



L'OPPOSITION BASÉE SUR LE NOM D'UNE COMMUNE

COMMISSION APRAM « MARQUES NATIONALES »

- I. **L'élargissement des fondements de la procédure d'opposition**

- II. **La procédure d'opposition fondée sur le nom d'une Commune en pratique**

- I. **L'élargissement des fondements de la procédure d'opposition**
 - 1) **Un élargissement initié par la loi Hamon de 2014**
 - 2) **Un élargissement à venir par l'application de la Directive**

- II. **La procédure d'opposition fondée sur le nom d'une Commune en pratique**

I. L'élargissement des fondements de la procédure d'opposition

1) Un élargissement initié en 2014 par la Loi Hamon

Loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (art.73) :

- ouvre la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque dès lors que celle-ci porte atteinte au nom de la collectivité, à son image ou à sa renommée.

L.712-4 cpi : Pendant le délai mentionné à l'article L.712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'INPI par :

3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L.711-4 (...), dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée.

L.711-4 cpi : « 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 »

Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques confirme la possibilité de former opposition à l'enregistrement d'une marque pour les collectivités territoriales en modifiant l'article R.712-13 du cpi

I. L'élargissement des fondements de la procédure d'opposition

1) Un élargissement initié en 2014 par la Loi Hamon

- Créé un droit d'alerte octroyé aux collectivités territoriales

L.712-2-1 cpi : *Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'INPI d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.*

De : no-reply@inpi.fr
À : .DAJ alertemarque
Cc :
Objet : [INPI] Résultat d'alerte: Paris

Bonjour,

Dans le cadre de la loi sur la consommation n° 2014-344 du 17 mars 2014*, vous êtes inscrit au service d'alertes proposé par l'INPI.
Veuillez trouver ci-joints les résultats d'alerte correspondant à votre demande.

Rappels sur votre alerte :

Nom de la collectivité recherché : Paris

Recherche sur les bases mises à jour le vendredi 30 mars 2018

Nombre de résultats trouvés : 42

Nombre de résultats marques françaises : 39

Nombre de résultats marques de l'Union européenne : 3

Nombre de résultats marques internationales : 0

Détail résultats

Résultat	Marque	N° Marque	Déposant	Type	Notice
1/42	PERLINA PARIS	4435888	Madame Ormatcha CHIYANUPONG	Marque française	notice détaillée
2/42	PARIS Culture	4435924	Madame Cuc Phuong Lam	Marque française	notice détaillée
3/42	grandparisfibre	4435476	Yllatys	Marque française	notice détaillée
4/42	RIVALE PARIS	4435529	Madame Valérie Delafosse	Marque française	notice détaillée
5/42	Veuve Parisot	4435598	Assemblage	Marque française	notice détaillée
6/42	PARIS C'EST MAGIQUE	4435621	Madame laetitia cohen	Marque française	notice détaillée
7/42	PARIS C'EST MAGIQUE	4435631	Madame LAETITIA COHEN	Marque française	notice détaillée
8/42	PARIS - PARIS	4435154	CHANEL	Marque française	notice détaillée
9/42	nona paris Maison de communication pour les créateurs d'émotions	4435164	Madame Sarah Casta	Marque française	notice détaillée
10/42	CIEL DE PARIS PRODUCTIONS	4435244	Madame CILVY AUPIN	Marque française	notice détaillée
11/42	LINE UP. VINTAGE SPORT SHOP . PARIS	4435295	LINE UP	Marque française	notice détaillée
12/42	Superoneye Photography Paris	4435313	Monsieur Cedric Lai	Marque française	notice détaillée
13/42	François-Joseph Paris	4435326	Monsieur Joseph GRAF	Marque française	notice détaillée

Formulaire d'opposition INPI modifié en juin 2015 :

