



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



LUCILE MARTIN,
avocate,
cabinet Seban et associés

Actions ouvertes

L'opposition et l'action en nullité représentent des recours ouverts au profit des collectivités pour protéger leur nom, même en l'absence de marque enregistrée.

Contrefaçon de marque

Elle permet de sanctionner l'atteinte par un tiers de son droit privatif sur son nom, lorsque celui-ci est enregistré en tant que marque.

Concurrence déloyale

Cette action, fondée sur la responsabilité civile, sanctionne l'abus de la liberté d'entreprendre et permet d'obtenir réparation à travers l'octroi de dommages et intérêts.

pour commercialiser des produits similaires et identiques, et que le hashtag pouvait empêcher la libre communication sur les réseaux sociaux notamment, pour divers événements. L'atteinte a également été relevée au titre des intérêts des administrés de la ville, en particulier les opérateurs économiques concurrents de la ville de Paris (3). Quelles actions reste-t-il pour faire cesser toute exploitation du nom de la collectivité par un tiers, lorsqu'elle ne l'a pas déposé ni enregistré comme marque ?

DISTINCTION ENTRE CONTREFAÇON ET CONCURRENCE DÉLOYALE

Les collectivités territoriales peuvent protéger leur nom et s'opposer à leur exploitation commerciale frauduleuse, à travers la contrefaçon et la concurrence déloyale. Ces deux notions sont souvent confondues, et sont pourtant très différentes.

La contrefaçon permet la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image de marque. Elle peut s'accompagner d'actes de concurrence déloyale, s'il existe entre les parties une situation de concurrence effective. La concurrence déloyale, elle, est considérée comme un abus à la liberté d'entreprendre, à travers des procédés contraires aux règles et usages commerciaux, causant un préjudice à un concurrent. Contrairement à l'action en contrefaçon de marque, qui est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI), l'action en concurrence déloyale repose sur le droit de la responsabilité civile et, plus précisément, sur l'article 1240 du code civil (4). Cette action n'a pas pour but d'annuler la marque d'un tiers contrairement à une action en contrefaçon, mais permet l'octroi de dommages et intérêts.

ACTION EN CONTREFAÇON

ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUE

L'action en contrefaçon est ouverte au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle en cas d'atteinte. La contrefaçon existe du seul fait de l'atteinte au droit privatif subie par son titulaire. Elle est civilement réprimée aux termes de l'article L.716-4 du CPI, mais également sur le plan pénal lorsqu'il y a possession, vente ou distribution de marchandises présentées sous une marque contrefaisante par les articles L.716-9 et

Patrimoine immatériel

Les moyens de protéger le nom des collectivités territoriales

Si il y a cinquante ans le patrimoine des personnes morales était presque exclusivement composé d'actifs matériels, la tendance s'est aujourd'hui inversée: près de 80% du patrimoine d'une personne morale sont désormais composés de ressources immatérielles. Les collectivités sont également concernées et disposent de ressources, provenant notamment de leur nom, à travers le développement de stratégie de marque territoriale, ou en accordant des licences de marque.

En effet, ce dernier représente bien souvent un nom géographique qui peut être valorisé et ainsi représenter une réelle ressource faisant partie intégrante de leur patrimoine immatériel. Le public est susceptible de percevoir ce nom comme un gage d'authenticité qui est, de ce fait, souvent repris par les opérateurs économiques. Si le nom d'une collectivité est un signe qui, par nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation privative absolue, le législateur et

la jurisprudence tentent de le protéger de plus en plus, à la fois en mettant en place des systèmes et outils de protection, mais également en sanctionnant les atteintes par les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. A titre liminaire, il convient de préciser que, même sans être titulaire d'une marque, une collectivité territoriale peut protéger son nom sous certaines conditions (1).

Pour qu'une telle action prospère sans que le nom de la collectivité soit enregistré en tant que marque, il est nécessaire de rechercher la protection du nom dans l'intérêt de ses administrés et conformément à ses missions de service public économique. Il est nécessaire de prouver un risque de confusion avec ses propres attributions ou un préjudice à l'encontre de la collectivité ou de ses administrés (2).

