

PI et collectivités territoriales

## Protection du nom de la collectivité territoriale : enjeux publics et privés

*Le nom d'une collectivité territoriale bénéficie d'une protection particulière, renforcée dès lors qu'un dépôt de marque a été effectué.*

*Cette particularité implique que l'on s'arrête sur l'intégration de ce nom en tant que marque au sein du patrimoine de la collectivité territoriale ; notamment afin d'en connaître son statut, mais aussi d'analyser la conciliation possible entre le droit des marques et le droit public.*



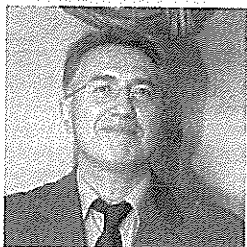
Par Emmanuelle  
**HOFFMAN**

Avocat au barreau  
de Paris  
Cabinet Hoffman  
Membre du conseil  
de l'Ordre



Laure **BOUCHARD**

Avocat au barreau  
de Paris  
Cabinet Hoffman



Jean **CAPIAUX**

Avocat au barreau  
de Paris  
Président d'honneur  
de l'Association française  
des avocats conseils  
auprès des collectivités  
territoriales (Afac)

En droit de la propriété intellectuelle, il est acquis qu'une collectivité territoriale bénéficie d'une protection spéciale de son nom, sans qu'il soit possible cependant de considérer que celle-ci dispose d'un droit absolu sur cet attribut. Les élus peuvent toutefois renforcer activement cette protection en menant une politique de dépôt de marque, à l'instar de toute personne physique ou morale (I).

Reste à préciser quel sera le statut juridique de cette marque au sein du patrimoine de la collectivité territoriale, et quelles règles devront présider à sa gestion au regard du droit public (II).

### I. LA PROTECTION DU NOM DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La question de la protection des noms des collectivités territoriales repose sur une ambivalence.

Comme l'a déjà souligné la jurisprudence, « les noms de commune comme, de manière plus générale, les noms géographiques ne font pas l'objet d'une protection par-

ticulière et il est considéré de l'intérêt général de préserver leur disponibilité » (1).

Toutefois, il est également reconnu que le nom représente un « élément distinctif essentiel » (2) pour la collectivité qui doit se protéger contre tout risque de confusion ou d'usurpation à son encontre.

En effet, le nom de la collectivité territoriale est source de convoitise car il véhicule une image et possède une valeur dont les tiers sont souvent tentés de profiter.

On constate aujourd'hui un besoin croissant de protection exprimé par les collectivités territoriales.

Le gouvernement et les élus y sont d'ailleurs sensibles puisqu'un projet de loi, actuellement à l'étude au Parlement (3), vise à protéger davantage le nom des collectivités territoriales, notamment au travers d'un article du Code de la propriété intellectuelle qui introduirait en droit français la règle suivante : « Article L. 712-4 – Toute collectivité territoriale doit être informée de l'utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales, dans des conditions fixées par décret ».

À l'instar d'un titulaire de marque, la collectivité territoriale bénéficierait donc d'une surveillance de l'utilisation de son nom.

Ce projet nous donne l'occasion de revenir sur les différentes possibilités qui s'offrent aux collectivités territoriales pour assurer la protection de leur nom, que cela passe (B) ou non (A) par le dépôt d'une marque.

#### A. Le droit prioritaire de la collectivité territoriale sur son nom

Le problème qui se pose le plus souvent pour une collectivité territoriale est celui de l'usurpation de son nom

(1) TGI Nanterre, ord. réf., 30 janv. 2007 : Propriété industrielle n° 5, mai 2007, comm. 46.

(2) *Op. cit.*

(3) Projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, déposé le 1<sup>er</sup> juin 2011, adopté par l'Assemblée nationale en 1<sup>re</sup> lecture le 11 octobre 2011 (TA n° 742), et actuellement en discussion au Sénat.

par un tiers cherchant à tirer profit de la réputation de la collectivité.

Se pose alors la question de la protection du nom de la collectivité territoriale et de la nature du droit que celle-ci pourrait faire valoir à l'encontre des tiers.

Plusieurs moyens d'actions s'offrent à la collectivité n'ayant pas pris de précaution pour déposer son nom à titre de marque, que ce soit pour s'opposer au dépôt d'une marque par un tiers, ou pour contester l'utilisation du nom de la collectivité par un tiers.

#### 1. Dépôt par un tiers d'une marque constituée du nom d'une collectivité territoriale

##### • Recours à l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle

L'article L. 711-4 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 ».

