

Risques et opportunité d'un dépôt de marque pour les associations de classe de navires de plaisance

Guillaume JEANSON,
Avocat au barreau de Paris

*« Les mouettes volent et jouent,
Et les blancs coursiers de la mer,
Cabrés sur les vagues, secouent
Leurs crins échevelés dans l'air¹. »*

On a peine à imaginer parfois que derrière la beauté d'une régata puisse exister l'aridité de règles et le musèlement, sans doute opportun, des ambitions humaines. Pourtant, c'est un fait inexorable qui soumet les passionnés au dictat des associations de classes, de la Fédération Française de voile et de l'*International Sailing Federation*.

Réunies en associations, les classes ou séries de navires de plaisance, qu'elles soient monotypes ou à restriction, imposent de respecter des règles figurant dans un document sobrement intitulé : « règlement de classe ». En déterminant précisément les caractéristiques des navires de plaisance appartenant à leur classe, ces règlements permettent de préserver une certaine tradition et de faire régater les équipages sur un pied d'égalité. Le respect de ces règles de classe, conduit les associations à investir certaines personnes, les jaugeurs, de pouvoirs importants. Sur la foi des « Certificats de jauge » qu'ils délivreront, les associations attribueront alors à leurs plaisanciers adhérents des numéros de voiles et surtout le droit de régater sous la bannière de leur nouvelle fratrie.

Le 4 novembre 2004, le chantier breton ACCF a déposé la marque et le sigle Cormoran. Il s'agit pourtant d'une classe à restriction née dans la baie de Morlaix dans les années trente dont de nombreux navires sillonnent les mers de France. Depuis cette date, certaines associations de classe de navires de plaisance redoutent la mainmise et l'exclusivité de l'usage que pourraient tenter de se constituer de gourmands et indéclicats chantiers navals désireux de verrouiller, à leur profit, la commercialisation de vieux modèles existants.

Les risques inhérents à l'absence de dépôt d'une marque utilisée par une association de classe de navires de plaisance nous paraissent résiduels (1). Il n'en demeure pas moins que l'avantage procuré est en revanche évident (2).

¹ Théophile Gautier, *Emaux et Camées*

1. Les risques résiduels inhérents à l'absence de dépôt d'une marque utilisée par une association de classe de navires de plaisance

Depuis la loi du 31 décembre 1964, l'acquisition du droit sur la marque découle de son enregistrement auprès de l'INPI. Avant cette date, le droit était conféré par le premier usage de la marque. Ce principe connaît néanmoins quelques exceptions qui se fondent sur l'existence d'une antériorité.

1.1 L'usage d'une marque notoire

Cette antériorité peut, en premier lieu, être constituée par l'usage d'une marque exploitée sans avoir été déposée, à condition qu'elle soit « *notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention d'union de Paris* ». Dans ces circonstances, il incombe au prétendu titulaire de cette marque d'usage de démontrer la notoriété de cette dernière ainsi que le lien qui l'unit à elle. A cet égard, il doit notamment établir qu'il a utilisé ce signe de manière publique, non équivoque, non précaire et continue². Ces différents indices seront soumis, le cas échéant, à l'appréciation des juges appelés à statuer sur ce point.

La portée de cette règle était traditionnellement limitée puisqu'appréhendue dans son sens le plus classique, il apparaissait qu'une marque notoire ne pouvait être qu'une marque connue d'une large fraction du public. Aujourd'hui, un mouvement doctrinal considère néanmoins que ce concept de marque notoire sert à empêcher le dépôt frauduleux³ d'une marque d'usage non enregistrée sans pour autant qu'elle soit nécessairement connue du grand public. Dès lors, il convient d'admettre désormais qu'une marque puisse être qualifiée de notoire « *à partir du moment ou elle est bien connue du public de sa spécialité*⁴. »

Or, qui d'autres sinon ces associations de classe, leurs membres, les lecteurs assidus des revues spécialisées telle que Chasse-Marée et l'ensemble des passionnés de régates et de plaisance pourraient constituer le « public de cette spécialité » ?

1.2 La dénomination d'une association régulièrement déclarée

Cette antériorité peut, en second lieu, résulter, selon la jurisprudence, de la dénomination choisie par une association régulièrement déclarée et sans qu'il soit besoin de démontrer cette fois une quelconque notoriété⁵.

