

# Quelle protection pour la marque « collectivité territoriale »

- Le nom d'une collectivité territoriale peut être un outil de communication. Cependant, il peut arriver que des tiers utilisent un tel nom.
- Même si les collectivités disposent de moyens de protection permettant de lutter contre les utilisations abusives, elles doivent être très vigilantes et procéder à l'enregistrement de leur marque et nom de domaine auprès de l'INPI.

## Auteurs

**My-Kim Yang-Paya**, avocate associée, cabinet SEBAN & Associés

**Audrey Jouhanet**, élève avocat, cabinet SEBAN & Associés

## Mots clés

**AFNIC • Contrefaçon • Extension •  
Marque • Nom • Préjudice •**

L'article L. 711-4-h du code de la propriété intellectuelle reconnaît un droit des communes sur leur nom, en effet un signe ne peut constituer une marque valable lorsqu'il porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Une marque peut donc être constituée par le nom d'une commune dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à une appellation d'origine ou à une marque antérieurement déposée. La question de la protection des noms des collectivités territoriales contre leurs utilisations commerciales par des tiers reste l'une des préoccupations majeures des communes. Les collectivités se montrant de plus en plus vigilantes quant à la défense de leurs signes distinctifs.

Une proposition de loi n° 262 visant à protéger le nom des communes et des collectivités territoriales, avait même été présentée par le député Yves Censi le 10 octobre 2012, proposant un ajout d'un alinéa à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoyant que « les collectivités territoriales bénéficient d'une disponibilité pleine et entière de leur dénomination et peuvent en faire librement usage dans le cadre de l'exercice des missions de services public qu'elles assurent ». Cette proposition a cependant été renvoyée devant la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république.

Récemment, cette problématique a encore été l'objet d'une question écrite du Sénateur Daniel Laurent qui attire l'attention du ministre de l'intérieur sur la protection des noms géographiques des communes au titre de l'intérêt général contre les utilisations à titre commercial<sup>(1)</sup>.

## I. Intérêt majeur de l'enregistrement de marque des collectivités territoriales

L'article L. 711-1 de code de la propriété intellectuelle, dispose qu'une marque peut être constituée par « tous les signes », cette

(1) *Quest. écrite n° 03198 de M. Daniel Laurent : JO Sénat 22 nov. 2012.*

définition assez large permet de déposer des marques comprenant des signes très variés, un chiffre par exemple, peut donc être déposé en tant que marque. La Cour de cassation<sup>(2)</sup> précise même qu'un signe identifiant une collectivité territoriale, le numéro d'un département n'étant pas exclu, peut être librement utilisé par les agents économiques en tant que marque.

Cependant, la propriété de la marque étant acquise par le procédé de l'enregistrement, les collectivités territoriales doivent enregistrer leur marque soit auprès de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) ou ses délégations régionales, soit auprès du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le demandeur est domicilié. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Une fois la marque enregistrée, la collectivité territoriale dispose en principe d'un monopole quant à son exploitation. Une collectivité peut s'opposer à la demande d'enregistrement d'une marque si elle est propriétaire de cette marque enregistrée ou déposée antérieurement, ou si elle est propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue<sup>(3)</sup>.

C'est dans cette hypothèse que le juge d'appel a admis l'atteinte à des droits antérieurs de collectivités occasionnée par le dépôt d'une marque dans des domaines d'activités où leur dénomination géographique est reconnue<sup>(4)</sup>.

Les communes peuvent aussi avoir recours aux appellations d'origine contrôlée qui sont réservées aux produits alimentaires et aux appellations d'origine simple. Il existe également des marques collectives simples comme la marque collective Alsace déposée par le Conseil régional d'Alsace ainsi que des marques collectives de certification comme la marque collective de certification Laguiole Origine Garantie.

L'utilisation abusive de la dénomination d'une collectivité par des tiers pourra être sanctionnée sur le terrain du droit des marques, que la collectivité ait ou non déposé son nom à titre de marque. Cependant, dans ce dernier cas la protection de son nom sera plus difficile et conditionnée par la démonstration d'une atteinte à ses intérêts publics.