À l'instar d'un nom patronymique, le nom de la collectivité territoriale constitue un « droit antérieur » opposable à toute personne qui tenterait de déposer à titre de marque le nom de la collectivité.

Cependant, il ne s'agit pas, comme l'affirme la jurisprudence de manière constante, d'un droit absolu de la collectivité territoriale sur son nom.

La jurisprudence exige en effet la preuve d'une faute distincte du seul choix par un tiers d'un signe comprenant le nom de la collectivité territoriale en tant que marque.

La Cour de cassation a en effet affirmé dans un arrêt du 23 juin 2009 <sup>(4)</sup> que : « L'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle n'ayant 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 résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes soutenant qu'une telle atteinte résulterait de ce seul dépôt ».

Selon la Cour de cassation, il faudrait donc démontrer l'atteinte portée aux intérêts publics de la collectivité territoriale.

Il s'en infère que la collectivité territoriale ne peut bénéficier de la protection de son nom que pour des activités relevant des missions de service public dont elle a la charge.

Une décision du 11 octobre 2006 <sup>(5)</sup> a par exemple débouté la ville de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la marque *Paris nord services propreté*, désignant des services de nettoyage de bâtiment, dans la mesure où cette activité n'entraîne pas dans les attributions de la ville de Paris, concernée uniquement par le nettoyage des chaussées et trottoirs, mais non par celui des bâtiments privés.

*« À l'instar d'un titulaire de marque, la collectivité territoriale bénéficierait donc, selon le projet de loi en cours d'examen au Parlement, d'une surveillance de l'utilisation de son nom »*

La collectivité territoriale pourra donc s'opposer au dépôt de son nom à titre de marque par un tiers en démontrant qu'il en résulterait un risque de confusion avec ses propres attributions.

Pour cela, la collectivité territoriale devra tout d'abord faire preuve de son action concrète dans les domaines économiques concernés par les produits et services désignés par la marque litigieuse <sup>(6)</sup>. Elle devra ensuite démontrer que le dépôt de la marque litigieuse par un tiers engendre réellement un risque de confusion dans l'esprit du public, par exemple lorsque le tiers aura exploité ses services sous une forme « officielle », sans prendre le soin de dissiper le doute pouvant exister sur l'origine des services.

Outre l'existence d'un risque de confusion, l'atteinte au nom de la collectivité territoriale peut également être reconnue lorsque l'usage du nom par le tiers porte atteinte à la renommée de la collectivité, cette atteinte étant expressément visée par l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle.

L'article L. 711-4 h) confère donc à la collectivité territoriale un droit relatif, qui lui permet toutefois de se protéger efficacement contre les dépôts de marques les plus néfastes.

Il semble cependant que le gouvernement ait à cœur de renforcer le poids de l'article L. 711-4 h) et de la protection des noms de collectivités territoriales. En effet, un projet de loi <sup>(7)</sup>, adopté en première lecture par l'Assemblée et actuellement en étude au Sénat, prévoit désormais que les collectivités territoriales pourront, sur le fondement de l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, faire directement opposition à l'enregistrement d'une marque auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

(4) Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19542 : le département du Finistère était intervenu en l'espèce pour dénoncer le dépôt à titre de marque du signe « 29 » par une société privée.

(5) TGI Paris, 11 oct. 2006, n° 2005/15083, PIBD 2006, III, 819.

(6) Nor. CA Paris, 12 déc. 2007, n° 06/20595, marque *Paris l'Été*.

(7) Projet de loi, *op. cit.*

« La théorie de la fraude peut être utile à la collectivité, non seulement pour protéger son nom, mais également pour protéger d'autres attributs faisant partie de son patrimoine »

Le droit des collectivités territoriales sur leur nom serait dès lors considérablement renforcé, ce projet de loi lui conférant même une valeur supérieure au droit sur le nom patronymique, et même au droit d'auteur antérieur !

• Recours à la théorie de la fraude

L'usage de la théorie de la fraude, qui ne cesse de se développer en droit français de la propriété intellectuelle, peut constituer une alternative intéressante à l'application de l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, à condition de disposer d'éléments de preuve de nature à démontrer l'intention frauduleuse.

On peut en effet aisément imaginer que la collectivité territoriale puisse s'appuyer sur la théorie de la fraude pour contester le dépôt par un tiers d'une marque constituée du nom de la collectivité, pour désigner des produits ou services pour lesquels la collectivité est réputée ou avec lesquels elle entretient un lien particulier.

