



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

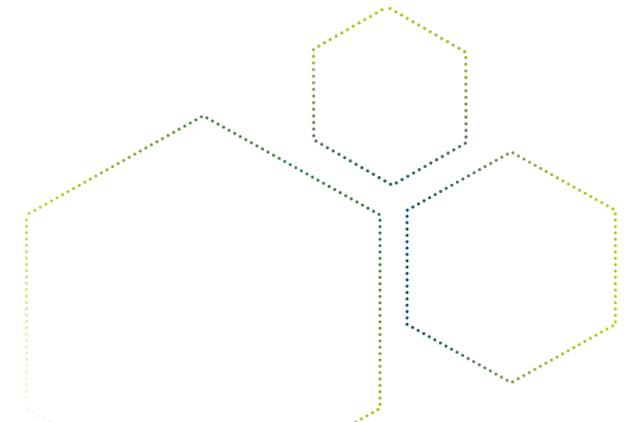
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

---

**PRATIQUE DE L'INPI DANS LES  
PROCÉDURES INTER PARTES IMPLIQUANT  
PLUSIEURS DROITS ANTERIEURS**  
(MARQUES ET AUTRES SIGNES UTILISÉS DANS LA VIE DES AFFAIRES)

---

**inpi**



# SOMMAIRE

1

## PREAMBULE

- Définitions des différents signes utilisés dans la vie des affaires
- Textes de référence
- Données chiffrées

2

## EXAMEN DE LA RECEVABILITE

- L'appartenance de tous les droits antérieurs au même titulaire
- Une redevance pour chaque droit antérieur invoqué
- Focus sur les droits d'usage :
  - identification précise du droit,
  - la portée du droit invoqué (conditions de recevabilité propres à chaque droit invoqué)
- Une appréciation globale de la recevabilité de l'opposition et de la demande de nullité

3

## APPRECIATION DE L'ATTEINTE

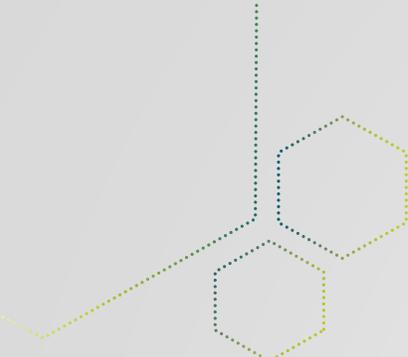
- La détermination de la portée de chaque droit invoqué  
=> Les pièces et justificatifs attendus pour chaque droit
- L'appréciation des atteintes portées à chacun des droits invoqués :
  - le risque de confusion
  - L'atteinte à la renommée

4

## EXEMPLES DE DECISIONS D'OPPOSITION ET DE NULLITE

# PRÉAMBULE

DÉFINITION DES SIGNES  
UTILISÉS DANS LA VIE DES  
AFFAIRES



# DES SIGNES DE RALLIEMENT DE LA CLIENTÈLE

- ▶ La dénomination sociale/raison sociale identifie une personne morale (société, association, groupement doté de la personnalité morale...)
- ▶ Le nom commercial est le nom sous lequel le commerçant, personne physique ou morale, exerce son activité
- ▶ L'enseigne est constituée du nom ou de l'emblème apposé sur la façade du local dans lequel est exploité un fonds de commerce afin de le désigner ou de l'individualiser
- ▶ Le nom de domaine est un nom propre ou commun ou une combinaison de mots servant à identifier de façon unique, mais facilement mémorisable une ressource internet telle qu'un site ou un serveur. Il affiche et identifie aux yeux de la clientèle un site sur lequel un commerçant présente et propose ses produits ou services au public. L'« enseigne » ou « nom commercial » d'un fonds de commerce virtuel



**PRÉAMBULE**  
TEXTES DE RÉFÉRENCE

# TEXTES

Textes issus de l'Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

► **Article L 711-3 I CPI :**

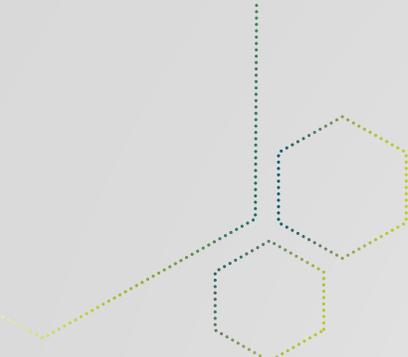
« Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1°) Une marque antérieure (...) s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

2°) Une marque antérieure (...) jouissant d'une renommée (...) lorsque l'usage de cette 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

3°) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4°) Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.