 <p>INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE</p> <p>15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE Cedex Pour vous informer : INPI Direct 0820 210 211 Pour déposer par télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00</p>		<p>MARQUE DE FABRIQUE DE COMMERCE OU DE SERVICE</p> <p>Code de la propriété intellectuelle - Livre VII</p> <p>OPPOSITION À ENREGISTREMENT</p> <p>À produire en deux exemplaires identiques et signés. Veuillez remplir ce formulaire à l'encre noire.</p> <p> N° 10344*06</p> <p>Page 1/2</p> <p>MA 4641/03/2015</p>	
<p>Reservé à l'INPI</p> <p>REMISE DES PIÈCES</p> <p>DATE</p> <p>LIEU</p> <p>N° DE GESTION</p>		<p>1 NOM ET ADRESSE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</p>	
<p>Vos références pour ce dossier (facultatif)</p>			
<p>Confirmation d'une opposition par télécopie <input type="checkbox"/></p>			
<p>2 DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Cochez l'une des deux cases suivantes</p>			
<p>Marque française <input type="checkbox"/></p> <p>N° du BOPi de publication</p> <p>Date de dépôt</p> <p>N° national</p> <p>Priorité revendiquée (le cas échéant) Pays : _____ Date : _____</p>			
<p>Marque internationale ayant effet en France <input type="checkbox"/></p> <p>N° de la gazette OMPI de publication</p> <p>Date d'enregistrement international</p> <p>N° d'enregistrement international</p> <p>Priorité revendiquée (le cas échéant) Pays : _____ Date : _____</p>			
<p>3 DROIT ANTERIEUR INVOQUÉ Cochez un seul droit antérieur et complétez l'annexe correspondante</p> <p><input type="checkbox"/> Marque <input type="checkbox"/> Nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale <input type="checkbox"/> Indication géographique (produits industriels et artisanaux) <input type="checkbox"/> AOC, AOP ou IG (règles par le code rural et de la pêche maritime)</p>			
<p>4 OPPOSANT <input type="checkbox"/> Si la marque appartient à plusieurs titulaires, cochez la case et poursuivez sur une page suite</p> <p>Nom ou dénomination sociale</p> <p>Prénoms</p> <p>Forme juridique</p> <p>Adresse</p> <p>Rue</p> <p>Code postal et ville</p> <p>Pays</p> <p>N° SIREN (facultatif)</p> <p>N° de téléphone (facultatif)</p> <p>N° de télécopie (facultatif)</p> <p>Adresse électronique (facultatif)</p>			

<p> INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE</p> <p>OPPOSITION À ENREGISTREMENT</p> <p>Fondement de l'opposition ATTEINTE AU NOM, À L'IMAGE OU À LA RENOMMÉE D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE</p> <p>Annexe 2</p> <p>MA 4641/03/2015</p>	
<p>SIGNE invoqué à l'appui de l'opposition :</p>	
<p>JUSTIFIEZ en quoi ce signe identifie la collectivité territoriale par tout document pertinent.</p>	
<p>EXPOSÉ DES MOYENS (À développer sur une page blanche)</p>	
<p>A - INDIQUEZ Si l'opposition est formée : <input type="checkbox"/> Pour l'INTEGRALITE des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement. <input type="checkbox"/> Pour UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services. Dans ce cas, les identifier.</p>	
<p>B - JUSTIFIEZ l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité territoriale. Par exemple : - Etablissez en quoi la demande d'enregistrement contestée peut entraîner un risque de confusion avec les attributions de la collectivité territoriale. - Etablissez en quoi la demande d'enregistrement contestée porte préjudice à la collectivité territoriale.</p>	

I. L'élargissement des fondements de la procédure d'opposition

1) Un élargissement initié par la loi Hamon de 2014

2) **Un élargissement à venir par l'application de la Directive**

II. La procédure d'opposition fondée sur le nom d'une Commune en pratique

2) Un élargissement à venir par l'application de la Directive

L'article 43 « Procédure d'opposition » de la Directive du 16 décembre 2015 prévoit :

1. *Les États membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace permettant de s'opposer, devant leurs offices, à l'enregistrement d'une marque pour les motifs prévus à l'article 5 [Motifs relatifs de refus ou de nullité].*
2. *La procédure administrative visée au §1 du présent article prévoit au minimum que le titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 5, §2, et de l'article 5, §3, point a), ainsi que la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visée à l'article 5, §3, point c), sont autorisés à former opposition. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire, et sur la base d'une partie ou de la totalité des produits et des services pour lesquels le droit antérieur est protégé ou déposé, et peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels est demandée la marque contestée.*

Un élargissement à venir par l'application de la Directive

Article 5 de la Directive « Motifs relatifs de refus ou de nullité »

