

Capsule

**Affaire *Laguiole* : « Il faut rendre
à Laguiole ce qui appartient
à Laguiole »**

Delphine Breysse*

1. UN BREF RAPPEL DES CONDITIONS DE PROTECTION D'UNE MARQUE DE COMMERCE EN EUROPE. 651
 - 1.1 La marque doit être disponible 651
 - 1.2 La marque doit être distinctive 651
 - 1.3 Quid des noms géographiques ? 652
2. RETOUR SUR LA SAGA LAGUIOLE 653
 - 2.1 Une affaire européenne tranchée : la CJUE annule la marque de l'Union LAGUIOLE pour les couverts et les couteaux. 653
 - 2.2 Une affaire française en cours : la Cour de Cassation s'est récemment prononcée en faveur de Laguiole 656
3. LA DIFFICILE PROTECTION DU NOM ET DU SAVOIR-FAIRE DES COLLECTIVITÉS 658

© CIPS, 2017.

* Diplômée du CEIPI, Strasbourg (France), et étudiante stagiaire chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

- 3.1 Un exemple récent du dépôt de la marque
CALISSON D'AIX en Chine 658
- 3.2 Une solution ? Les indications géographiques 659

1. UN BREF RAPPEL DES CONDITIONS DE PROTECTION D'UNE MARQUE DE COMMERCE EN EUROPE

En Europe, ainsi que dans de nombreux pays, la protection d'une marque est soumise au respect de différentes conditions de validité.

1.1 La marque doit être disponible

Tout d'abord, cela va sans dire, le signe dont la protection est recherchée doit être disponible¹. Autrement dit, le signe ne doit pas avoir fait l'objet d'une appropriation par un tiers que ce soit comme marque², mais aussi comme dénomination sociale³ pour des produits et services similaires.

1.2 La marque doit être distinctive

Parmi les conditions de validité d'une marque figure également la désormais classique, mais non moins importante, condition de distinctivité. Il est en effet aujourd'hui établi qu'un signe, pour être protégé, doit être distinctif, c'est-à-dire qu'il doit être en mesure « de garantir au consommateur l'origine du produit ou service qu'il désigne »⁴. Le signe ne doit, par conséquent, être ni nécessaire, ni générique, ni usuel ou descriptif⁵.

-
1. Articles 4 § 1a et § 4b, de la Directive 2008/95/CE, *Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs*.
 2. Alain et Olivier Thrierr, *Jurisclasseur Marques-Dessins et modèles*, Fasc.7200, Acquisition du droit sur la marque, du 15 septembre 2013, mis à jour le 4 décembre 2015.
 3. Voir article L711-4 du *Code de la propriété intellectuelle français* et les articles 4 § 1a et § 4b, de la Directive 2008/95/CE.
 4. Georges Bonet et Adrien Bouvel, « Distinctivité du signe », dans *Jurisclasseur Marques-Dessins et modèles* (Paris, LexisNexis, 2013) fascicule 7112, mise à jour 2017-05-20 [Bonet-Bouvel].
 5. Paul Mathély, *Le droit français des signes distinctifs* (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1984) p 91.

Au niveau européen, c'est l'article 3 § 1 de la Directive 2008/95/CE qui s'applique en la matière. Cet article dispose que :

1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :
 - a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ;
 - 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 ;
 - d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
 - e) les signes constitués exclusivement :
 - par la forme imposée par la nature même du produit,
 - par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
 - par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. (Les italiques sont nôtres)

1.3 Quid des noms géographiques ?

Si, en théorie, les choses semblent évidentes, soit qu'une marque est distinctive au regard des produits et services qu'elle désigne si elle répond à l'ensemble des conditions précitées, les choses sont autrement plus délicates dans la pratique. La question des noms géographiques, par exemple, soulève régulièrement des difficultés.