La théorie de la fraude peut d'ailleurs être utile à la collectivité, non seulement pour protéger son nom, mais également pour protéger d'autres attributs faisant partie de son patrimoine.

Ainsi, on peut notamment citer un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une affaire concernant notamment « Courchevel »<sup>(8)</sup>. Dans cette espèce, la commune de Saint-Bon-Tarentaise avait déposé la marque *Courchevel* mais avait omis de la renouveler. Un particulier avait alors lui-même déposé la marque *Courchevel* auprès de l'INPI. La commune de Saint-Bon-Tarentaise assigna le particulier, estimant que ce dépôt avait été effectué en fraude de ses droits. La cour d'appel a tout d'abord reconnu l'usage par la commune de la dénomination « Courchevel » depuis 1946 pour désigner une station de sports d'hiver se trouvant sur son territoire, et a précisé que le particulier ne pouvait ignorer cet usage, ayant lui-même une résidence dans la commune voisine. Dès lors que la commune faisait un usage du signe « Courchevel » bien avant le tiers, et que celui-ci en avait connaissance, la fraude était constituée.

Autre exemple avec les numéros de départements. La Cour de cassation s'est trouvée confrontée à un cas de dépôt par une société privée d'un numéro de département, en l'occurrence le n° 29, département du Finistère, pour désigner

des vêtements<sup>(9)</sup>. Il convient de préciser que le tiers utilisait cette marque en l'associant à l'identité culturelle du Finistère. La cour d'appel avait considéré que ce dépôt n'était pas frauduleux, saluant même une bonne méthode économique consistant à associer un nombre en soi banal à une identité culturelle. La Cour de cassation a jugé au contraire qu'à travers ce dépôt, le tiers avait détourné le droit des marques de sa fonction « dans le but de se réserver, par l'appropriation d'une signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs ». Ici, ce n'est pas tellement l'intérêt du département que la Cour de cassation avait en tête de protéger, mais celui de tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, exerçant une activité dans ce département ou en lien avec ce département et pour qui l'utilisation du n° 29 était nécessaire dans le cadre de leur activité.

2. Utilisation par un tiers du nom d'une collectivité territoriale dans le cadre de ses activités

Bien qu'en principe l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'aux cas où le tiers dépose une marque constituée du nom d'une collectivité, son application pratique est tout à fait transposable aux cas où un tiers fait usage du nom de la collectivité territoriale dans la vie des affaires, et que cet usage porte atteinte aux intérêts de la collectivité.

C'est le cas notamment lorsqu'un tiers réserve un nom de domaine reprenant en tout ou partie le nom de la collectivité, ou lance un service utilisant le nom de la collectivité territoriale ; l'action pourra alors être fondée sur l'article 45-2 du Code des postes et des communications électroniques s'il s'agit d'un nom de domaine, ou plus généralement sur l'article 1382 du Code civil.

Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi récemment appliqué le même raisonnement au cas où une société tierce exploitait les noms de domaine « a-paris.mobi », « a-paris.mobi », « logeraparis.fr », « logeraparis.com » et « logeraparis.net »<sup>(10)</sup>, en ces termes : « Il est constant que les communes, comme toutes personnes physiques ou morales, bénéficient de la protection de leur nom et qu'elles peuvent agir contre toute usurpation de leur nom ou toute utilisation commerciale engendrant un risque de confusion ou leur portant préjudice en nuisant à leur identité ou en tirant un profit indu de leur prestige et de leur renommée ».

Le tribunal relève que si la ville de Paris ne peut détenir un monopole sur le nom « Paris », qui est une désignation géographique inappropriable en soi, elle bénéficie néanmoins d'une protection lorsque l'usage à titre commercial de ce nom par un tiers lui porte préjudice ou crée un risque de confusion avec ses propres attributions.

(8) CA Paris, 1<sup>er</sup> févr. 2006, n° 04/22430.

(9) Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19542.

(10) TGI Paris, 8 juill. 2011, n° 09/14881.

Dans cette espèce, le tribunal avait considéré que le caractère général de ces noms de domaine et l'absence de précision sur les informations pouvant être délivrées sur ces sites nuisaient « à l'identité de la ville de Paris et permet[taient] à son titulaire de tirer profit indûment de son prestige et de sa notoriété ». Le tribunal avait également pris en compte les conditions d'exploitation de ces sites internet, qui créaient un risque d'association aux yeux de l'internaute avec les actions et missions de la ville de Paris en matière de logement.