# TEXTES (OPPOSITION)

## ► Article L. 712-4 CPI

« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en cas d'atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

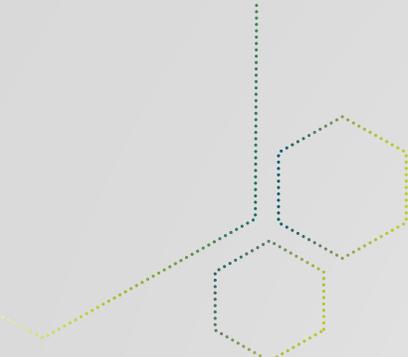
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;

3° Une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

(...)



# TEXTES (OPPOSITION)

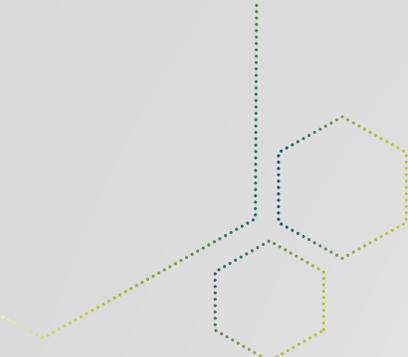
Article 4 - II de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que :

*« L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits : [... ]*

*d) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;*

*e) si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l'opposant et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;*

*f) si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l'opposant, son exploitation et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ».*



## TEXTES (NULLITÉ)

► **Article L. 716-5 - I. CPI :**

*« Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :*

*1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés (...) aux 1° à 5° (...) du I de l'article L. 711-3 (...) »*

# TEXTES (NULLITÉ)

Article 4 - de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1<sup>er</sup> avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité et en déchéance d'une marque (pris en application des articles R 716-1 CPI) :

« I. Le demandeur fournit :

1°) *Au titre des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits dans le cadre d'une demande en nullité fondée sur l'atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : (...)*

b) *si la demande en nullité est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure jouissant d'une renommée, (...) les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l'appui de la demande en nullité (...)*

d) *si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale (...) les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l'appui de la demande en nullité ;*

e) *si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou une enseigne (...) les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de la demande en nullité ;*

f) *si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom de domaine (...) les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur, son exploitation et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de la demande en nullité ;*

(...)

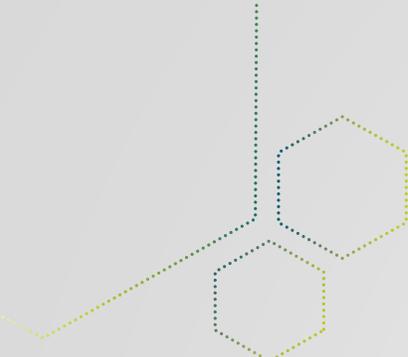


**PRÉAMBULE**  
DONNÉES CHIFFRÉES

# STATISTIQUES OPPOSITIONS 2023

- ▶ parmi les 4 764 demandes d'opposition, 5 % fondées sur un signe utilisé dans la vie des affaires :

Nombre d'oppositions fondées sur <u>un seul</u> droit antérieur	3502	74 %
Nombre d'oppositions fondées sur <u>plusieurs</u> droits antérieurs	1262	26 %
Nombre de droits antérieurs invoqués de type <u>Marque</u>	5785	121 %
Nombre de droits antérieurs invoqués de type <u>Marque de renommée</u>	518	10 %
Nombre de droits antérieurs invoqués de type <u>Dénomination</u> ou <u>raison sociale</u>	84	2 %
Nombre de droits antérieurs invoqués de type <u>Nom commercial</u> ou <u>enseigne</u>	47	1 %
Nombre de droits antérieurs invoqués de type <u>Nom de domaine</u>	79	2 %



