Image not found or type unknown

Utilisation du nom de collectivité territoriale comme marque et nom de domaine de site internet

publié le **06/01/2014**, vu **20152 fois**, Auteur : Anthony BEM

Les collectivités territoriales ne peuvent interdire l'utilisation de leur nom comme marque et nom de domaine de site internet que dans certaines conditions.

Depuis le 1er juillet 2011, les collectivités territoriales (communes, départements, régions, etc ...) ne bénéficient plus d'un droit exclusif pour l'enregistrement de leur nom de domaine en .fr.

Ainsi, l'enregistrement d'un nom de domaine de site internet au nom d'une collectivité territoriale ne leur est plus réservé.

Cependant, les collectivités territoriales ont le droit de protéger leur nom contre une exploitation commerciale injustifiée de la part de tiers et de s'opposer à l'enregistrement ou au renouvellement d'un nom de domaine, de le faire supprimer ou d'en demander le transfert, lorsque le nom de domaine est identique, apparenté ou porte atteinte à leurs droits (articles L.45-2 et L.45-6 Code des Postes et des Communications Electroniques).

En effet, l'article L711-4 (h) du code de la propriété intellectuelle dispose que :

> *« ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.»*

L'action judiciaire pour atteinte au nom peut être intentée par la collectivité qu'il ait eu ou non de marque déposé à son nom.

Cette possibilité d'action offerte aux collectivités territoriales leur permet de s'opposer à l'utilisation de leur nom comme marque lorsque celle-ci est susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec une marque déposée, un site officiel (nom de domaine) ou une action mise en oeuvre.

A titre d'exemple, le 12 décembre 2007, la Cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de la ville de Paris, précisant qu' "*une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu'un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l'empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée*".

Ainsi, une collectivité territoriale qui a enregistré son nom à titre de marque peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque par un tiers afin d'empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle qui porterait atteinte à ses droits pour des produits et services identiques ou similaires.

La procédure alternative de règlement des litiges engagée auprès de l'INPI ou une action

judiciaire en contrefaçon permet de faire opposition et d'annuler la marque nouvelle litigieuse.

L'action en contrefaçon se justifie en cas de défaut autorisation du propriétaire.

Le délit de contrefaçon interdit la reproduction et l'imitation d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite ou imitée, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

Cette action peut être utilisée par une collectivité à l'encontre d'une marque ou d'un nom de domaine reprenant la marque déposée par la collectivité.

La collectivité pourra obtenir du tribunal l'annulation de la marque ou du nom de domaine litigieux et/ou des dommages et intérêts.

Toutefois, la protection accordée au nom des collectivités territoriales n'est cependant pas absolue et n'interdit que les utilisations fautives.

La faute est distincte du seul choix par un tiers d'un signe comprenant le nom d'une collectivité territoriale.

En réalité, il est nécessaire pour la collectivité de rapporter la preuve de l'existence d'un risque de confusion ou de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou de nature à porter préjudice à la collectivité et/ou à ses administrés.

Cette preuve est appréciée au cas par cas par les juges et selon les situations et les termes choisis telle que cela ressort expressément des trois jurisprudences suivantes :

1) Affaire Studyrama c/ ville de Paris : TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 24 novembre 2004

Ainsi, lors l'Affaire Studyrama, la ville de Paris a été déboutée. (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 24 novembre 2004, Sarl Studyrama c/ Ville de Paris).

En l'espèce, la société Studyrama, titulaire de la marque JEUNES A PARIS, exploitait un magazine du même nom destiné aux étudiants et comportant des rubriques relatives aux loisirs, restaurants, voyages, etc.

La marque JEUNES A PARIS avait été déposée dans les classes de produits et services 16 (papier, carton et journal), 38 (télécommunication) et 41 (éducation, formation, divertissement) .

La ville de Paris a demandé au TGI de Paris de prononcer la nullité de la marque JEUNES A PARIS.