En effet, une marque composée d'un nom géographique peut être refusée à l'enregistrement si celle-ci fait référence au lieu de production d'un produit ou d'un service⁶, mais en même temps le nom

6. Article 3 § 1 de la Directive 2008/95/CE. Solution également adoptée par la CJCE dans l'arrêt *Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertriebs GmbH (WSC) c Boots – und Segelzubehör Walter Huber* du 4 mai 1999, aff C-108/97 et C-109/97, cité par Bonet-Bouvel, *supra* note 4.

d'une localité peut aussi constituer une marque valable si elle s'avère être distinctive et si elle n'indique pas la provenance géographique des produits et services qu'elle désigne⁷.

Autrement dit, rien n'empêche le dépôt d'une marque SÉVILLE pour désigner des lampes fabriquées en Roumanie, dans la mesure où la ville de Séville n'est pas connue dans ce domaine particulier et dans la mesure où ce nom géographique n'indique pas non plus la provenance géographique des dites lampes. En revanche, si le nom d'une localité géographique désigne le lieu de production de certains produits et si le public fait un lien entre cette localité et le produit, alors le nom géographique ne pourra faire l'objet d'une appropriation privée. Ce nom géographique devra rester à la disposition de tous ceux ayant un intérêt à l'utiliser.

Toutefois, force est de constater que la frontière entre noms géographiques susceptibles de constituer une marque car jugés distinctifs et ceux ne pouvant faire l'objet d'aucune appropriation est mince.

La difficulté est d'autant plus importante en France, où il n'est pas rare de voir des produits désignés par des noms de localités ; espadrilles du Pays Basque, dentelles de Calais, calissons d'Aix, parfums de Grasse, porcelaines de Limoges, savons de Marseille, couteaux Laguiole... Quand autoriser l'appropriation d'un nom géographique, quand le refuser, et sur quels fondements ? : Absence de distinctivité ou de disponibilité ? Une fois enregistré comme marque, est-il possible pour une communauté de récupérer par quelque moyen que ce soit « son » nom géographique ?

Toutes ces interrogations ont conduit à la fameuse saga judiciaire LAGUIOLE, pour laquelle la Cour de justice de l'Union européenne eut très récemment à se prononcer.

2. RETOUR SUR LA SAGA LAGUIOLE

2.1 Une affaire européenne tranchée : la CJUE annule la marque de l'Union LAGUIOLE pour les couverts et les couteaux

Tout le monde connaît les couteaux LAGUIOLE. De renommée mondiale, ces couteaux, reconnaissables notamment par la petite abeille qui orne leur manche, sont une illustration du « savoir-faire à

7. Georges Bonet, « La marque constituée par un nom géographique en droit français », *La Semaine Juridique – Entreprise et Affaires* [13 décembre 1990] 50, 15931. Ainsi que l'affaire CA Paris, pôle 5, 1^{er} ch, 16 octobre 2013, n° 11/04219.

la française » et constituent la fierté de deux petits villages ; Laguiole et Thiers, respectivement village d'origine et lieu de fabrication de ce célèbre objet tranchant.

La petite histoire de l'artiste coutelier qui, au XIX^e siècle, se serait inspiré du couteau utilisé par les paysans locaux pour en faire le « Laguiole » que l'on connaît aujourd'hui, aurait pu en rester là. Une histoire de savoir-faire local, une anecdote.

Oui, mais. Cela était sans compter le flair et le sens des affaires d'un homme, Gilbert Szajner (« Szajner »), qui fit enregistrer à titre de marque de commerce le nom de cette petite commune en 1993. Sentant le bon filon, il fit par la suite commercialiser toute une série de produits sous la marque LAGUIOLE, allant des couteaux et couverts au linge de maison. La marque LAGUIOLE n'avait plus grand-chose à voir avec le village et le couteau de Laguiole tant la diversité des produits vendus étaient grande et, surtout, tant les lieux de production pouvaient être éloignés de ce village Aveyronnais. En effet, en échange d'une contrepartie financière Szajner accordait à des sociétés françaises, mais aussi et surtout étrangères, le droit de commercialiser des produits sous sa marque.