Les collectivités territoriales ne sont donc pas dépourvues de moyens, qu'ils soient issus de la loi ou de la jurisprudence, pour faire valoir leur droit antérieur sur leur nom ou un autre de leurs attributs à l'encontre des tiers.

La protection du nom de la collectivité territoriale, que ce soit sur le fondement de l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle ou encore sur celui de la fraude, est cependant relative et circonscrite à des cas précis.

Les collectivités territoriales ont donc tout intérêt à procéder au dépôt de leur nom à titre de marque, la possibilité leur en étant offerte, comme à toute personne physique ou morale.

## B. La collectivité territoriale titulaire de marque

### 1. Dépôt, validité et renommée de la marque constituée d'un nom de collectivité territoriale

L'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à désigner les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques (...).

La possibilité pour une collectivité territoriale de déposer son nom à titre de marque a par ailleurs été affirmée en jurisprudence <sup>(11)</sup>.

Comme tout déposant, les collectivités territoriales doivent cependant respecter les conditions classiques de validité des signes, plusieurs questions se posant à cet égard pour elles.

La collectivité territoriale devra veiller notamment à ce que son nom n'ait pas déjà été déposé, en tout ou en partie, en tant qu'appellation d'origine protégée pour les produits qu'elle souhaite désigner en tant que marque (C. propr. intell., art. L. 711-4 d)).

(11) CA Versailles, 13 sept. 2007, n° 06/0371.

En effet, les appellations d'origine protégées correspondent très souvent à des noms de lieux et de collectivités territoriales de sorte que leur reconnaissance antérieure peut constituer un obstacle pour le dépôt de sa marque par la collectivité. À ce sujet, il convient de prêter attention à une autre proposition contenue dans l'article 7 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs <sup>(12)</sup>, qui prévoit d'introduire dans le Code de la propriété intellectuelle l'article suivant : « Article L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique la dénomination d'une région ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l'élaboration ou la fabrication ont lieu dans l'aire géographique délimitée par le cahier des charges mentionné à l'article L. 115-2-1 ».

Ce nouvel article étendrait considérablement le champ des appellations protégées pouvant constituer un obstacle au dépôt du nom de la collectivité à titre de marque.

*“ On peut se demander dans quelle mesure le signe constitué du nom d'une collectivité territoriale est susceptible de constituer une marque renommée ”*

La collectivité territoriale devra également prêter attention à la distinctivité du signe choisi eu égard aux produits ou services désignés. En effet, au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, les signes pouvant servir à désigner la provenance géographique d'un produit sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif et sont donc impropres à constituer des marques valides. On peut donc se demander si le signe constitué du nom d'une collectivité territoriale est bien valide et distinctif lorsqu'il désigne des produits typiquement originaires de cette région ou de cette commune.

Le choix des produits ou services désignés par la marque pourra donc se révéler parfois délicat afin de préserver la distinctivité de la marque et sa validité.

On peut également se demander dans quelle mesure le signe constitué du nom d'une collectivité territoriale est susceptible de constituer une marque renommée.

Une décision récente <sup>(13)</sup> confirme cette possibilité, tout en indiquant que le caractère renommé doit être démon-

(12) Projet de loi préc.

(13) TGI Paris, 8 juill. 2011, *op. cit.*

tré par la collectivité territoriale pour tous les produits et services désignés dans l'enregistrement : « La renommée de la capitale de la France ne saurait conférer à la marque semi-figurative dont la ville de Paris est titulaire un caractère notoire pour l'ensemble des produits et services pouvant être désignés par le terme « Paris », en sus de la protection attachée à son nom ».

## 2. Action en contrefaçon de marque exercée par la collectivité territoriale

Une fois que la collectivité territoriale a déposé sa marque, il reste à déterminer quelles utilisations de ce signe la collectivité est en droit de faire interdire.

En effet, la collectivité territoriale ne peut être considérée comme un titulaire de marque comme les autres. Les administrés de la collectivité, y exerçant notamment leur activité, ont souvent intérêt à utiliser le nom de la collectivité dans le cadre de leur communication pour promouvoir leur activité.

La collectivité territoriale ne va donc pas être en mesure de faire interdire toutes les utilisations de sa marque.

Outre la condition classique d'utilisation du signe à titre de marque, la jurisprudence a dégagé une limite spécifique dans le cas des marques de collectivité territoriale, à savoir l'utilisation légitime du nom de la collectivité territoriale par les tiers.