Dans un jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal a rappelé qu'il appartenait à la ville de Paris de prouver que « *la dénomination critiquée est de nature à tromper le public quant à l'origine des produits ou à la garantie qu'il penserait être en droit d'attendre de la collectivité.*»

Le tribunal a jugé qu'à défaut de risque de confusion entre la marque JEUNES A PARIS et la ville de Paris, la demande en nullité devait être rejetée car :

- les produits et services de la marque JEUNES A PARIS ne relevaient pas exclusivement des attributions municipales, de telle sorte que le public n'était pas nécessairement amené à penser que ces services étaient proposés par la ville de

Copyright © 2024 Légavox.fr - Tous droits réservés

Paris ;

- "un tel raisonnement conduirait à interdire toute marque comportant le nom Paris en association avec d'autres mots".

Par ailleurs, le tribunal a fait droit à la demande en contrefaçon de Studyrama concernant la marque JEUNES A PARIS contre le nom de domaine www.jeunes-paris.fr, enregistré par la ville de Paris.

Les juges ont considéré que ce nom de domaine constituait une imitation de la marque litigieuse en reprenant les mêmes termes "jeunes" et "Paris" et compte tenu que l'utilisation de ce nom de domaine concernait le même service que celui désigné par la marque, à savoir la communication par terminaux d'ordinateurs.

Il en résultait donc un risque de confusion pour le public et le tribunal a condamné la ville de Paris à ne plus utiliser l'expression "jeunes à paris" en tant que nom de domaine.

2) Affaire "Issy on line" c/ ville d'Issy-les-Moulineaux : CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 13 septembre 2007

La ville d'Issy-les-Moulineaux, titulaire de la marque ISSY et du nom de domaine issy.com , a assigné l'association Issy on line pour avoir déposé la marque "Issy Tv" et enregistré les noms de domaine "Issy.net", "Issytv.com", "Issytv.org" et "Issy.info".

La ville d'Issy-les-Moulineaux demandait la nullité de la marque, la cessation de toute utilisation par l'association du terme "Issy" et la cessation de l'utilisation des noms de domaine.

Cependant, le 13 septembre 2007, la Cour d'appel de Versailles a débouté la commune d'Issy-les-Moulineaux de ses demandes, relevant l'absence de contrefaçon de la marque ISSY et l'absence de faute dans l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaines litigieux en jugeant que :

> « *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 effectivement son activité, et qu'il n'existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune* . » (CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 13 septembre 2007, SA SEM Média c/ El Hadri).

3) Affaire "levallois.tv" c/ ville de Levallois-Perret : TGI Nanterre, ord. réf., 30 janv. 2007, Commune de Levallois-Perret c/ Loic L.

La commune de Levallois-Perret, titulaire du nom de domaine ville-levallois.tv, a attaqué en référé l'exploitant titulaire du nom de domaine "levallois.tv", sollicitant du juge l'interdiction de ce site internet, au motif qu'il portait à confusion avec le site web officiel de la commune.

Selon le juge des référés, les conditions d'utilisation du signe Levallois TV et la présentation graphique différente du site officiel permettaient de le distinguer parfaitement des publications de la ville, de sorte qu'il n'existait pas de risque de confusion avec le site de la commune Levallois-Perret .

Le Président du tribunal a donc débouté la commune de sa demande considérant que l'utilisation du terme "Levallois", seul point commun entre les deux sites internet, ne suffisait pas à caractériser un risque de confusion.

Copyright © 2024 Légavox.fr - Tous droits réservés

Ainsi, bien qu'il existe une réglementation protectrice du nom des collectivités territoriales celle-ci

n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque ou nom de domaine, 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.

Pour conclure, il est recommandé aux collectivités territoriales et aux professionnels souhaitant utiliser la dénomination d'une commune, d'un territoire ou d'une région dans une marque ou un nom de domaine de :

- définir leur stratégie en termes de marques et de noms de domaine ;

- s'assurer que les marques et/ou les noms de domaine choisis ne créent pas de confusion dans l'esprit du public et qu'ils ne portent pas atteinte aux intérêts publics ;

- faire procéder aux enregistrements nécessaires le cas échéant.

L'intervention d'un avocat spécialisé en droit de l'Internet et des marques permettra de s'assurer de la légalité du projet et de sécuriser les noms de domaine et marques choisis pour éviter des contentieux coûteux.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "*mots clés*" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Copyright © 2024 Légavox.fr - Tous droits réservés