

Analyse

La protection pénale du nom des collectivités

Par **Matthieu Hénon** et **Michaël Goupil**, avocats, cabinet Seban et associés

Le « nom » d'une collectivité, géographique ou électronique, constitue un élément « distinctif essentiel » que celle-ci doit pouvoir protéger contre les risques d'abus, de confusion ou d'usurpation commis par un tiers, notamment lorsque ce dernier en aura cherché profit.

La protection du nom d'une collectivité, en dehors de l'action pénale, peut s'engager selon six mécanismes non répressifs. L'action peut être portée devant le juge civil en se fondant sur les dispositions de l'article L.711-4 h) du code de la propriété intellectuelle (CPI), lesquelles sont également invocables lorsque le nom de la collectivité ne sera pas protégé au titre du droit des marques. Son objet n'est pas « d'interdire aux tiers 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 » (1) soit plus particulièrement ses activités de service public. Il s'agit des hypothèses où le dépôt par un tiers du nom de la collectivité, en tant que marque, occasionnera un risque de confusion avec les attributions communales (2), ou encore de l'usage de son nom dans des conditions portant atteinte à la renommée de la collectivité au sens de l'article L.711-4 h) du code de la propriété intellectuelle.

À noter

L'action pénale présente le double intérêt de la prophylaxie et d'offrir de larges moyens d'investigation, le cas échéant coercitifs.

Une collectivité peut aussi tenter l'action portée devant ce même juge civil fondée sur les dispositions de l'article L.711-3 c) du CPI, en cas de risque de tromperie du public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (3). Elle peut aussi envisager une action civile fondée sur les dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, lorsqu'un tiers aura réservé, de mauvaise foi et sans intérêt légitime, un nom de domaine qui reprendrait

en tout ou partie le nom de la collectivité (4). L'action portée devant le juge des référés et fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil sera envisagée « en cas de trouble manifestement illicite résultant d'un risque de confusion dans l'esprit du public » (5). Il s'agit d'une action provisoire propre à pallier la protection parfois insuffisante qui est offerte par l'article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques. La collectivité pourra aussi exercer un droit d'alerte auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) et d'un droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque (CPI, art. L.712-2-1 et L.712-4 ; loi n° 2014-1170 du 17 mars 2014). Enfin, l'action civile en contrefaçon de marque, prévue par les articles L.716-1 et suivants du CPI. Sous l'angle strict du droit de la propriété intellectuelle, la protection pénale repose strictement sur le délit de contrefaçon de marque de service en violation des droits conférés par son enregistrement, infraction prévue et réprimée par les articles L.716-10 c), L.716-11-1 et L.716-13 du code de la propriété intellectuelle.

Qualification de contrefaçon de marque de service

L'article L.716-1 du CPI définit la contrefaçon comme une atteinte aux droits du propriétaire de la marque. Cette atteinte peut se consommer par les faits énumérés aux articles L.713-2 et L.713-3 du CPI, à savoir la suppression ou la modification d'une marque ; la reproduction ou l'usage d'une marque reproduite ; l'apposition d'une marque ; l'imitation ou usage d'une marque imitée s'il y a un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle est réprimée par l'article L.716-10 c) du CPI qui dispose que : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le

Références

- Code de la propriété intellectuelle, art. L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-10 c), L.716-11-1 et L.716-13.

.../... fait pour toute personne : [...] c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L.161-38 du code de la sécurité sociale... »

L'utilisation (reproduction, imitation ou usage) illicite (sans autorisation de la collectivité) par un tiers du nom géographique de la ville ou de son nom de domaine pourrait donc constituer un acte de contrefaçon punissable sous la qualification prévue par l'article L.716-10 c) du code de la propriété intellectuelle. La condition préalable et nécessaire à la répression de ce délit est le dépôt et l'enregistrement du nom litigieux auprès de l'Inpi (CPI, art. L.712-1) en tant que marque. Néanmoins, et au regard certes de la jurisprudence civile rendue sur la faute de contrefaçon, la collectivité territoriale ne peut s'opposer à toutes les utilisations de son nom, fût-il protégé par une marque. Une limite a été dégagée par les juridictions non répressives, illustrée par l'affaire ayant opposé la commune d'Issy-les-Moulineaux, propriétaire de la marque « Issy », à l'un de ses administrés ayant déposé les noms de domaine « Issy.net », « Issytv.com », « Issytv.org » et déposé à l'Inpi la marque « Issy TV » (6). La commune avait diligenté une action en contrefaçon devant le juge civil. La cour d'appel rejetait ses moyens et prétentions, en rappelant qu'une commune peut déposer son nom en intégral ou en abrégé à titre de marque et l'enregistrer comme nom de domaine. Mais elle ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d'un

intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce son activité. Mais il doit n'y avoir aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune. Il serait intéressant que la chambre criminelle de la cour de cassation se prononce sur cette argumentation, au titre du délit de contrefaçon.