Deux décisions illustrent cette notion de bon sens.

Une première affaire avait opposé la ville d'Issy-les-Moulineaux, titulaire de la marque *Issy* à un de ses administrés <sup>(14)</sup>, qui avait déposé le nom de domaine *www.issy.net* et avait fondé une association exploitant un service de télévision locale par Internet.

La cour d'appel de Versailles rappelle en préambule « 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 effectivement son activité et qu'il n'existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune ».

Dans cette espèce, la cour d'appel de Versailles a considéré que le contenu des sites en cause excluait tout risque de confusion, notamment parce que les services proposés par

l'administré n'étaient ni professionnels ni officiels, et qu'il apparaissait clairement qu'il s'agissait d'un site géré par une personne privée et non par la municipalité.

« *La collectivité territoriale est une entité juridique particulière, soumise à des règles spéciales, ce qui impacte de manière significative la gestion de la marque au quotidien* »

Les administrés doivent cependant faire preuve d'une certaine mesure dans l'utilisation de la marque, comme l'illustre une décision ancienne du tribunal de grande instance de Paris <sup>(15)</sup>. Dans cette affaire, la commune de Saint-Tropez, titulaire de la marque *Saint-Tropez*, avait agi à l'encontre d'un producteur de vins dont le siège social était à Saint-Tropez et dont les bouteilles arboraient des étiquettes « La Cave des seigneurs de Saint-Tropez » et des collerettes reproduisant les termes « Saint-Tropez ».

Le tribunal a reconnu la contrefaçon, pour les motifs suivants : « Attendu [que la SARL La Cave des seigneurs] ne peut manifestement pas soutenir avoir utilisé le terme « Saint-Tropez » pour indiquer seulement l'adresse de son siège, dès lors qu'entre la collerette et l'étiquette arborées par chaque bouteille, les termes de Saint-Tropez sont déclinés plus de cinq fois, sur un fond reproduisant de façon stylisée un clocher, un phare, le bord de l'eau et, en arrière plan, des montagnes. Attendu que ce faisant, elle a commis des actes de contrefaçon de la marque *Saint-Tropez*. Attendu que la SARL La Cave des seigneurs a ainsi entendu utiliser le nom de la commune où elle a établi sinon son siège, du moins un établissement, pour créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits qu'elle commercialise ».

Bien qu'ayant son siège social dans la commune, la société avait utilisé le nom de la commune non pas de façon légitime, pour communiquer sur l'origine géographique de la société, mais réellement à titre de marque.

Les collectivités territoriales ont donc intérêt aujourd'hui, en attendant une éventuelle modification législative, à déposer leurs noms à titre de marque, comme c'est déjà le cas aujourd'hui de centaines de communes, départements et régions français.

Cependant, il ne faut pas ignorer les conséquences pratiques d'un dépôt de marque pour une collectivité territoriale. La collectivité territoriale est en effet une entité juridique particulière, soumise à des règles spéciales, ce qui impacte de manière significative la gestion de la marque au quotidien.

(14) CA Versailles, 13 sept. 2007, n° 06/03071 : Propr. industr. déc. 2007, comm. 95.

(15) TGI Paris, 22 mars 1996, n° 95/9978.

## II. LA MARQUE, ÉLÉMENT DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Le dépôt par une collectivité territoriale de son nom à titre de marque, outre qu'il lui permet de renforcer la défense de celui-ci au-delà de l'invocation du seul article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, l'autorise à agir en contrefaçon de marque et à conclure des contrats de licence générant des recettes budgétaires.

En effet, comme tout titulaire d'une marque, la collectivité territoriale qui a déposé son nom (seul ou associé à d'autres éléments) auprès de l'INPI en France et, le cas échéant, aux niveaux international et communautaire, ou encore une marque qui ne correspond pas à son nom mais pour le dépôt duquel elle peut justifier d'une légitimité, se trouve dans l'obligation de l'exploiter, sauf à encourir le risque d'une action en déchéance à son encontre en application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Toutefois, cette obligation d'exploiter tient également au fait que la marque qu'elle a déposée fait partie intégrante de son patrimoine. Il s'agit, plus précisément, d'une propriété publique immatérielle ou incorporelle. Or, toute collectivité publique est dans l'obligation de gérer son patrimoine, mieux, de le valoriser (valorisation qui, comme le souligne le professeur Dreyfus, « peut se rattacher à l'exigence de la valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics »<sup>(16)</sup>). À ce titre il est clair qu'une marque publique bien gérée<sup>(17)</sup> peut être une source de richesse potentielle pour la collectivité territoriale<sup>(18)</sup>.

