

Droit des marques

La protection civile du nom des collectivités

La protection du nom d'une collectivité territoriale contre les risques d'abus, de confusion ou d'usurpation commis par un tiers est un moyen de préserver l'intérêt public et, par ricochet, les intérêts des administrés de la collectivité concernée.

LES AUTEURES



FRANCESCA PAGGI,
avocate à la Cour,
cabinet Seban
et associés



DANIELLE DA PALMA,
avocate à la Cour,
cabinet Seban
et associés

Le législateur offre aux collectivités de nombreux instruments pour lutter contre les usurpations, aussi bien en amont qu'en aval, de leur nom. Ce n'est pas seulement le nom géographique qui est protégé, mais également le nom électronique, c'est-à-dire le « nom de domaine ».

Protection en amont du nom contre les abus et les usurpations

Le droit français de la propriété intellectuelle, inspiré du droit européen, permet aux collectivités territoriales d'enregistrer leur nom en tant que marque et d'exercer un droit d'alerte auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) ainsi qu'un droit d'opposition contre l'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination.

Dépôt du nom en tant que marque

Toute collectivité territoriale peut déposer son nom en tant que marque, aussi bien auprès de l'Inpi (marque française) qu'auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (marque communautaire). En droit français, l'article L.711-1 a) du code de la propriété intellectuelle (CPI) reconnaît la validité d'une marque contenant un nom géographique, et la jurisprudence considère qu'une collectivité peut valablement déposer un nom en tant que marque (1). En matière de marques, les collectivités territoriales ne disposent pas de prérogatives de puissance publique, ainsi elles sont assimilées à des déposants quelconques. Par conséquent, le dépôt d'une marque par une collectivité territoriale doit être conforme à certains principes :

– Respect du principe d'antériorité : en vertu de l'article L.711-4 a) du CPI « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [...] à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue [...] ». Ainsi, à l'instar des opérateurs privés, les collectivités territoriales ne sauraient déposer une marque identique ou très similaire à une marque enregistrée préalablement ou notoirement connue ;

– Respect du principe de spécialité : en vertu de l'article L.713-1 du CPI « l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ». Un tiers pourra ainsi déposer, pour des produits et services différents, une marque identique à celle déposée par la collectivité territoriale, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte aux droits de la collectivité sur son nom (lire infra).

En revanche, l'un des critères qui doivent être remplis dans le cadre des dépôts effectués par des opérateurs privés ne semble pas devoir s'appliquer pour les collectivités territoriales. En principe, pour être valable, une marque doit être distinctive. Or l'article L.711-2 du CPI prévoit que « sont dépourvus de caractère distinctif [...] les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ». Cependant, le fait d'interdire le dépôt d'un signe désignant la provenance géographique d'un produit ou d'un service aurait pour effet de vider de toute portée la possibilité offerte aux collectivités territoriales de déposer leur nom en tant que marque. Cette interdiction ne serait pas compatible avec la protection du nom des collectivités territoriales. L'enregistrement du nom en tant que marque produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Du fait de tel enregistrement, la collectivité disposera d'un monopole d'exploitation de son nom. Elle pourra donc s'opposer au dépôt postérieur de la marque par un tiers, ou agir en contrefaçon de la marque en cas d'usurpation. Si la collectivité peut lutter contre l'usurpation de son nom même en l'absence du dépôt de la marque, un tel dépôt est néanmoins conseillé. En effet, si une collectivité territoriale ne prend pas cette précaution, elle ne pourra voir son nom protégé qu'en rapportant la preuve que le dépôt du nom par un tiers porte atteinte à ses droits.

Exercice du droit d'alerte et d'opposition

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation vient renforcer la protection en amont des collectivités territoriales contre les abus et les usurpations de la

A paraître

« La protection pénale du nom des collectivités territoriales », par Matthieu Hénon et Michael Goupil, « La Gazette » du 22 juin.

part des tiers. En effet, elle a créé, en premier lieu, un nouvel article L.712-2-1 du CPI qui prévoit que « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret ». Ainsi, les collectivités qui le demandent pourront être alertées par l'Inpi dès lors qu'une demande d'enregistrement d'une marque contenant leur nom sera déposée. Ce droit d'alerte, qui ne sera réellement effectif qu'après la fixation