Afin de renforcer et d'étendre un peu plus la protection de sa marque, Szajner déposa en 2001 une demande d'enregistrement de la marque LAGUIOLE au niveau européen pour des produits et services relevant des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 38⁸. Cette marque lui sera accordée en 2005 par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (désormais EUIPO). C'est alors que la société française Forge de Laguiole, établie dans le village de Laguiole et notamment spécialisée dans la fabrication et la vente d'articles de coutellerie depuis 1987, a présenté une demande en nullité de cette marque européenne, arguant l'existence d'un risque de confusion entre son nom et cette demande de marque européenne.

En effet, selon le droit de l'Union européenne « le titulaire d'un signe utilisé dans la vie des affaires » pourra s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque postérieure si, au regard du droit national applicable, « des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque »⁹. Or, conformément au droit français, une dénomination sociale peut bel et bien constituer un

8. CJUE, 5 avril 2017, C-598/14P, affaire Laguiole, § 9.

9. Articles 8 § 4 et 53 § 1 du Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

droit antérieur faisant obstacle à l'enregistrement d'un signe comme marque s'il existe un risque de confusion pour le consommateur¹⁰.

Ce n'est donc pas un problème de distinctivité ou de déceptivité de la marque qui était soulevé ici, comme cela peut être le cas dans l'affaire *Laguiole* en cours devant les juridictions françaises¹¹, mais bien un problème de disponibilité du signe.

Si dans un premier temps l'EUIPO a rejeté cette demande en nullité, elle déclara en 2011 la marque européenne LAGUIOLE partiellement nulle, suite au recours formé par la société Forge de Laguiole¹². La marque européenne LAGUIOLE demeurait toutefois valide pour les services relevant de la classe 38, à savoir « les télécommunications »¹³.

Szajner a évidemment contesté cette dernière décision de l'EUIPO qui lui était peu favorable. La justice européenne¹⁴ accueillit partiellement son recours. Le Tribunal de l'Union européenne a considéré que l'EUIPO avait commis une faute en retenant un risque de confusion entre les activités de la société Forge de Laguiole et certains des produits revendiqués par la marque LAGUIOLE. Il apparaissait en effet que la société Forge de Laguiole n'exerçait pas *effectivement* certaines activités prévues par son objet social. C'est pourquoi le Tribunal invalida la marque européenne LAGUIOLE seulement pour les produits relevant des classes 8 (dont la coutellerie et les couverts), 16, 21 et 34. Autrement dit, la marque européenne LAGUIOLE a été annulée uniquement pour les produits portant confusion avec les activités réellement exercées par la société Forge de Laguiole.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la Cour de justice de l'Union européenne dans le présent arrêt du 5 avril 2017¹⁵ entérinant la décision du Tribunal de l'Union européenne de 2014¹⁶.

Le point essentiel était ici de définir la portée de la protection offerte par une dénomination sociale à l'encontre d'une marque, postérieure. La Cour confirme ainsi la solution du Tribunal de l'Union européenne en ce qu'elle retient et applique à juste titre la jurisprudence française en la matière, à savoir que « La protection de la dénomi-

10. Article L711-4b) du *Code de la propriété intellectuelle français*.

11. CA Paris, pôle 5, ch 2, 4 avril 2014 et Cass Com, 4 octobre 2016, n° 14-22.245.

12. OHMI, 1^{re} chambre de recours, 1^{er} juin 2011, R 187/2011-1.

13. *Supra*, note 8.

14. Tribunal de l'Union européenne, 21 octobre 2014, T-453/11.

15. Communiqué de presse n° 38/17 de la Cour de justice l'Union européenne, du 5 avril 2017, concernant l'affaire C-598/14P.

16. *Supra*, note 8.

nation sociale [...] s'étend exclusivement aux activités effectivement exercées sous ce nom à la date de la demande d'enregistrement de la marque contestée »¹⁷.

Au vu des activités réellement exercées par la société Forge de Laguiole au moment de la demande de marque européenne LAGUIOLE, cette dernière doit être invalidée pour les produits « outils et instruments à main entraînés manuellement; cuillers ; scies, rasoirs, lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles ; trousse de manucure » en classe 8, « coupe-papier » en classe 16, « tire-bouchons ; ouvre bouteilles ; blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes » en classe 21 et les « coupe-cigares ; cure-pipes » en classe 34¹⁸.