1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:
 - a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
 - b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:
 - a) les marques dont la date de la demande d'enregistrement est antérieure à celle de la demande d'enregistrement de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
 - i) les marques de l'Union européenne;
 - ii) les marques enregistrées dans l'État membre concerné ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;
 - iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre concerné;
 - b) les marques de l'UE qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement (CE) no 207/2009, d'une marque visée aux points a) ii) et iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;
 - c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;
 - d) les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont «**notoirement connues**» dans l'État membre concerné au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

Un élargissement à venir par l'application de la Directive

Article 5 de la Directive « Motifs relatifs de refus ou de nullité » (suite)

3. Par ailleurs, une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:

a) si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une **renommée** dans l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;

b) lorsque son enregistrement est demandé par **l'agent ou le représentant du titulaire de la marque**, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;

c) lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné qui prévoient la protection des **appellations d'origine** et des **indications géographiques**:

i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit de l'État membre concerné avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

Un élargissement à venir par l'application de la Directive

Article 5 de la Directive « Motifs relatifs de refus ou de nullité » (suite)

4. Tout État membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de la demande d'enregistrement de la marque postérieure ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;

b) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur, autre que les droits visés au §2 et au point a) du présent §, et notamment:

- i) d'un droit au nom;
- ii) d'un droit à l'image;
- iii) d'un droit d'auteur;
- iv) d'un droit de propriété industrielle;

c) la marque peut être confondue avec une marque antérieure protégée à l'étranger, à condition qu'à la date de la demande, le demandeur fût de mauvaise foi.

5. Les États membres s'assurent qu'il n'y ait pas d'obligation, dans des circonstances appropriées, qu'une marque soit refusée à l'enregistrement ou qu'elle soit déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

6. Tout État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus d'enregistrement ou de nullité qui étaient applicables dans cet État membre avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s'appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

- I. L'élargissement des fondements de la procédure d'opposition
- II. **La procédure d'opposition fondée sur le nom d'une Commune en pratique**

Illustrations de décisions rendues

Trame commune aux décisions INPI :

« CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que le nom PARIS identifie la collectivité territoriale COMMUNE DE PARIS (le terme COMMUNE renvoyant directement à l'unité administrative concernée) ;

...

Qu'il convient de rechercher si le signe contesté, en ce qu'il désigne ces produits, porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la COMMUNE DE PARIS ;

Qu'à cet égard, l'article L.711-4 h) du cpi n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, d'une 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 aux intérêts publics ;

Qu'il s'ensuit que l'atteinte aux droits d'une collectivité sur son nom, son image ou sa renommée n'est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l'enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés »

- 20 avril 2016 : opposition reconnue justifiée à l'encontre de « Paris by Paris » déposée le 9 août 2015 par un particulier en classe 25 (*Vêtements, chaussures, chapellerie*)

« *CONSIDERANT que l'opposante fait valoir que la Ville de Paris intervient activement dans le domaine de la mode;*

Qu'elle fournit à cet égard des documents relatifs à l'existence d'organismes et institutions de la Ville de Paris qui interviennent dans ce secteur (notamment le musée de la mode de la vdp au Palais Galliera, et des « Ateliers de Paris », structure émanant de la Direction économique, de l'emploi et de l'enseignement supérieur de la vdp qui accompagne économiquement et conseille les professionnels de la mode, servant également de lieu d'expositions temporaires) ;

Qu'elle fait valoir par ailleurs... multiples manifestations, opérations de campagnes publicitaires, Fashion Week, portes ouvertes dans les écoles de mode, défilés et expositions au sein de l'hôtel de Ville, partenariat Fédération française de couture, du prêt-à-porter, couturiers et créateurs de mode...

Qu'au vu des pièces fournies, il apparait que la Ville de Paris intervient activement dans le secteur de la mode et utilise son nom pour encourager et promouvoir la création, le développement et la diffusion des œuvres de mode, par le biais de ses institutions et organismes dédiés, ainsi que par des opérations de communication et partenariats avec des acteurs spécialisés (...)