À NOTER

Désormais, les collectivités territoriales disposent d'un moyen de protection même à défaut de dépôt d'une marque contenant leur nom, et même à défaut d'une atteinte prouvée à leurs droits.

de ses conditions d'application par un décret en Conseil d'Etat, est assorti d'un droit d'opposition à l'enregistrement par le tiers. En effet, le nouvel article L.712-4, 3^o du CPI prévoit que « pendant le délai mentionné à l'article L.712-3 [deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement], opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par [...] une collectivité territoriale au titre du h de l'article L.711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L.721-2 dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ». Cette disposition a été créée en réaction à l'affaire « Laguiole », qui a montré les limites de la protection en aval offerte aux collectivités territoriales (2). Désormais, les collectivités territoriales disposent d'un moyen de protection même à défaut de dépôt d'une marque contenant leur nom, et même à défaut d'une atteinte prouvée à leurs droits.

Protection en aval du nom contre les abus et les usurpations

Une collectivité pourra agir en nullité de la marque déposée par un tiers et en contrefaçon de telle marque mais pourra aussi engager la responsabilité civile du tiers ayant procédé au dépôt litigieux.

Action en nullité de la marque

Ne peut être adopté comme marque un signe « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (CPI, art. L.711-3). Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment « au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale » (CPI, art. L.711-4 h). Cet article confère aux collectivités territoriales un droit d'antériorité, non soumis au principe de spécialité, sur leur nom. La non-conformité de la marque aux articles précités peut être sanctionnée par la nullité de celle-ci (article L.714-3). En ce qui concerne, plus particulièrement, l'action fondée sur l'article L.711-4 h) CPI, il convient de souligner que cette action n'a pas pour objectif « d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en

tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics » (3). Cette atteinte aux intérêts publics sera constatée dès lors qu'il existe un risque de confusion entre la marque déposée par un tiers et les attributions communales (4). Enfin, les actions en nullité des marques sont complétées par l'article L.712-6 CPI qui prévoit la nullité pour dépôt frauduleux. La jurisprudence a considéré qu'un dépôt est frauduleux, et permet ainsi à la collectivité territoriale d'agir en nullité, lorsqu'il a été effectué « dans la seule intention de nuire ou de s'approprier le bénéfice d'une action entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue » (5).

Action en contrefaçon de la marque

A défaut d'avoir fait opposition au dépôt de la marque par un tiers dans le délai imparti par l'article L. 712-4 CPI, la collectivité territoriale peut agir en contrefaçon de la marque postérieure. Contrairement aux actions en nullité susvisées, cette action n'est ouverte qu'aux collectivités territoriales qui ont pris la précaution de déposer leur nom en tant que marque, d'où l'importance d'un tel dépôt. L'action en contrefaçon est fondée sur l'article L.713-3 CPI qui prévoit que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

L'article L.716-1 CPI indique par ailleurs que « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur ». Ces articles précisent donc bien que le titulaire de l'action en contrefaçon est le propriétaire de la marque. Le CPI prévoit également une procédure d'urgence dans ce domaine : le titulaire de l'action en contrefaçon peut en effet saisir la juridiction civile en référé « afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur [...] toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon » (CPI, art. L.716-6). Ces mesures pourront également être ordonnées sur requête, c'est-à-dire en l'absence de contradictoire, lorsque l'urgence le justifie. Il suffira à la collectivité territoriale titulaire d'une action en contrefaçon de rapporter des éléments de preuve rendant vraisemblable l'existence d'une atteinte, ou d'un risque d'atteinte, à ces droits.

Action de droit commun engageant la responsabilité civile du tiers

En matière de contrefaçon, il est fréquent d'invoquer, à titre subsidiaire, le préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire. Cette action de droit fondée sur l'article 1382 du code civil (C. civ.) a l'avantage (•••)

RÉFÉRENCES

- Code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L.711-1; L.711-3; L.711-4; L.712-6; L.716-6.
- Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
- Décret n° 2015-595 du 5 juin 2015 (lire p. 46).