Régime procédural

La collectivité peut déposer une plainte auprès du procureur de la République, lui laissant ainsi l'opportunité des poursuites. Elle peut faire délivrer par voie d'huissier aux contrefacteurs une citation directe. Elle peut aussi déposer une plainte avec constitution de partie civile et saisir un juge d'instruction. La finalité d'une telle action est, pour la collectivité qui se constitue partie civile, de solliciter du juge pénal l'allocation de dommages et intérêts, soit par voie d'action (citation directe ou plainte avec constitution de partie civile), soit par voie d'intervention (dépôt de conclusions en cas de poursuites diligentées à l'initiative du parquet). Précisons que le délit de contrefaçon est considéré comme un délit continu (7) ; le point de départ du délai de prescription délictuelle de trois ans commencera à courir à compter du dernier acte de contrefaçon accompli. L'action pénale présente le double intérêt de la prophylaxie et d'offrir de larges moyens d'investigation, le cas échéant coercitifs.

Mais pour séduisante qu'elle puisse apparaître, la voie pénale peut néanmoins présenter un caractère peu satisfaisant, par comparaison avec la voie civile. L'infraction de contrefaçon exige la démonstration d'un élément intentionnel, soit un acte volontaire par opposition à une imprudence ou une négligence (8) là où la faute civile de contrefaçon existe indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de son auteur (9). À ce titre, le choix de la voie pénale peut receler un risque stratégique pour la

collectivité : dans l'hypothèse où le tribunal correctionnel entrerait en voie de relaxe au motif que l'élément intentionnel n'aurait pas été suffisamment caractérisé, la collectivité ne pourrait pas ultérieurement présenter sa demande d'indemnisation devant le juge civil, eu égard aux règles procédurales attachées au principe de l'autorité de la chose jugée (10). Par ailleurs, le montant des dommages et intérêts alloués par le juge pénal est généralement considéré comme inférieur à ceux obtenus du juge civil.

Reste que la voie pénale pourra dans certains cas s'imposer, lorsque les éléments de la contrefaçon ne seront pas tous démontrés et qu'il sera nécessaire de recourir à des moyens d'investigation laissés aux seules autorités judiciaires répressives, notamment au titre de la preuve de l'imputabilité des faits. Elle pourrait également être retenue par la collectivité qui souhaiterait y chercher les caractères dissuasif ou répressif attachés aux peines pénales principales, comme complémentaires (11). Au-delà des moyens de droit offerts par le droit de la propriété intellectuelle et, plus particulièrement le droit des marques, le droit pénal fournit d'autres moyens pour protéger l'usage abusif qui sera fait du nom de la collectivité, mais de manière indirecte. Ainsi, le délit de contrefaçon ou de falsification d'une marque de l'autorité publique (code pénal, art. 444-3 1°) protège la falsification ou la contrefaçon de ses « sceaux, timbres ou marques », ces dernières ne s'entendant pas comme la marque déposée au sens de l'article L.711-1 du CPI, mais comme tout support (un papier en-tête ou un cachet à son nom) marquant sa foi publique. Il faut aussi envisager les délits de diffamation ou d'injure publiques envers un corps constitué au sens des articles 30 et 33 alinéa 1^{er} de la loi du 29 juillet 1881, lorsque l'utilisation de son nom aura caractérisé sur le chef de la collectivité une atteinte à son honneur et à sa considération, notamment dans la presse imprimée ou sur internet.

> Cette analyse est parue dans

La Gazette des communes n° 2275.

À retenir

- **Protection imparfaite.** Les instruments répressifs propres à protéger le nom des collectivités pourront dans certains cas s'avérer imparfaits ou insuffisants. Néanmoins, lorsqu'ils trouveront à s'appliquer, ils permettront d'obtenir du juge pénal une sanction dépassant la seule allocation de dommages et intérêts.

(1) Cass. chambre commerciale, 23 juin 2009, n° 07-19542.

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

(3) Cass. chambre commerciale, 20 novembre 2007, n° 06-16387.

(4) TGI de Paris, 8 juillet 2011, n° 09/14881 ; CA de Montpellier, 16 octobre 2008, n° 08/00878.

(5) Cass. chambre commerciale, 10 juillet 2012, n° 11-21919.

(6) CA de Versailles, 12^e ch., 13 septembre 2007, n° 06/03071.

(7) Cass. chambre criminelle, 5 juillet 1988, n° 86-94284.

(8) Crim. 26 avril 2000, Bull. crim. n° 166.

(9) Cass. chambre commerciale, 21 février 2012, n° 11-11.752.

(10) 2^e civ., 6 mai 2010, n° 09-11.882, pour une application spécifique de cette difficulté.

(11) Notamment la fermeture totale ou partielle de l'établissement ayant servi au contrefacteur, personne physique, pour commettre ses faits – article L.716-11-1 du code de la protection intellectuelle ; dissolution de la personne morale contrefactrice qui sera poursuivie, CPI, art. L.716-11-2.