## II. Limite aux droits des collectivités dans la protection de leur nom en l'absence d'enregistrement de marque

Si une commune ne prend pas la précaution d'enregistrer son nom en tant que marque, étant une personne morale de droit public, elle ne peut voir son nom protégé qu'en rapport avec les missions de service public qui lui sont confiées pour le compte de ses administrés. En effet, le nom des collectivités territoriales ne bénéficie pas d'une protection absolue. La limite réside alors dans l'atteinte qui pourrait être portée aux intérêts publics. L'article L. 711-4, h) du code de la propriété intellectuelle impose la démonstration d'un préjudice. Aussi, la collectivité territoriale ne pourra interdire l'usage de son nom à un tiers que si elle parvient à démontrer que cet usage lui cause un préjudice. Celui-ci n'est constitué que si l'usage fait par la personne privée du nom de la collectivité est de nature à causer un ternissement

de sa réputation ou un risque de confusion avec ses activités de service publics<sup>(5)</sup>. À titre d'exemple, la Cour de cassation a confirmé l'annulation par une cour d'appel d'une marque qui contenait un nom géographique faisant référence à une commune et au canton du même lieu, situés à plus de cent-dix kilomètres du lieu de fabrication des produits sur lesquels la marque était apposée, ce qui était de nature à tromper le public sur leur provenance<sup>(6)</sup>.

Cette possibilité d'agir des collectivités territoriales contre les dépôts de leur nom en tant que marques, dès lors qu'ils sont susceptibles d'engendrer une confusion avec leurs activités, n'est cependant pas automatique. Pour exemple, la commune de Laguiole qui cherchait à obtenir la nullité d'une marque pour atteinte à l'image ou à sa renommée a vu sa demande rejetée au motif que son nom « correspond aussi à un terme devenu générique pour désigner un produit fabriqué non exclusivement sur son territoire »<sup>(7)</sup>. Il reste donc un espace de liberté pour les entreprises et particuliers qui souhaitent utiliser la dénomination de leur ville.

## III. Nom de domaine des collectivités territoriales

Dans une perspective de protection de leurs noms, les collectivités territoriales peuvent également demander la suppression de noms de domaines portant leur nom. Ces demandes sont très fréquemment admises, à condition toutefois que les utilisations contestées engendrent un risque de confusion avec les activités développées par la collectivité territoriale visée. En effet, même lorsqu'elle a déposé son nom en tant que marque, une commune ne peut pas empêcher un tiers d'enregistrer ce nom dans un nom de domaine générique comme le « .com », « .org », « .net » lorsqu'il justifie d'un intérêt légitime pour l'utilisation de ce nom et que le site internet correspondant ne peut être confondu avec le site officiel de la ville<sup>(8)</sup>.

Le simple enregistrement d'un nom identique à une marque ne constitue pas, en soi, une contrefaçon de cette marque. La contrefaçon devant s'apprécier en fonction du contenu du site internet correspondant. Une commune ne peut interdire à l'un de ses administrés d'utiliser son nom dans le nom de domaine en « .com, .org, .net » pour diffuser des informations en rapport avec cette commune ou ses habitants si l'utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec le site officiel de la commune et ne porte pas atteinte à son image. Pour exemple, le juge d'appel a sanctionné le dépôt d'un nom de domaine pouvant laisser croire au public qu'il s'agissait du site officiel de la commune<sup>(9)</sup>.

## IV. La fin d'un droit exclusif des collectivités dans l'enregistrement de leur nom en «.fr»

Pendant environ dix ans, aucun texte légal n'encadrait les noms de domaine. Seule une charte rédigée par l'AFNIC (Association

(2) Cass. com., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-19.542.

(3) Code de la propriété intellectuelle, art. L. 712-4.

(4) CA Paris, 12 décembre 2007, n° 06/20595 ; CA Paris, 1<sup>er</sup> février 2006, n° 04/22430.

(5) TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 2<sup>e</sup> sect., 6 juillet 2007, n° 06/01925.

(6) Cass. com., 30 novembre 2004, pourvoi n° 02-13.561.

(7) TGI Paris, 13 septembre 2012, n° 10/08800.

(8) CA Versailles, 12<sup>e</sup> ch., sect. 2, 13 septembre 2007, n° 06/03071, concernant notamment les noms de domaine « issy.net » et « issy.info ». ; CA Versailles, 14<sup>e</sup> ch., 29 mars 2000, n° 9323/98 sur le nom « Elancourt » ; TGI Nanterre, ord. réf., 30 janvier 2007, n° 07/00352.