# CHIFFRES NULLITÉ 2023

## ► Parmi les 278 demandes en NL reçues en 2023 :

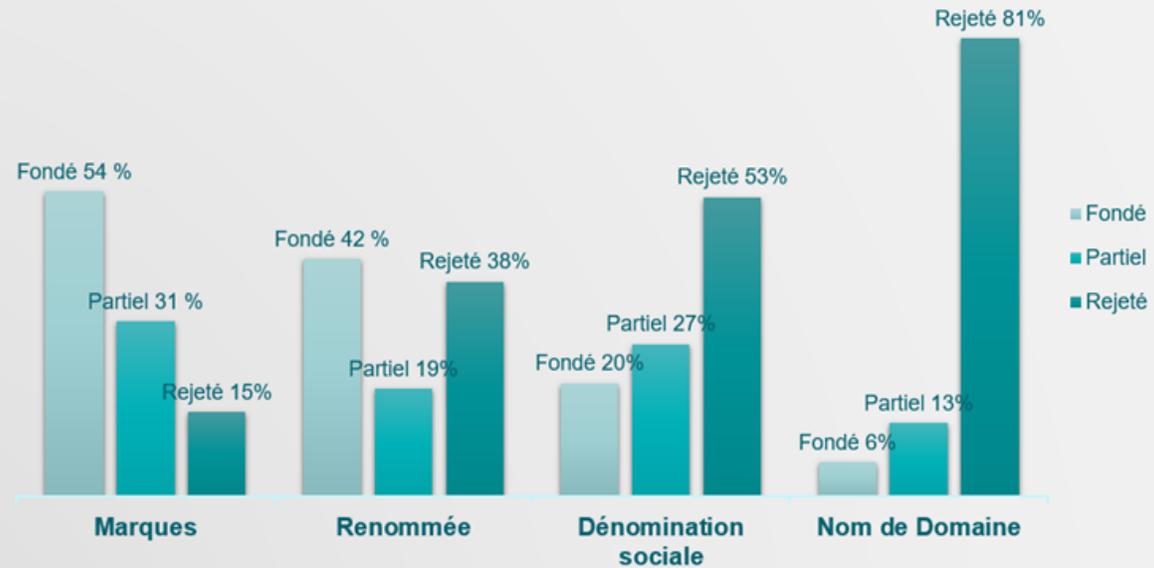
- 45% portent sur des motifs relatifs uniques
- 20% portent sur des motifs relatifs multiples
- 15% portent sur des motifs relatifs+ motifs absolus (distinctivité et /ou mauvaise foi + 1 ou plusieurs motifs relatifs)
- 20 % portent sur des motifs absolus (uniques ou multiples)

## ► Parmi les motifs relatifs invoqués en 2023 :

- 251 marques
- 36 atteintes à la renommée de la marque
- 21 dénomination sociale
- 15 noms de domaine
- 18 noms commerciaux et enseignes