(•••) d'être ouverte également aux collectivités territoriales qui n'ont pas déposé leur nom en tant que marque. Conformément aux principes du droit de la responsabilité civile, la collectivité devra démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Ainsi, la collectivité territoriale qui agit sur ce fondement devra démontrer que le tiers usurpateur a tiré indûment profit de sa notoriété. En particulier, elle devra ramener la preuve que le tiers « ait entendu se placer dans le sillage de [la collectivité] afin de tirer profit, sans bourse délier, des investissements réalisés par cette dernière » (6). L'inconvénient de cette action est que la marque déposée par le tiers ne pourra être annulée sur ce fondement, seuls des dommages et intérêts pouvant être alloués. C'est pourquoi cette action est normalement engagée à titre subsidiaire.

Protection du nom de domaine

Les collectivités territoriales peuvent demander la suppression des noms de domaine enregistrés par des tiers et portant leur nom: elles peuvent lutter contre les usurpations en engageant une procédure extrajudiciaire, spécifique aux noms de domaine ou une procédure judiciaire de droit commun. Une protection renforcée est en outre garantie pour les noms de domaine enregistrés sous l'extension «.fr».

Protection offerte aux noms de domaines

Depuis la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 et son décret d'application n°2007-162 du 6 février 2007, les collectivités bénéficient d'une exclusivité sur l'enregistrement de leur nom en tant que nom de domaine sous l'extension «.fr». Cependant, cette protection a été fortement atténuée depuis l'introduction de l'article L.45-2 du code des postes et communications électroniques qui prévoit en effet que: «[...] l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est [...] 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, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi». Ainsi, lorsque le tiers rapporte la preuve d'un intérêt légitime et de sa bonne foi, la demande de suppression de la part de la collectivité territoriale sera rejetée. Le décret n°2012-951 du 1^{er} août 2012 a créé l'article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques qui définit les notions d'«intérêt légitime» et de «mauvaise foi». En vertu de cet article, l'existence d'un intérêt légitime peut notamment être caractérisée par le fait pour le demandeur d'utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services; d'être connu sous un nom identique à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom; ou de faire un usage non commercial de ce nom de domaine sans intention de tromper le consommateur ou sans intention de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu un droit. La mauvaise foi est caracté-

risée, notamment, par le fait pour le demandeur d'avoir demandé l'enregistrement du nom de domaine en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer à une collectivité territoriale ou au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu, et non de l'exploiter effectivement; d'avoir demandé l'enregistrement du nom de domaine dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur le nom; ou d'avoir obtenu l'enregistrement du nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom.

Procédure extrajudiciaire spécifique

En cas d'enregistrement de mauvaise foi d'un nom de domaine en «.fr» ou en «.re» du nom d'une collectivité territoriale, celle-ci pourra s'opposer à un tel enregistrement par le biais de la procédure Syreli (Système de résolution des litiges) créée et mise en œuvre par l'Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic). La demande de suppression du nom de domaine litigieux est adressée directement à l'Afnic qui dispose de deux mois pour statuer tenant compte des pièces produites par les deux parties. La collectivité devra démontrer que le nom de domaine litigieux est identique à son nom, et que le tiers ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. En cas d'enregistrement de mauvaise foi d'un nom de domaine en «.com», «.org», «.net», la collectivité territoriale pourra s'opposer à un tel enregistrement par le biais d'une procédure créée par la Internet corporation for assigned names and numbers (Icann) et mise en œuvre par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi).

Procédure judiciaire de droit commun

La protection du nom de domaine est garantie par l'action en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur le droit commun, et plus particulièrement sur la responsabilité civile. La collectivité devra établir la caractérisation d'une faute, un préjudice et un lien de causalité.

(1) CA de Paris, 12 décembre 2007, n°06/20595.

(2) CA de Paris, 4 avril 2014, n°12/20559.

(3) Com., 23 juin 2009, n°07-19.542.

(4) CA de Paris, 12 décembre 2007, préc.

(5) TGI de Paris, 14 mars 2007, n°06/00016, «Comité national olympique et sportif français / Monsieur G. L.».

(6) TGI de Paris, 6 juillet 2007, n°06/01925 «ville de Paris c/ association Paris sans fil».

À RETENIR

➤ **Protection relative.** Les collectivités disposent de nombreux moyens d'action pour lutter contre les risques d'abus, de confusion ou d'usurpation. Cette protection n'étant pas absolue, elles ont tout intérêt à déposer leur nom en tant que marque, d'exercer leur droit d'alerte et d'opposition et d'enregistrer leur nom de domaine.