### A. Patrimoine public ou privé ?

Cet élément de son patrimoine relève-t-il de son domaine public ou de son domaine privé ? La question est importante dans la mesure où la réponse qui lui est apportée détermine le régime juridique qui lui est applicable et la compétence juridictionnelle pour trancher les litiges pouvant s'élever dans le cadre de sa gestion.

La question mérite d'être débattue. Il peut en effet paraître paradoxal qu'alors même que le nom lui-même de la collectivité territoriale relève du statut administratif de celle-ci (et donc du droit public), ce même nom, lorsqu'il est déposé par la collectivité territoriale à titre de marque, échappe à ce statut administratif. Par ailleurs, il paraît inenvisageable qu'une collectivité territoriale qui a déposé son nom en tant que marque puisse céder celle-ci. Cet

argument milite en faveur de la domanialité publique compte tenu du principe d'inaliénabilité qui caractérise celle-ci.

*« Le dépôt par une collectivité territoriale de son nom à titre de marque l'autorise à agir en contrefaçon de marque »*

Pour autant, la réponse ne nous semble guère faire de doute : il s'agit d'un élément de son domaine privé. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, au regard des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après CGPPP), dont l'article L. 2211-1 dispose que « font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre I<sup>er</sup> du livre I<sup>er</sup> ».

Or, il ne semble pas que les marques publiques puissent rentrer dans la définition classique du domaine public, reprise dans le CGPPP à l'article L. 2111-1 (biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 « qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ») et il n'existe aucun texte spécial faisant entrer la marque détenue par une collectivité publique dans le domaine public de celle-ci.

Ensuite, en vertu du lien entre la compétence et le fond. S'agissant des marques déposées à l'INPI, le juge compétent est le juge judiciaire, peu importe que la marque soit détenue par une personne publique et non par une personne privée. Les dispositions applicables aux marques relèvent du droit privé, notamment en ce qui concerne les modes de valorisation prévus par le Code de la propriété intellectuelle (telle que la licence d'exploitation).

Par ailleurs, la marque de la collectivité territoriale non exploitée peut faire l'objet d'une action en déchéance dans les mêmes conditions procédurales que celle détenue par une société ou une personne physique, l'action en déchéance étant obligatoirement portée devant le tribunal de grande instance compétent<sup>(19)</sup>. Le prononcé de la déchéance serait équivalent par ses effets, si la marque relevait du domaine public, à une sortie de ce domaine au profit du tiers qui aurait engagé l'action en déchéance aux fins de pouvoir exploiter la marque. Or, seul le juge administratif peut se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public.

L'intérêt de cette appartenance au domaine privé est évident dès lors qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du

(16) J.-D. Dreyfus, « La diversité des patrimoines », in colloque AFAC, Valoriser les patrimoines publics et privés des collectivités territoriales, 2008.

(17) C. Rosseti, chef de projet à l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, souligne que « l'intérêt d'une stratégie de marque pour le secteur public est réel », in AJDA, 22 nov. 2010, « Vers une gestion stratégique des marques publiques ».

(18) V. « La marque Saint-Tropez, une machine à cash », l'article de J. Alimi au titre excessif mais significatif, in Le Parisien, 28 août 2011.

(19) Par application des dispositions du décret n° 2009-1204 du 9 oct. 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle.

CGPPP, « ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du Code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ».

## B. La gestion de ses marques par la collectivité territoriale

Cette soumission au droit privé et à la compétence de la juridiction judiciaire n'est cependant pas totale. Outre que certains contrats conclus dans le cadre de la gestion de ses marques par une collectivité territoriale relèvent du droit administratif<sup>(20)</sup>, il en va de même de certains actes intervenant dans le processus de valorisation de la marque. Par exemple, la délibération autorisant l'exécutif à signer un contrat de licence est un acte détachable de celui-ci, susceptible de recours en annulation devant le juge administratif, les conséquences d'une éventuelle annulation de cet acte détachable s'agissant du sort du contrat pouvant alors être tranchées par le juge judiciaire, juge du contrat.

Hormis l'hypothèse d'une gestion directe de ses marques par la collectivité territoriale, qui suppose une organisation des services adaptée et ne peut *a priori* se justifier que pour certaines classes de produits et services en rapport avec les missions de service public que poursuit la collectivité territoriale, celle-ci, dès lors qu'elle dispose d'un ensemble de marques, est amenée à faire appel à des prestataires de service pour les différents aspects qu'induit cette gestion. Ces aspects comprennent un volet défensif et un volet offensif.