# CHIFFRES NULLITÉ 2023

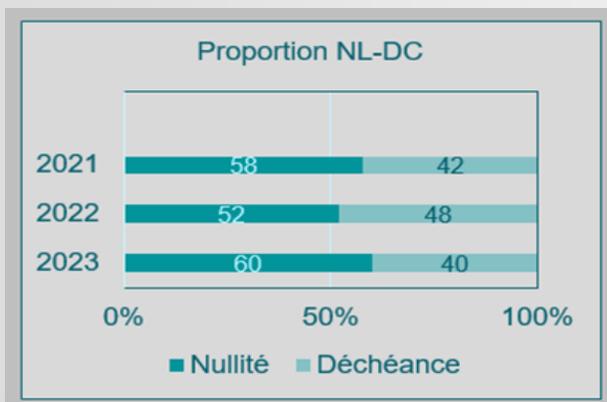
## Nullité 2023 Motifs relatifs



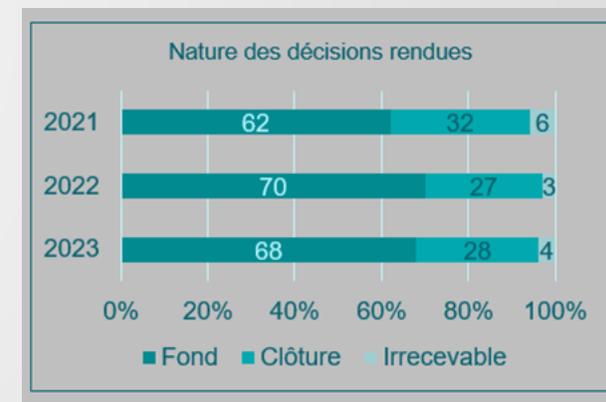
Les atteintes aux marques sont très majoritairement reconnues  
Les atteintes aux signes utilisés dans la vie des affaires, très largement rejetées :  
des lacunes dans les démonstrations apportées par les demandeurs en nullité

# CHIFFRES NULLITÉ 2021-2023

Chiffres relatifs aux procédures en nullité et en déchéance :

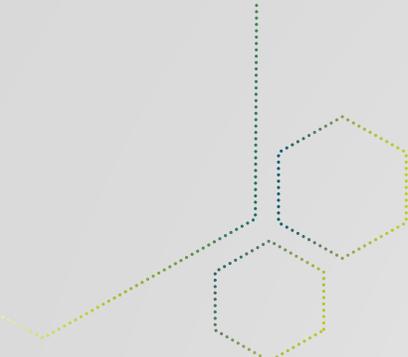


Concerne les demandes formées



# RECEVABILITÉ

DES DROITS APPARTENANT  
AU MÊME TITULAIRE



# TEXTES DE RÉFÉRENCE POUR L'OPPOSITION

le critère d'appartenance au même titulaire

► Pour l'opposition, article L. 712-4-1 CPI

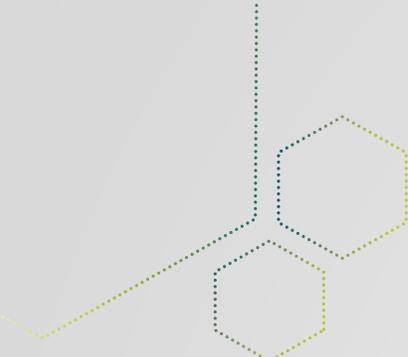
« Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, **sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire**, les personnes suivantes :

1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4 ;  
[...]

3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l'article L. 712-4 ;

4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° de l'article L. 712-4 ;

5° Toute personne agissant au titre du 4° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité (...) »



# TEXTES DE RÉFÉRENCE POUR LA NULLITÉ

## ► Pour la nullité : Article L. 716-2- II CPI :

« Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle (...) les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment :

1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3 ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l'article L. 711-3 ;

4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° du I de l'article L. 711-3 ;

5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;

(...)

## ► Pour la nullité : Article L. 716-2-1 CPI :

« (...) Une demande en nullité peut être fondée sur un ou plusieurs motifs. **Sous réserve de leur appartenance au même titulaire**, une telle demande peut être fondée sur plusieurs droits antérieurs »

# QUI PEUT AGIR ?

## ▶ **Marque :**

- ▶ le titulaire (personne physique ou morale ayant déposé la marque ou étant titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre)
- ▶ Le licencié exclusif (la licence doit être inscrite au Registre)

## ▶ **Dénomination sociale :**

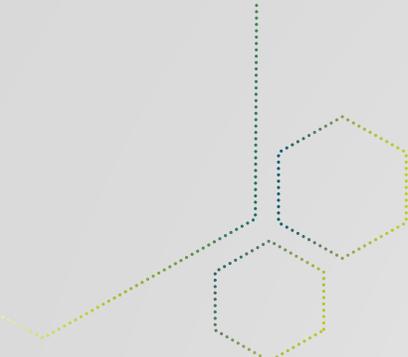
- ▶ la société immatriculée au RCS sous ce nom,
- ▶ l'association créée sous ce nom (publication du JOAFE)

