



LUCY LABAYEN,
avocate,
cabinet Seban et associés



MY-KIM YANG-PAYA,
avocate associée,
cabinet Seban et associés

Dépôt

Le meilleur outil de protection d'une marque est le dépôt. Cette démarche peut être réalisée en se rapprochant des services spécialisés de l'Inpi ou par l'entremise d'un avocat.

Exploitation

Lorsque la marque est déposée, la collectivité doit l'exploiter sous peine de subir une déchéance de droits de propriété intellectuelle.

Protection

Même si la marque n'est pas déposée, les collectivités peuvent tout de même s'opposer à des dépôts de marque abusifs ou conduisant à créer une confusion dans l'esprit du public.

Droit des marques

La valorisation du nom de sa commune

Laguiole, Baccarat, Vittel, Evian... toutes ces marques sont initialement des noms de ville qui ont été déposés par des entrepreneurs. Si l'appropriation d'un toponyme (nom géographique) semble plus facile que celle d'un patronyme (celui d'une personne), elle peut néanmoins être remise en cause devant les tribunaux.

Une célèbre affaire avait opposé les propriétaires du vignoble de Champagne à la maison Yves Saint-Laurent, à l'issue de laquelle celle-ci a dû débaptiser son parfum, en raison de la protection souveraine accordée aux AOC (appellations d'origine contrôlée).

Ainsi, la valorisation du nom d'une commune en matière de propriété intellectuelle passe par un raisonnement en trois étapes: déposer; protéger; contester et exploiter.

VALORISER LE NOM D'UNE COLLECTIVITÉ PAR LE DÉPÔT

La manière la plus simple et efficace de protéger et de valoriser le nom d'une collectivité est le dépôt du nom de la collectivité en tant que marque auprès de l'Institut

national de la propriété industrielle, l'Inpi (Paris, Saint-Tropez, Deauville...). En effet, l'enregistrement de la marque confère aux collectivités une antériorité de sa propriété et permet de s'opposer à toute exploitation de leur marque pendant dix années, renouvelables indéfiniment.

A titre d'exemple, la ville de Paris, qui est titulaire de 78 marques comportant ce nom, s'est opposée au dépôt de la marque «Paris-Plage». Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'action en nullité introduite par la ville de Paris sur la dénomination sociale «Paris-Plage», mais lui donne gain de cause sur le fondement de l'antériorité de Paris-Plage (1).

Le dépôt permet aux collectivités d'exploiter leur nom dans le cadre d'une activité commerciale pour désigner des produits et services dérivés, et ainsi de procéder à des concessions de licences et d'opposer leurs droits à des tiers de manière efficace. Quel est le

risque à ne pas déposer le nom de sa ville? L'on peut prendre pour exemple la municipalité de Laguiole qui a entendu, en 2009, déposer un nouveau logo avec son nom auprès de l'Inpi et s'est vue opposer par un tiers qui revendiquait ses propres droits sur ce nom enregistré comme marque.

Concrètement, donc, lorsque la collectivité dépose son nom, elle obtient le monopole d'exploitation de ce nom dans les classes concernées par la protection, pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment sur le territoire sélectionné. Le dépôt fonde ainsi toute action en justice en assignant contre une personne morale ou privée qui imiterait ou utiliserait la marque.

En effet, le dépôt à l'Inpi ne vaut que pour la France, mais son dépôt facilite les démarches d'extension de la protection grâce à l'ouverture d'un droit de priorité permettant, dans un délai de six mois, de prolonger la protection à l'étranger, tout en bénéficiant de l'antériorité accordée par la date d'enregistrement à l'Inpi.

PROTÉGER EFFICACEMENT LE NOM DE LA COLLECTIVITÉ

Lorsque la collectivité n'a pas déposé son nom à titre de marque, les élus locaux peuvent empêcher ou s'opposer au dépôt effectué par un tiers, s'ils estiment que l'exploitation du nom de la collectivité est abusive ou susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public.

S'il est possible d'utiliser un nom géographique dans une marque – comme l'a fait la marque de cosmétiques Vichy – ou d'ajouter au nom de la marque le nom de la ville d'origine (par exemple: Lanvin – Paris), l'exploitation commerciale injustifiée est, en revanche, défendue.