Si la distinctivité d'un nom géographique ne pose pas forcément de difficulté au moment de l'enregistrement de la marque, comme cela est le cas en l'espèce, encore faut-il s'assurer qu'il n'existe pas de droit antérieur sur celui-ci. La Cour de justice de l'Union européenne a, par cet arrêt, affirmé la possibilité de faire invalider une marque de l'Union contenant un nom géographique sur la base d'une dénomination sociale antérieure. La marque LAGUIOLE ayant été annulée dans le domaine des couverts et de la coutellerie, la société Forge de Laguiole ainsi que les autres artisans de la région ont désormais la possibilité d'apposer le nom Laguiole sur ces produits seulement sans risquer d'être poursuivis en contrefaçon.

Alors que l'affaire Laguiole est toujours pendante en France, cette solution européenne marque une avancée et un soulagement considérable pour la commune et les artisans de Laguiole. Rappelons en effet que le village de Laguiole et ses représentants reviennent de loin dans leurs aventures judiciaires.

2.2 Une affaire française en cours : La Cour de Cassation s'est récemment prononcée en faveur de Laguiole

En effet, en parallèle de l'affaire européenne, la commune de Laguiole avait elle aussi tenté de s'opposer à l'appropriation de son nom par Szajner devant les juridictions françaises¹⁹ au motif que cela constituait une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article

17. CJUE, 5 avril 2017, C-598/14P, affaire Laguiole, § 14.

18. *Supra*, note 8.

19. TGI Paris, 3^e ch, 4^e sect, 13 septembre 2012, n° 10/08800 et CA Paris, pôle 5, ch 2, 4 avril 2014, no 12/20559.

L121-1 du *Code de la consommation*²⁰ ainsi qu'une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée.

L'ensemble de ces demandes avaient été rejetées par la Cour d'Appel de Paris²¹ qui considérait notamment que la commune de Laguiole n'avait pas réussi à apporter la preuve d'une confusion (et non d'un *risque* de confusion) pour le consommateur quant à l'origine des produits marqués LAGUIOLE. En effet, comme l'indique la Cour qui reprend ici le Tribunal « il n'y a pas de vrais ou de faux Laguiole, il n'existe pas de vrais et de faux fabricants, des couteaux de qualité ou de valeur médiocre, des sites de production aussi bien à Laguiole depuis 1981, à Thiers que des sites étrangers, citons : l'Espagne, le Pakistan et la Chine ». De plus, les juges estiment que le terme « Laguiole » est entré dans le langage courant pour désigner un type de couteau particulier, sans qu'il existe pour autant un lien entre ce type de couteau et la commune dans l'esprit du consommateur²². Enfin, la Cour relève que rien n'interdit l'enregistrement d'une marque comportant le nom d'une collectivité territoriale.

À la suite du pourvoi formé par la commune de Laguiole, la Cour de Cassation²³ a en partie cassé la décision de la Cour d'appel de Paris en ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses. Elle a notamment rappelé qu'« une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle contient soit des informations fausses soit lorsqu'elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen ». L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, différemment constituée, qui devra donc rechercher si le fait d'utiliser le nom de ce village n'est pas « susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, en lui faisant croire que ces produits étaient

20. Article L121-1 *Code de la consommation* :

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

21. CA Paris, pôle 5, ch. 2, 4 avril 2014, n° 12/20559.

22. Laurent Bloch, « Affaire Laguiole : l'abeille n'a plus le bourdon », *Responsabilité civile et assurances* [janvier 2017] 1.

23. Cour de Cassation, 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245.

originaires de ladite commune » et si le dépôt des marques constituées du terme « Laguiole » ne s'inscrivait pas « dans une stratégie commerciale visant à priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité ».

Le récent arrêt de la Cour de justice de l'Union influencera-t-il les juges français vers une décision favorable à l'ensemble de la communauté « Laguiole » ?