Le volet défensif concerne essentiellement la surveillance des demandes d'enregistrement formées par des tiers en méconnaissance des droits de la collectivité territoriale et les procédures d'opposition à mettre en œuvre dans un tel cas, également les relations avec les services douaniers dans le cadre de leur intervention à l'égard de marchandises présumées contrefaisantes en provenance de pays tiers<sup>(21)</sup>, et d'une manière plus générale les actions en contrefaçon sur le plan civil ou pénal. L'aspect offensif correspond à la recherche de licenciés potentiels et la négociation avec ceux-ci dans la perspective d'aboutir à la conclusion de contrats de licence ou, dans certains cas, à l'octroi de simples autorisations d'utilisation<sup>(22)</sup>.

À ce titre, une collectivité territoriale qui a une politique active en matière de gestion de ses marques, est amenée à contracter, pour l'aspect défensif, avec un cabinet spécialisé en matière de propriété intellectuelle, et pour l'aspect

offensif, avec un prestataire en charge de la prospection et des négociations, et encore pour les deux aspects, avec un ou plusieurs cabinets d'avocats pour la rédaction des contrats, le suivi des contentieux tant en demande (action en contrefaçon engagée à l'égard d'un tiers) qu'en défense (lorsque la collectivité territoriale est exposée à une action en déchéance par exemple).

La conclusion des contrats avec ces prestataires intervient dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence telle que prévue par le Code des marchés publics et plus précisément, s'agissant de prestations de services non mentionnées à l'article 29 du Code des marchés publics, dans le cadre d'une procédure adaptée conformément aux articles 28 et 30 de ce code.

*“ Les collectivités territoriales ont intérêt aujourd'hui, en attendant une éventuelle modification législative, à déposer leurs noms à titre de marques ”*

En ce qui concerne la conclusion des contrats de licence eux-mêmes, en revanche, une telle mise en concurrence ne paraît pas obligatoire, tout du moins en l'absence de jurisprudence contraire à ce jour, dès lors qu'on admet que les marques dont est titulaire une collectivité territoriale relèvent de son domaine privé. En l'état du droit positif en effet, aucune obligation ne pèse sur une collectivité territoriale de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence pour la cession de tel ou tel élément de son domaine privé ou l'attribution de droits portant sur celui-ci. Ainsi, lorsqu'une collectivité territoriale décide de mettre en location un immeuble relevant de son domaine privé, elle peut le faire librement. Ce principe vaut pareillement s'agissant de l'octroi par une collectivité territoriale d'une concession de licence d'une marque relevant de son domaine privé.

De quelle procédure de mise en concurrence prévue par les dispositions légales pourrait-il, du reste, s'agir ? Certainement pas de celle prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales pour le choix d'un délégataire de service public. La délégation de service public suppose que le délégataire exploite ce service dans l'intérêt des usagers du service. Il paraît impossible de considérer que l'acheteur de produits revêtus de telle ou telle marque de la collectivité territoriale puisse être considéré comme un usager du service public.

Et quand bien même il existerait un « service public territorial de la marque », ceci ne changerait rien à la nature de la relation unissant la collectivité territoriale au titulaire d'une concession ou d'une licence de marque. En effet, par un tel contrat la collectivité territoriale ne confie pas l'exécution même de ce service public, et ceci nonobstant la circonstance que l'activité du licencié peut constituer

(20) Cf. *infra*, II, § A.

(21) Règl. CE n° 1383/2003, 22 juill. 2003.

(22) Par exemple lorsqu'il s'agit d'autoriser un tiers à utiliser la marque reproduisant le nom de la collectivité territoriale de façon ponctuelle pour telle ou telle manifestation sportive ou culturelle, sans contrepartie financière pour la collectivité territoriale. Ces autorisations accordées par la collectivité territoriale et acceptées par le bénéficiaire font alors l'objet d'un enregistrement à l'INPI qui permet à la collectivité territoriale de justifier d'une exploitation dans la classe considérée.

une source de financement pour ce service public de la marque. Ainsi, de quelque manière qu'on l'envisage, il est totalement exclu que le titulaire d'un contrat de concession ou de licence de marque ait la qualité de délégataire du service public communal de la marque, à supposer qu'un tel service existe.