(9) CA Montpellier, 16 octobre 2008, n° 08/00878.

française pour le nommage Internet en coopération), dite « la charte de nommage », définissait les conditions d'attribution et de gestion des noms de domaine.

La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 et son décret d'application ont offert aux collectivités territoriales l'exclusivité quant à l'enregistrement de leur dénomination en nom de domaine sous l'extension « .fr » ; permettant de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr » et d'interdire l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » de noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale<sup>(10)</sup>.

Or, le 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L. 45 du code des postes et des télécommunications électroniques<sup>(11)</sup>. L'article 19 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a modifié le niveau de protection des noms des collectivités territoriales.

Une exception a été insérée dans le code des postes et des communications électroniques à l'article L. 45-2.

Le demandeur de l'enregistrement ou du renouvellement d'un nom de domaine identique ou apparenté à celui d'une collectivité territoriale ne peut voir sa demande refusée, ou son nom de domaine supprimé, dès lors qu'il est en mesure de justifier d'un intérêt légitime ou de sa bonne foi dans cet agissement.

Le décret n° 2012-951 du 1<sup>er</sup> août 2012 est venu définir ces deux conditions qui ont été intégrées dans le code des postes et des communications électroniques à l'article R. 20-44-46.

Il précise que l'existence d'un intérêt légitime peut notamment être caractérisée par l'utilisation du nom de domaine litigieux, ou d'un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou par un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. En outre, l'intérêt légitime peut être justifié par le fait que le demandeur soit connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, et ce, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom.

Le décret définit également comment peut être caractérisée la mauvaise foi du demandeur ou du titulaire du nom de domaine litigieux. Ainsi, la mauvaise foi est établie lorsqu'il a obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom « principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ». Un autre cas peut être envisagé, la mauvaise foi sera retenue lorsque le but principal poursuivi est « de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur » ou de profiter de sa renommée en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Pour obtenir la suppression du nom de domaine contesté, la collectivité doit donc établir que l'activité exercée sous son nom par

le tiers correspond à une activité qu'elle exerce également, mais aussi que ce dernier ne mentionne aucun élément permettant de distinguer son activité de celle de la municipalité en cause<sup>(12)</sup>. L'établissement du trouble manifestement illicite trouve alors sa source dans une faute personnelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code de droit civil.

En revanche, l'absence de protection spécifique des noms de communes à l'encontre de certains noms de domaine enregistrés sous l'extension « .fr » au moment des faits ne doit pas empêcher d'effectuer une demande en recherche de trouble manifestement illicite résultant d'un risque de confusion dans l'esprit du public<sup>(13)</sup>.

## V. Ouverture sur de nouvelles extensions

Il convient cependant de souligner le fait que ces règles de protection ne s'appliquent qu'aux noms de domaine enregistrés sous l'extension « .fr ». Or, cette extension n'est qu'une des nombreuses extensions de premier niveau existantes. Il paraît donc évident que les cybersquatteurs des noms de communes françaises favoriseront l'enregistrement sous d'autres extensions, afin de ne pas se voir opposer ces règles de protection.

Aujourd'hui, l'espace de nommage se compose de 22 gTLD (Generic Top Level Domain) et près de 300 ccTLD (Country Code Top Level Domain).

Cependant l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), société en charge de l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet, a décidé d'autoriser l'ouverture de nouvelles extensions personnalisées.

La procédure de création de nouvelles extensions a été lancée en 2012 offrant aux entreprises, collectivités territoriales, la possibilité d'utiliser une marque, une dénomination sociale, un lieu géographique comme extension de nom de domaine.

La création de ces nouvelles extensions n'est pas sans incidence pour les collectivités territoriales propriétaires de marques qui doivent veiller au respect de leurs droits, non seulement sur les noms de domaine en « .fr » mais également désormais sur les nouveaux noms de domaine personnalisés à venir. La vigilance des communes doit par conséquent être accrue.

Afin de protéger les droits des titulaires de marques lors des périodes d'attribution initiale et d'enregistrement de noms de domaine utilisant les nouvelles extensions, l'ICANN a créé une base de données mondiale des marques : la Trademark-use (TMCH).

## VI. La procédure extrajudiciaire

Lorsqu'une commune a protégé son nom en tant que marque et que celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement de mauvaise foi dans le nom de domaine en « .com, .org, .net » par un tiers n'ayant pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom, alors la commune peut recourir à la procédure alternative extrajudiciaire de règlement des litiges définie par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et mise en œuvre notamment par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

(10) Ancien article L. 45 du code des postes et des télécommunications électroniques.