² Sylviane Durrande, *Disponibilité des signes*, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7110, 20 décembre 2010, §20

³ Un dépôt fait en connaissance de l'utilisation du signe par un tiers et/ou dans l'intention de lui nuire en lui interdisant de commercialiser les produits ou en le contraignant à recourir à des moyens plus onéreux est constitutif de fraude. TGI Paris 18 janvier 1995. Alain Thierri, *Acquisition du droit sur la marque, Notions générales et droit comparé*, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7200, 1^{er} Août 2008, §35

⁴ TGI Paris 2 mars 2010 ; Pollau Dullian, *Propriété industrielle*, Edition 2010, §1473

⁵ Sylviane Durrande, *Disponibilité des signes*, JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7110, 20 décembre 2010, §28

Une association de classe de navires de plaisance pourrait ainsi tenter de se prévaloir tant de la notoriété de sa marque que de sa dénomination sociale, pour intenter des recours en opposition ou en nullité à l'encontre d'un dépôt de cette marque qui serait effectué par un chantier naval.

En dépit du sérieux des fondements juridiques dont disposerait alors cette association de classe de navires de plaisance pour défendre ses droits, il nous paraît cependant opportun pour cette dernière d'envisager le dépôt d'une marque collective.

2. L'opportunité d'un dépôt d'une marque collective par l'association de classe de navires de plaisance

2.1 Définition de la marque collective

Par souci d'efficacité, le législateur a pris soin de définir la notion de marque collective.

Selon les dispositions de l'alinéa 1^{er} de l'article L.715-1 du Code de la propriété intellectuelle, « *la marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement* ».

L'originalité principale de la marque collective par opposition à la marque individuelle réside donc dans la préparation, la rédaction et l'adhésion des déposants et utilisateurs de cette marque, à un corpus normatif particulier : le règlement d'usage.

2.2 La reconnaissance d'un droit certain pour un coût symbolique

Bien que vraisemblable, la protection dont bénéficie aujourd'hui une association de classe de navires de plaisance sur la marque qu'elle utilise reste incertaine en ce que la reconnaissance de ses droits demeure, en grande partie, soumise à l'appréciation que fera l'autorité appelée à statuer le moment venu.

En pratique, le coût du dépôt d'une marque collective est identique à celui d'une marque individuelle. Si nous laissons de côté la question des frais inhérents à la prestation de conseil juridique, la somme que représente le dépôt d'une marque apparaît bien modique puisqu'elle s'élève aux alentours de 200 euros⁶. Précisons qu'aucune redevance annuelle ne s'ajoute à cette somme – contrairement aux dépôts de brevets. Ce coût suffira donc à offrir une protection certaine de la marque pour une décennie. Or, cette somme sera d'autant plus symbolique qu'elle pourra être répartie entre l'ensemble des adhérents de l'association de classe qui auront vocation, en définitive, à user de la marque déposée.

2.3 Vers une meilleure protection des règles de classe

Le concept de marque collective induit que l'usage de la marque, qui s'inscrit dans le respect des termes du règlement d'usage déposé auprès de l'INPI, est libre. Tout usage

⁶ <http://www.inpi.fr/fr/marques/deposer-une-marque/combien-coute-un-depot.html>

de la marque contraire au règlement d'usage, peut en revanche être pénalement et civilement sanctionné par le titulaire de la marque sur le terrain de la contrefaçon de marque.

Nous pensons qu'un renvoi opéré par le règlement d'usage d'une marque collective déposée par l'association de classe de navires de plaisance aux règles de classe de ladite association, pourrait renforcer considérablement les prérogatives de cette dernière.

Par un tel mécanisme, une association de classe de navires de plaisance disposerait en effet d'un fondement juridique efficace lui permettant de réserver l'usage de sa marque et de son sigle aux seuls bateaux respectant scrupuleusement le caractère traditionnel de la jauge définie précisément par son règlement de classe. L'adhérent plaisancier n'aurait donc d'autre choix que d'observer scrupuleusement les règles de classe à laquelle il souhaite rattacher son navire tant lors de son adhésion, que postérieurement à celle-ci. A défaut, il s'exposerait à se voir priver du droit d'user du nom et du sigle qui identifient la marque de sa classe.

En résumé, le dépôt d'une marque collective par une association de classe présenterait donc un double intérêt. D'une part, il dissuaderait les chantiers navals d'éventuelles velléités d'appropriation de marques existantes et, d'autre part, il offrirait un outil précieux pour contraindre les adhérents plaisanciers à respecter les règles de classe tout au long de la vie de leur navire de plaisance.