Que compte tenu de ces éléments conjugués à la grande proximité des signes, le signe contesté est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la commune de Paris, le public étant susceptible d'être trompé sur la provenance des produits en cause ou sur l'apparence de garantie officielle de ces derniers »

- 21 avril 2016 oppositions reconnues partiellement justifiées à l'encontre de NORMANDIE & NORMANDY (semi-figuratives) déposées en classes 16, 35, 38 et 41

Normandie



Normandy



« Que la région [Basse-Normandie] a, en effet, compétence pour coordonner les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques et utilise à cet effet différents supports d'imprimerie, ainsi que l'indique la région opposante ;

CONSIDERANT en revanche *qu'il n'est pas établi par l'opposante que les régions possèdent des compétences d'attribution concernant les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « photographies ; articles de papeterie, livres, journaux, calendriers, objets d'art gravés, sacs à ordures, gestion des affaires commerciales, divertissement, ... »*

L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; Publicité ... Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ... mise à disposition d'installations de loisirs ; prêt de livres ... organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs »



Est-ce qu'une société commerciale est légitime à obtenir l'enregistrement d'une marque reproduisant à l'identique le nom d'une commune, seul élément verbal, accompagné de surcroît du blason officiel ?

Ne devrait-on pas s'arrêter à la seule comparaison des signes ? La demande de marque est manifestement trompeuse quant à son « caractère officiel »

- **21 juillet 2016** opposition reconnue justifiée à l'encontre de « **DESTINATION BIARRITZ** » déposée en classe 43 « *Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires* »

« Que l'opposante expose également qu'elle intervient activement dans le domaine touristique ;

Qu'elle fournit à cet égard la copie d'un contrat d'affermage passé entre la Ville de Biarritz et l'établissement public industriel et commercial BIARRITZ-TOURISME aux termes duquel est notamment confié à ce dernier « une mission de service public à caractère administratif consistant à définir une stratégie, des objectifs de développement touristique et les moyens de les atteindre, ...

Qu'au vu des pièces fournies, l'opposante démontre qu'elle intervient activement dans le domaine touristique pour renforcer l'image et la notoriété attachées à la dénomination BIARRITZ et que les services de restauration et d'hébergement visés par l'opposition relèvent de ses attributions ; »

- 11 août 2016 opposition reconnue justifiée à l'encontre de
« BRADERIE DE BAYONNE »

L'association UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE BAYONNE a déposé la demande d'enregistrement de signe verbal BRADERIE DE BAYONNE pour désigner des services d'«*organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité* »

« *Qu'au vu des pièces fournies, il apparaît que la ville de Bayonne intervient dans le domaine de manifestations publiques en donnant son autorisation pour la tenue de telles manifestations* »

- 14 novembre 2016 opposition reconnue injustifiée à l'encontre de Vierzon-Plage

M. Pascal P a déposé la demande d'enregistrement portant sur le signe verbal VIERZON-PLAGE pour désigner divers produits et services en classes 16 *matériel d'instruction ou d'enseignement, journaux, 28, 35, 38, 41 organisation de manifestations commerciales, fêtes, foires, marchés, braderies, événements, éducation, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs...*

« Qu'il résulte de ce qui précède que l'opposante n'a pas démontré en quoi le dépôt de la demande d'enregistrement, pour les produits et services qu'il désigne, engendrerait un risque de confusion avec ses propres attributions ou serait de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ;

Qu'est par ailleurs sans incidence l'argument de l'opposante selon lequel le déposant ne pouvait ignorer le projet « Vierzon-Plage » annoncé dans la presse locale ; qu'en effet, la bonne ou mauvaise foi du déposant constitue une circonstance extérieure à la procédure d'opposition »

- 27 février 2017 opposition reconnue partiellement justifiée à l'encontre de « #Paris » déposée par un particulier pour désigner des produits en classes 14 (bijoux...), 18 (Cuir ; sacs ; parapluies et parasols ; portefeuilles...) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie...).



« CONSIDERANT que la Commune de Paris fait valoir qu'elle intervient activement dans le domaine du prêt-à-porter et de la haute couture [campagnes publicitaires lancées par la Ville à l'occasion de la Fashion week - 1300 panneaux pub, illuminations Tour Eiffel, portes ouvertes écoles de modes parisiennes, défilés et expositions à l'hdv, partenariat avec la Fédération française de la couture... musée de la mode Palais Galliera, Ateliers de Paris structure DAE qui accompagne économiquement et conseille les professionnels de la mode, lieu d'expo...]

Qu'au vu des pièces fournies, il apparait que la Ville de Paris intervient activement dans le secteur de l'habillement et utilise son nom pour encourager et promouvoir la création, le développement et la diffusion (...)

Qu'ainsi compte tenu de ces éléments conjugués à la grande proximité des signes, le signe contesté #PARIS est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la Commune de Paris sur son nom, le public étant susceptible d'être trompé sur la provenance des produits en cause ou sur l'apparence de garantie officielle de ces derniers et la prive de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage dans le domaine du prêt-à-porter et de la haute-couture.