(11) Cons. const., 1<sup>er</sup> juillet 2004, n°2004-497 DC : JO 10 juill.2004, p. 12506.

(12) TGI Nanterre, réf., 30 janvier 2007, Cne de Levallois-Perret c/ Loïc L.

(13) Cass. com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.919.

Concernant la résolution des litiges sur le « .fr » et sur les autres extensions nationales, la procédure Syreli (Système de résolution des litiges) permet de demander à l'AFNIC, office d'enregistrement du « .fr » et du « .re », la suppression ou la transmission d'un nom de domaine, à l'exclusion de toute indemnisation. Le registre du « .fr » et du « .re » va donc statuer sur ses propres enregistrements. Ce n'est le cas d'aucune autre extension nationale, tel que le « .com », « .org », ou « .net ».

Cette procédure, applicable depuis le 6 décembre 2011 a été définie par l'AFNIC et approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 21 octobre 2011. La signature de cet arrêté conditionnait son entrée en vigueur. En application de l'article L. 45-6 du code des postes et des communications électroniques, cette procédure permet d'obtenir une décision de suppression ou de transmission d'un nom de domaine dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le nom de domaine doit avoir été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Une demande SYRELI peut être présentée par le requérant lui-même, ou par un tiers mandaté agissant pour le compte de ce dernier.

La langue de procédure est le français, ce qui signifie que les documents qui ne seront pas en français devront être traduits et les règles de procédure précisent que ces traductions devront être effectuées par des traducteurs assermentés. Les frais de procédure sont à la charge du requérant et s'élèvent à 250 EUR € H.T. L'AFNIC ne rembourse aucune des sommes perçues et ce, quelle que soit l'issue de la procédure.

L'AFNIC statue sur chaque demande au vu des seules pièces et écritures déposées par les deux parties, dans le respect du règlement SYRELI et ne procède à aucune recherche.

Le requérant ne pourra agir que s'il prouve qu'il dispose d'un intérêt à agir et si le nom de domaine objet du litige est :

- 1) susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
- 2) susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ;
- 3) identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Sur son site l'AFNIC indique que la preuve peut être apportée en fournissant par exemple des copies d'écran du site web associé au nom de domaine objet du litige : pages « parking », liens commerciaux renvoyant les internautes vers des sites concurrents etc.

Le titulaire devra de son côté démontrer qu'il justifie d'un intérêt légitime et qu'il a agi de bonne foi lors de l'enregistrement du nom de domaine.

La décision est rendue par un collège de trois personnes et est exécutoire entre les parties à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa notification aux parties et sans attendre l'expiration du délai de recours en cas d'accord du titulaire.

Ses décisions sont publiées sur le site de l'AFNIC et susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

## VII. La voie judiciaire

Dans l'hypothèse d'une contrefaçon de marque par un nom de domaine postérieur, le titulaire de la marque peut naturellement exercer une action en contrefaçon au fond ou en référé (pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent) voire exercer l'action d'interdiction provisoire prévue à l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit d'une procédure « en la forme des référés », qui doit être distinguée de la procédure de référé en droit commun : d'une part, elle relève du président du tribunal de grande instance, à l'exclusion du juge des référés, d'autre part, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ni l'absence de trouble manifestement illicite ne peuvent être opposées au demandeur. Tout nom de domaine qui ne respecte pas les conditions de validité énoncées par la loi peut être mis en cause par un tiers soit devant le juge, soit devant l'AFNIC, office d'enregistrement du « .fr » désigné par arrêté ministériel.

Lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré de façon abusive dans un nom de domaine en « .com, .org, .net », elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil en s'appuyant sur l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Cette action est basée sur les principes de la responsabilité civile (dans le cadre ou non d'une action en concurrence déloyale ou parasitisme), lesquels requièrent traditionnellement la caractérisation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Les collectivités territoriales bénéficient d'une réglementation protectrice de leurs noms. Elles disposent à cet effet de moyens d'actions pour lutter contre l'utilisation abusive de leur nom par un tiers. Cependant cette protection n'est pas absolue, les collectivités devant par conséquent être très vigilantes et avoir le réflexe d'enregistrer leur marque et nom de domaine auprès de l'INPI. Ainsi elles pourront garder le monopole d'exploitation de leur nom. ■