Pour ce faire, l'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle permet de former opposition à l'encontre de «5° une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L.722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur; 6° le nom, l'image



À NOTER

L'enregistrement de la marque confère aux collectivités une antériorité de sa propriété et permet de s'opposer à toute exploitation de celle-ci pendant dix années, renouvelables indéfiniment.

RÉFÉRENCE

Code de la propriété intellectuelle, art. L.712-4 et L.714-5.

ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale; 7° le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public».

Ce texte peut être mis en pratique en amont, afin de tenter d'obtenir le refus d'enregistrement du signe reprenant le nom de la collectivité en déposant auprès de l'Inpi des observations de tiers (conformément aux dispositions de l'article L.721-3 du CPI), en respectant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement.

L'Inpi pourra en tenir compte dans sa décision finale, sans y être obligé. Attention, cet article n'a pas pour objet 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 il résulterait de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics (2).

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon » a offert aux collectivités un droit d'alerte, par la création de l'article L.712-2 1 du CPI: « 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'en-

registrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret » (voir article D.712-29).

Concrètement, les collectivités peuvent, depuis cette date, demander à l'Inpi de les informer de tout dépôt de marque incluant leur nom et de s'opposer aux dépôts gênants en utilisant une procédure habituellement réservée aux titulaires de marques antérieures.

Si la commune a déposé sa marque avec éventuellement un logo, il lui appartiendra de mettre en place une surveillance de celle-ci, ce qui représente un coût financier, mais qui est néanmoins nécessaire.

CONTESTER LES DÉPÔTS QUI PORTENT ATTEINTE À L'IDENTITÉ DE LA COLLECTIVITÉ

La protection doit cependant être réservée aux cas où le dépôt entraînerait une atteinte aux intérêts publics.

En revanche, si les collectivités ont déposé leurs marques auprès de l'Inpi, elles pourront, en aval, introduire une action judiciaire en nullité d'une marque enregistrée à l'Inpi qui reprendrait le nom de la collectivité sans pour autant apporter la preuve que ce dépôt porte atteinte aux intérêts publics.

Enfin, il peut aussi arriver que le nom d'une commune soit exploité sans que cet exploitant n'ait procédé à un dépôt préalable auprès de l'Inpi.

Dans cette hypothèse, les collectivités pourront poursuivre l'exploitant sur le terrain de la contrefaçon devant les tribunaux judiciaires, voire actes de parasitisme.

EXPLOITER LE NOM DE LA COLLECTIVITÉ EN TANT QUE MARQUE

Pour bénéficier de la protection de sa marque au titre de la propriété industrielle, il faut que le déposant, en l'occurrence les collectivités, exploitent leurs marques, à défaut, elles encourent une déchéance de leurs droits.

L'article L.714-5 du CPI dispose qu'« encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » Il est donc important, d'une part, de bien choisir les classes, c'est-à-dire les activités dans lesquelles le dépôt est nécessaire et, d'autre part, si la politique de la commune est de protéger son nom dans tous les domaines d'activité, de consentir des licences d'exploitation afin de se prémunir contre ce risque de déchéance, pouvant être invoquée par toute personne.

Bonne élève en la matière: la ville de Deauville, qui, après avoir déposé son nom comme marque en 1998 et en 2007, a rédigé sa plateforme de marque, identifié les droits antérieurs existant sur la marque « Deauville », et en a négocié le rachat quand c'était possible. « Deauville » est ainsi déposée en France, en Chine, au Japon, au Brésil ainsi qu'en Inde, et consent régulièrement des licences d'exploitation qui lui permettent de financer cette surveillance.■

(1) TGI Paris, 3 mai 2006, RG n° 05-16680.

(2) Cour de cass., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-19542.

La newsletter Week-end

Cette newsletter vous offre l'essentiel de la semaine écoulée et les **grands rendez-vous** de la semaine future directement dans votre boîte mail pendant le week-end.

la Gazette.fr

En tant qu'abonné, vous bénéficiez de l'intégralité de ces contenus.

Pour vous inscrire gratuitement à cette nouvelle newsletter, rendez-vous sur lagazette.fr