La question paraît plus ouverte s'agissant de l'application des règles issues du Code des marchés publics. On sait que, nonobstant la définition donnée par le Code des marchés publics <sup>(23)</sup>, il a été jugé que les titulaires de contrats de mobiliers urbains doivent être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence, quand bien même le bénéficiaire de ces contrats ne perçoit aucune rémunération de la part de la collectivité publique.

Cependant, ceci résulte d'une requalification par le juge administratif de ce qui était auparavant considéré comme un simple contrat d'occupation du domaine public, le juge considérant que la possibilité donnée au titulaire d'un tel contrat de commercialiser les surfaces de son mobilier urbain lui procure une rémunération équivalente à celle que pourrait lui verser la collectivité territoriale <sup>(24)</sup>. On pourrait *a priori* penser que ce raisonnement est transposable s'agissant de l'attribution d'une licence de marque qui va permettre au licencié, dans le cadre de la commercialisation de ses produits revêtus de la marque de la collectivité territoriale, de percevoir des recettes. Un tel raisonnement n'est toutefois pas recevable : en effet, dans le premier cas le contrat de mobilier urbain est incontestablement un contrat administratif, portant autorisation d'occuper le domaine public, cependant que dans le second cas, encore une fois, il s'agit du domaine privé de la collectivité territoriale.

Qu'une mise en concurrence ne soit pas obligatoire ne signifie pas qu'elle ne soit pas, dans certains cas, à la fois justifiée et opportune. Justifiée parce qu'au fond, en concédant le droit d'utiliser telle ou telle de ses marques, la collectivité territoriale procure au licencié, qui exerce dans un cadre concurrentiel, un avantage par rapport aux opérateurs économiques exerçant une activité de même nature. Opportune parce qu'elle peut permettre à la collectivité territoriale de choisir la proposition qui lui semble tout à la fois la plus intéressante en termes financiers mais également la plus respectueuse de son image en considération des modes d'exploitation envisagés.

Il reste que si la collectivité territoriale fait le choix d'une mise en concurrence, et qu'elle formalise, même *a minima*, une procédure *sui generis* à cet effet, elle sera alors contrainte

(23) Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et les opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

(24) CE, ass., 4 nov. 2005, n°s 247298 et 247299, Sté Jean-Claude Decaux.

de la respecter pour choisir son licencié. C'est alors l'exposer à un risque contentieux, un candidat à l'attribution de la licence non retenu pouvant contester judiciairement la délibération autorisant l'exécutif à signer le contrat de licence en invoquant le non-respect de la procédure à laquelle la collectivité territoriale a entendu se soumettre volontairement.

“ Il est totalement exclu que le titulaire d'un contrat de concession ou de licence de marque ait la qualité de délégataire du service public communal de la marque, à supposer qu'un tel service existe ”

Quelle serait alors la conséquence d'une annulation – par le juge administratif (*a priori* seul compétent en la matière) – d'une telle délibération ? Pour le requérant, il ne fait guère de doute qu'elle lui permettrait d'exercer un recours indemnitaire dans le cadre du plein contentieux, la difficulté étant alors pour le juge de déterminer le quantum du préjudice de ce candidat à l'attribution de la licence en l'absence d'élément fiable sur les gains qu'aurait pu lui procurer l'exploitation de la licence. S'agissant du contrat lui-même, la question est délicate : le juge administratif n'est pas compétent pour prononcer la nullité du contrat de licence. Il pourrait cependant, comme il le fait dans le contentieux de la commande publique lorsque le vice n'est pas régularisable, enjoindre à la collectivité de tirer les conséquences de sa décision d'annulation de l'acte détachable en obtenant de son licencié l'accord pour une résiliation amiable du contrat ou, à défaut, en saisissant le juge du contrat, c'est-à-dire le juge judiciaire (tribunal de commerce territorialement compétent) qui devrait alors constater la nullité du contrat.

\* \*  
\*

En conclusion, la gestion de ses marques par une collectivité territoriale soulève bien des interrogations. Ainsi que le souligne Catherine Rossetti, « la pratique publique des marques évolue dans un cadre juridique incertain, car le droit administratif des biens est muet sur cette problématique. La pratique publique des marques est donc balbutiante, dépourvue d'un cadre de référence explicite et robuste » <sup>(25)</sup>. Ces incertitudes ne doivent cependant pas faire obstacle à l'élaboration d'une véritable politique de gestion de leurs marques et de protection de leur nom par les collectivités territoriales. ●

(25) AJDA 2010, p. 2197.