## ▶ **Nom commercial ou enseigne :**

- ▶ l'exploitant (pas d'enregistrement nécessaire, droit d'usage seulement)

## ▶ **Nom de domaine :**

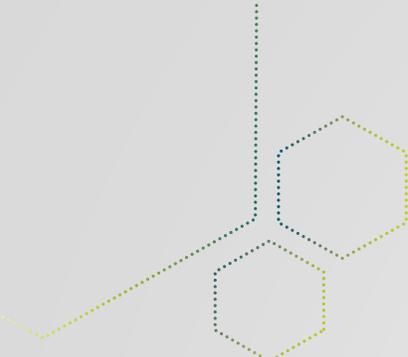
- ▶ Personne physique ou morale ayant enregistré le nom de domaine « le registrant »



# À DÉFAUT DE TITULARITÉ COMMUNE

## ► Notification d'irrecevabilité :

- **Exemple de notification d'irrecevabilité** **NL21-0019 DENUDE** :
- 2 droits invoqués :
  - 1 marque appartenant à une personne physique,
  - 1 dénomination sociale qui appartient à la société immatriculée sous cette dénomination sociale
- 1 seul demandeur qui est la personne physique et qui n'est donc pas titulaire de la dénomination sociale
- Autre hypothèse : 2 droits invoqués qui appartiennent chacun à 1 entité juridique distincte : si les 2 entités forment la demande ou l'opposition, elles sont bien co-demandeurs ou co-opposantes, mais ne sont toutefois pas co-titulaires)
- **Point de vigilance** : **OP20-3289** : irrecevabilité car fourniture d'une fiche Whois anonymisée, sans fourniture d'un autre document permettant de faire le lien avec l'opposant



## APRÈS LA NOTIFICATION D'IRRECEVABILITÉ

- ▶ L'opposant/le demandeur peut choisir de renoncer à un des droits invoqués afin de pallier à l'irrégularité

Ex : OP20-2616 :

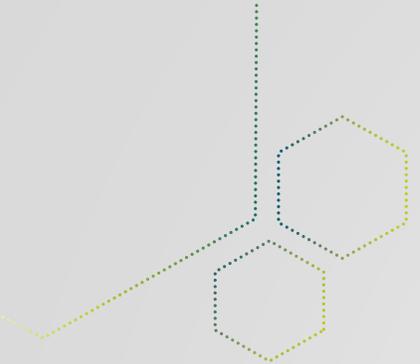
Ex : NL21-0019 DENUDE

- ▶ Le co-opposant ou le co-demandeur qui n'est pas titulaire de tous les droits peut choisir de se retirer de l'opposition ou de la demande afin de régulariser la demande

=> levée d'irrecevabilité dont les deux parties sont informées et précision faite dans les faits et procédure de la décision