Une chose est sûre, la solution est et restera en demi-teinte. S'il est désormais possible pour les artisans du village Laguiole d'apposer le nom géographique Laguiole sur leurs couteaux et autres couverts sans risquer de poursuites en contrefaçon, cela veut aussi dire que des tiers du monde entier seront tout aussi libres d'employer le nom de la collectivité territoriale pour ces mêmes produits. De plus, Szajner reste titulaire de la marque pour les produits autres que la coutellerie et les couverts... Le chemin est donc encore long pour Laguiole et l'affaire n'est pas terminée.

3. LA DIFFICILE PROTECTION DU NOM ET DU SAVOIR-FAIRE DES COLLECTIVITÉS

L'on retiendra ainsi de ces célèbres affaires Laguiole et de leurs nombreux rebondissements, la difficulté de protéger les noms géographiques face à leur appropriation à titre de marque de commerce par un tiers. Le droit des marques, le droit de la consommation et le droit de la concurrence ne permettent pas de protéger efficacement le savoir-faire local associé à un nom géographique²⁴.

3.1 Un exemple récent du dépôt de la marque CALISSON D'AIX en Chine

La marque LAGUIOLE a été déposée en France et concerne des produits manufacturés, mais la difficulté se pose également pour le nom de spécialités alimentaires déposé à l'étranger. Tel fut le cas du calisson d'Aix-en-Provence²⁵, petite confiserie originaire du sud de la France, dont le nom a récemment été déposé comme marque par un entrepreneur chinois, en Chine. Finalement, le seul rempart efficace contre l'appropriation d'un nom géographique et pour la protection d'un savoir-faire d'une collectivité serait de recourir au label

24. Marie-Aimée de Dampierre, « L'extension de la protection des indications géographiques aux produits industriels et artisanaux », *Communication, Commerce électronique* [décembre 2014] 12.

25. <<http://www.lefigaro.fr/conso/2016/11/15/20010-20161115ARTFIG00090-les-calissons-d-aix-menaces-par-des-calissons-fabriques-en-chine.php>>.

de qualité. Le problème, c'est qu'il est extrêmement dur d'obtenir de tels signes. Les cahiers des charges pour bénéficier d'une appellation ou d'une indication d'origine protégée sont stricts et précis. Cette rigueur ne permet pas aux fabricants d'ajouter leur « petite touche » : ils doivent se mettre d'accord sur un mode de fabrication exact, sur les ingrédients devant être utilisés, ce qui prend du temps. Beaucoup de temps. De plus, en Europe, ces signes étaient jusqu'il y a peu réservés aux produits alimentaires et agricoles²⁶. Il n'y avait pas de disposition permettant de protéger les produits manufacturés.

3.2 Une solution ? Les indications géographiques

Aussi, de nombreux pays européens, dont la France, ont tenté de pallier ces difficultés en mettant en place des mesures particulières afin de protéger leur savoir-faire local. C'est le cas de la loi Hamon²⁷, qui a étendu la protection des indications géographiques aux produits manufacturés. L'article L721-2 du *Code de la propriété intellectuelle* prévoit ainsi « 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. » Peuvent désormais bénéficier d'une protection de leur indication géographique, les produits manufacturés tels que la porcelaine de Limoges. De plus, ont également été mis en place des procédures d'opposition en faveur des collectivités territoriales²⁸, ainsi qu'un mécanisme d'alerte permettant d'informer une collectivité en cas de dépôt d'une demande de marque comportant son nom²⁹.

Malheureusement, toutes ces dispositions n'existaient pas encore au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque LAGUIOLE. Espérons que ces nouvelles mesures limiteront à l'avenir les longues et retentissantes affaires relatives à la protection du nom et du patrimoine des collectivités.

26. Nicolas Bouche, « Les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux », *Propriété industrielle* [avril 2016] 4, étude 7.

27. Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite Loi Hamon.

28. Article L 712-4 3° et 4° du *Code de la propriété intellectuelle*.

29. Article L 712-2-1 du *Code de la propriété intellectuelle*.