27 février 2017 : #Paris (suite)

CONSIDERANT en revanche, qu'il n'est pas établi que le signe contesté #PARIS, en ce qu'il désigne les produits suivants : « *Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France* » porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la COMMUNE DE PARIS, ainsi que cette dernière l'invoque ;

Qu'à cet égard, la COMMUNE DE PARIS n'établit pas que les communes possèdent des compétences d'attribution concernant les produits précités ;

Qu'elle ne démontre pas davantage en quoi le dépôt de la demande d'enregistrement pour ces mêmes produits lui porterait préjudice ;

La procédure fondée sur le nom d'une collectivité territoriale est moins favorable qu'une procédure d'opposition fondée sur la marque qui aurait permis la similitude des produits par complémentarité (classes 25 et 14, 18)

 Recours formé devant la CA Paris

- 20 septembre 2017 opposition reconnue injustifiée à l'encontre de « Lille » (semi-figurative en couleurs) déposée par l'association Union commerciale de la rue basse pour désigner des services en classes 35, 38 et 41 « Publicité, gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureaux. Télécommunications. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles »



La VILLE DE LILLE fait état de sa participation active dans le domaine du tourisme afin de favoriser l'attractivité de la métropole lilloise, de ses monuments et de son histoire, mais également du sport et de l'organisation d'événements sportifs. Elle utilise depuis un certain temps sur son profil de compte « Instagram », « ...le nom « Lille » entouré de deux mains formant toutes deux un cœur... ».

« CONSIDERANT en l'espèce, que l'opposante fait valoir dans ses observations que le signe contesté est de nature à créer un risque de confusion avec « ..les activités et attributions de service public de la Ville de Lille... », qui perdrait ainsi « ...le contrôle de l'usage de ce nom... » ;

Que toutefois, l'opposante se contente de mentionner ses « activités et attributions de service public », sans aucune autre précision ni documents permettant à l'Institut de déterminer celles que l'opposante entend invoquer dans le cadre de la présente opposition ;

Qu'en outre, si l'opposante fait valoir sa participation active dans le domaine du tourisme afin de « ...développer l'attractivité du territoire lillois et de sa métropole, ses monuments et son histoire... », ainsi que dans le domaine sportif où elle indique mettre en place de nombreuses activités sportives pour ses administrés et organiser plus de cent cinquante événements sportifs par an, elle ne produit aucun document de nature à étayer cette argumentation ; »

- 16 mai 2017 opposition reconnue partiellement justifiée à l'encontre de « XXIE CONSERVATOIRE POUR ADULTES DE PARIS » déposée par un particulier pour désigner divers produits classes 9, 16 et services en classe 41 "appareils pour l'enregistrement du son ... d'images ... Produits de l'imprimerie ... Éducation ... activités sportives et culturelles ...".

« Qu'il est constant, au regard de l'argumentation et des documents fournis par l'opposante, que la Commune de Paris intervient dans la gestion et le contrôle de conservatoires municipaux de musique, de danse et d'art dramatique sur son territoire ;

CONSIDERANT en revanche, qu'il n'est pas établi que le signe contesté, en ce qu'il désigne les produits et services suivants : "appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; livres ; journaux ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin. Publication de livres ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" porte atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la COMMUNE DE PARIS, ainsi que cette dernière l'invoque »

Conservatoire = service public

4 juillet 2017 opposition reconnue justifiée à l'encontre de « LAGUIOLE » déposée par M. Gilbert Szajner pour désigner presque tous les de la classification

CONSIDERANT que suite au projet de décision, au vu de certaines des pièces fournies par l'opposante, il apparaît que la commune de LAGUIOLE a la particularité de jouir d'une large connaissance auprès de la population française ;

Que notamment l'étude SORGEM EVALUATION s'appuie sur un sondage TNS SOFRES d'avril 2010 constatant une notoriété assistée de la commune de Laguiole auprès de 47 % des sondés ;

Que ce même sondage est repris par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2016 qui souligne également la taille de la commune (1300 habitants) ;