A titre d'exemple, le dépôt de marque «#Paris» a été rejeté car il portait atteinte au nom et à la renommée de la ville de Paris. Il a été considéré que l'utilisation de ce signe pouvait entraver l'utilisation du nom Paris

L.716-10 du CPI. Seul le droit des marques permet de protéger le nom des collectivités à travers une action en contrefaçon. Cependant, le simple fait de mentionner de manière descriptive l'origine et le nom d'une collectivité sur un produit n'est pas constitutif de contrefaçon.

La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le caractère similaire s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble donnée par le signe qui imite la marque et l'image que le consommateur en conserve (5). En matière de contrefaçon de marque, le risque de confusion s'analyse à travers les ressemblances et non les différences entre les signes.

ACTION EN CONTREFAÇON PORTANT SUR UN NOM DE DOMAINE

La protection du nom d'une collectivité territoriale au titre de marque se traduit de diverses manières, incluant notamment les noms de domaine. Un «nom de domaine» correspond à un nom unique et universel, permettant d'identifier un domaine internet. Il ne doit porter atteinte à une marque, ni au nom d'une collectivité territoriale, sauf en cas d'intérêt légitime ou bonne foi (6).

Ainsi, l'utilisation du nom de domaine «Saône-et-Loire.fr» sans démontrer que l'exploitation permettait d'offrir des services en lien avec cette même collectivité n'était pas valable (7). Le juge ajoute que la mauvaise foi pouvait résulter de la potentielle vente ou location, en vue de nuire à la réputation de la collectivité ou de profiter de sa renommée. La contrefaçon est consta-

RÉFÉRENCES

- Code de la propriété intellectuelle, art. L.716-4, L.716-9 et L.716-10.
- Code civil, art. 1240.

tée lorsqu'il y a reprise de la marque dans le nom de domaine et quand les produits ou services associés au nom de domaine sont identiques ou similaires.

Une action civile en contrefaçon peut être introduite durant cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE

L'action en concurrence déloyale peut être invoquée seule ou en complément d'une action en contrefaçon lorsqu'elle repose sur des faits distincts (8). Elle nécessite de mettre en évidence une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le parasitisme est l'une des formes de concurrence déloyale. Il se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'imisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de sa notoriété et de son savoir-faire. Il ne nécessite pas une situation de concurrence.

La jurisprudence a pu, à de nombreuses occasions, rappeler qu'une collectivité peut intervenir en matière économique dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et, à ce titre,

être concernée par l'action en concurrence déloyale (9). Dans ce cas, les collectivités disposent d'un outil supplémentaire afin de protéger leur nom qui, lorsqu'il dispose d'une forte notoriété, est parfois utilisé pour capter un certain public. Au même titre que l'action civile en contrefaçon, les actions en concurrence déloyale peuvent être invoquées durant cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. ●

- (1) L'article L.711-3 9° du code de propriété intellectuelle précise en effet que sont protégés: «Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.»
- (2) «L'article L.711-4 h) 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 résulte de ce dépôt une atteinte à des intérêts publics» - CA de Paris, pôle 5 - ch. 1, 26 juin 2018, n°17/06317.
- (3) CA de Paris, pôle 5 - ch. 1, 26 juin 2018, n°17/06317.
- (4) Code civil, art. 1240: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
- (5) Cour de cass., 25 mars 2014, pourvoi n°13-13.690.
- (6) Code des postes et des communications électroniques, art. L.45-2: «Dans le respect des principes rappelés à l'article L.45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est: [...] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne 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, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.»
- (7) Cour de cass., 5 juin 2019, pourvoi n°17-22.132.
- (8) Cour de cass., 22 septembre 1983, pourvoi n°82-12.120: «L'action en concurrence déloyale exige une faute et l'action en contrefaçon concerne l'atteinte à un droit privatif, [...] ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, [...] la seconde n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la première.»
- (9) Cour de cass., 4 oct. 2016, pourvoi n°14-22.245.



la Gazette
des communes • des départements • des régions

Découvrez nos contenus et services exclusifs !

INDICATEURS DÉMOGRAPHIE



CARRIÈRE



EMPLOI



MOBILITÉ



INITIATIVES



JURIDIQUE



VEILLE





Retrouvez toutes nos offres d'abonnement sur www.lagazettedescommunes.com

La contrefaçon permet la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image de marque. Elle peut s'accompagner d'actes de concurrence déloyale, s'il existe entre les parties une situation de concurrence effective.