Que cette même étude affirme que *« le nom de la commune est associé à plusieurs produits de terroir : le couteau, mais aussi un fromage et d'autres produits régionaux. Ce résultat témoigne du caractère polysémique du nom LAGUIOLE et, en conséquence, du rattachement de l'image de la commune à plusieurs produits, qui concourent à lui donner une identité plurielle. (...) L'utilisation du nom LAGUIOLE apporte ainsi aux produits commercialisés (...) une image de tradition, les vertus d'un terroir exceptionnel, le savoir-faire ancestral de l'artisanat local (...) Terroir, artisanat, nature... sont, par ailleurs, des traits d'image et d'identité qui peuvent, par leur caractère fondamental, faciliter la commercialisation de produits très divers »* ;

Qu'enfin, cette étude souligne également le *« risque pour la commune d'une mauvaise maîtrise de la communication ou de la stratégie de produits portant son nom »* ;

Qu'il apparaît ainsi, au vu des documents fournis, que la commune de Laguiole bénéficie d'une renommée et d'une image de tradition, de savoir-faire et de qualité pour des produits relevant de domaines d'activités variés (à la fois alimentaires et manufacturés), et dont le rayonnement peut s'étendre, dans l'esprit du consommateur, à des produits autres que ceux à partir desquels sa réputation s'est initialement bâtie ;

Que les lettres de mécontentement de consommateurs, fournies par l'opposante suite au projet de décision, relatives à des sécateurs, tire-bouchon décapsuleur, service à salade (cuillère, fourchette) commercialisés sous le nom « LAGUIOLE », illustrent le possible rattachement par le public de divers produits (autres que ceux sur lesquels la notoriété de la commune s'est construite) à la commune de Laguiole, lequel en déduit alors le gage d'une qualité attachée à la renommée et à l'image de la commune ;

Qu'il convient en outre de tenir compte du fait que le dépôt de marque contesté porte sur la seule dénomination LAGUIOLE, constituant ainsi exclusivement le nom de ladite commune, sans modification ni ajout ;

Que compte tenu de ces éléments, il est établi que le consommateur des produits visés par la demande d'enregistrement contestée est susceptible de croire que lesdits produits marqués LAGUIOLE émanent de la commune de Laguiole ou ont été avalisés par celle-ci, et de leur prêter une qualité particulière attachée à l'image et à la renommée de cette dernière ;

Qu'il en résulte que le dépôt de marque contesté est de nature à porter atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la collectivité territoriale LAGUIOLE, pour l'ensemble des produits désignés.

- 7 décembre 2017, opposition reconnue partiellement justifiée à l'encontre de « TER BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE » déposée par l'EPIC SNCF MOBILITES pour désigner divers produits et services en classes 9, 12, 16, 35, 36, 39, 41, 42 et 43

La Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE prouve avoir des compétences générales en matière de transport, développement touristique, culturelle et sportive.

Tous les produits et services « *qui sont liés ou peuvent être liés aux missions de transport* »... portent atteinte.

Comment analyser à ce jour la procédure d'opposition fondée sur le droit au nom d'une collectivité territoriale ?

1- Il ne s'agit pas et il ne doit pas s'agir d'une opposition de marque

- Certaines collectivités déposent deux oppositions : fondées sur leur marque et sur leur nom,
- prise en considération des conditions effectives d'exploitation des signes ce que ne fait normalement pas l'INPI,
- L.711-4 h) n'exige pas un « risque de confusion » mais une « atteinte »
- la similarité par complémentarité des produits et services n'est pas appliquée

2- S'agit-il d'une opposition considérée et traitée comme si le droit antérieur est :

- **une marque de renommée** (protection élargie, passer outre le principe de spécialité et absence de risque de confusion)
- **un nom patronymique**

ex. arrêt CA Paris Pôle 5, Chambre 1, 1^{er} décembre 2015 - 14/18043 :

« en raison de la rareté et de la célébrité du nom patronymique FROMENT-MEURICE, associé principalement par le public concerné à la famille d'orfèvres du XIX^{ème} siècle, M. Louis PETIET, en déposant le 2 juin 2010 la marque verbale 'FROMENT-MEURICE' (...) pour son utilisation à des fins commerciales est à l'origine d'un risque de confusion avec les consorts FROMENT-MEURICE, le public étant amené à croire que ceux-ci auraient participé à l'exploitation commerciale de leur patronyme à titre de marque ou auraient autorisé cette exploitation moyennant finance ... la nullité de la marque 'FROMENT MEURICE' pour atteinte au patronyme FROMENT-MEURICE est donc encourue mais le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité cette annulation aux produits suivants des classes 14 et 20 (...) Considérant en effet que le risque de confusion ne se limite pas à ces seuls produits dans la mesure où la marque 'FROMENT MEURICE' a également été déposée pour désigner des produits et services aussi divers que, en classe 18, 20, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 41 ;

Qu'en effet par le dépôt de ces produits et services dans des domaines d'exploitation commerciale aussi variés, M. Louis PETIET, eu égard à la rareté et à la célébrité du patronyme FROMENT-MEURICE, crée également l'apparence d'une participation des consorts FROMENT-MEURICE à des opérations commerciales auxquelles ils refusent de se trouver mêlés, le risque de confusion étant également avéré pour l'ensemble de ces produits et services ».

Comment analyser à ce jour la procédure d'opposition fondée sur le droit au nom d'une collectivité territoriale ?

un nom patronymique (suite)

Ou encore arrêt CA Paris 22 septembre 2017 dans une affaire ayant opposé l'Etat français et le GIE ATOUT FRANCE à une société américaine FRANCE.COM ayant procédé à de multiples dépôts de marques françaises et de l'Union européenne « FRANCE.COM » pour désigner des produits et services des classes 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43.

Pour annuler les marques françaises, la Cour a jugé que « *l'appellation « France » constitue pour l'Etat français un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique ; que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l'ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées ... le grand public identifiera ces produits et services comme émanant de l'Etat français ou à tout le moins d'un service officiel bénéficiant de la caution de l'Etat français »*

Les changements qui vont être / qui sont susceptibles d'être apportés par la Directive :

- Une Commune pourra se fonder sur plusieurs droits et notamment une marque enregistrée, une marque de renommée le cas échéant ET sur son nom dans une même opposition pour multiplier ses chances de succès,

Quid :

- Entrée en vigueur (14 janvier 2019 ?)
 - Montant taxes INPI
 - Délais de la procédure d'opposition
-
- Mise en place nécessaire par l'INPI de procédures d'analyses distinctes selon le droit fondement de l'opposition. Guidelines de l'INPI à venir ?

Les changements qui vont être / qui sont susceptibles d'être apportés par la Directive :

- **Donner une vraie force à la procédure d'opposition fondée sur le nom d'une Commune** au vu de la situation particulière du titulaire du nom (pas de recherche de débouchés commerciaux / protection de l'intérêt général)

La transposition de la Directive peut donner un effet utile à la loi Hamon.

le rapport de l'Assemblée Nationale du 13 juin 2013 sur le projet de loi indiquait : il est apparu « *nécessaire de doter les collectivités territoriales de moyens plus efficaces de défendre leur nom et les intérêts des entreprises locales face à des comportements qui s'apparentent souvent à du parasitisme (...) Les collectivités territoriales si elles sont soucieuses de l'attractivité de leur territoire et du dynamisme de l'économie locale ne sont pas pour autant des acteurs à part entière de la vie des affaires* »

Arrêt CA Paris 12 décembre 2007 « Paris l'été » : « *la Ville de Paris, collectivité territoriale, doit préserver l'usage de son nom dans la perspective d'un intérêt commun afin que tous puissent bénéficier des investissements qui y sont liés* »

Les changements qui vont être / qui sont susceptibles d'être apportés par la Directive :

Donner une vraie force à la procédure d'opposition fondée sur le nom d'une Commune au vu de la situation particulière du titulaire du nom

Il ne faudrait pas que la commune se retrouve elle-même bloquée par le dépôt d'un tiers (cf. Laguiole subissant une opposition lorsqu'elle a déposé son nom...)

Dans la mesure où l'INPI ne refuse pas a priori l'enregistrement des marques composées de nom de collectivités territoriales, elles sont obligées d'intervenir, en tant que titulaire de leur nom, dans le cadre de leur mission de protection de l'intérêt général.

Ainsi, il appartient aux collectivités de protéger les activités des entreprises présentes sur leur territoire et ce, même si elles n'interviennent pas activement dans les domaines d'activités de ces entreprises

Les changements qui vont être / qui sont susceptibles d'être apportés par la Directive :

- **Prise en considération de la mauvaise foi du déposant ex. Vierzon-Plage ?**
- **Que les frais de la procédure d'opposition soient supportés par la partie perdante,**
- **Que le projet d'opposition rendu sans observation du déposant puisse être contesté par l'opposant avant de devenir définitif.**



Merci de votre attention
marie.cosse-maniere@paris.fr