# RECEVABILITÉ

UNE REDEVANCE POUR  
CHAQUE DROIT  
ANTÉRIEUR INVOQUÉ

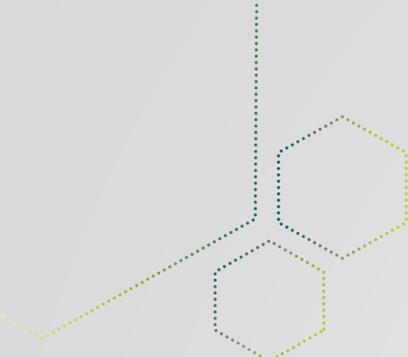


# REDEVANCE

- ▶ Une redevance par droit antérieur invoqué pour les oppositions et la nullité

# RECEVABILITÉ

DES DROITS ANTÉRIEURS  
BIEN IDENTIFIÉS

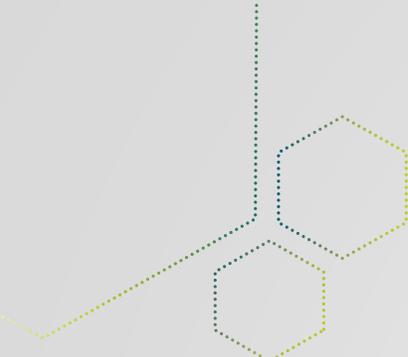


# DANS L'OPPOSITION

- ▶ **Des droits antérieurs invoqués figés à la fin du délai pour former l'opposition**
- ▶ **Refus des arguments relatifs à d'autres droits ou d'autres motifs (la renommée par exemple) si c'est en dehors du délai pour former l'opposition**

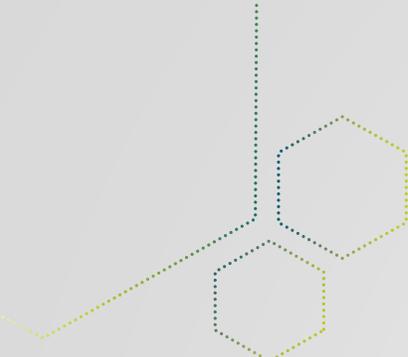
**ex : OP21-0716 :**

- ▶ Dans le délai supplémentaire d'un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle développe des arguments relatifs au risque de confusion existant avec une marque non invoquée dans le récapitulatif et ajouté des arguments relatifs à la renommée de cette marque, au titre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l'article L.711-3 I 2° dudit code.
- ▶ En effet, seuls peuvent être pris en compte par l'Institut le ou les motifs indiqués par l'opposant dans le délai légal de deux mois. En effet, dans le délai supplémentaire d'un mois, l'opposant peut fournir l'exposé des moyens et toutes pièces qu'il juge utiles « *sous réserve [qu'il] n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition* » (art. R.712-14 du code).
- ▶ Parmi les types de droits antérieurs pouvant être invoqués à l'appui de l'opposition, le formulaire d'opposition en ligne propose à l'opposant de sélectionner notamment le motif « *Marque antérieure* » (en indiquant si les produits et services et si les signes sont identiques ou similaires dans le cadre du risque de confusion) et/ou le motif « *Marque de renommée* », une même marque pouvant être invoquée au titre du premier motif, du second ou des deux.
- ▶ Chaque motif sélectionné par l'opposant donne lieu au paiement d'une redevance distincte.



## DANS LA PROCÉDURE EN NULLITÉ

- ▶ **Article R.716-1 dernier alinéa** « Après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale »
  - ▶ **Droits antérieurs clairement invoqués et identifiés** par le demandeur au moment de la demande : ils figurent dans le récapitulatif de la demande et dans son exposé des moyens
  - ▶ La demande en nullité est constituée de ces éléments et **l'instruction ne porte que sur ces derniers** : les parties échangeront au vue de cette demande, sans pouvoir invoquer de nouveaux droits ou de nouveaux motifs



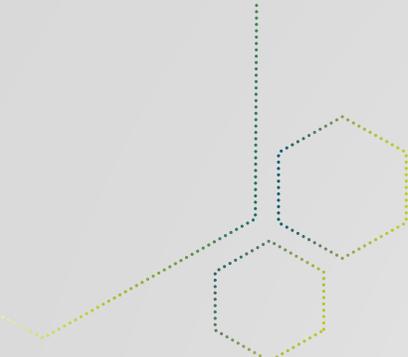
# PREUVE DE L'EXISTENCE DU DROIT

- ▶ Marque : copie de la marque dans son dernier état ou tout document équivalent
- ▶ Dénomination sociale : immatriculation au RNE (registre national des entreprises) ou publication au JOAFE pour les associations
- ▶ Nom de domaine : réservation auprès d'un bureau d'enregistrement

Tout document établissant la réservation du nom de domaine

Exemples : fiche Whois, facture de réservation du NDD dès lors qu'y sont indiqués le NDD, la date et durée de réservation et l'identité du titulaire, facture d'entretien.

- ▶ Pour l'enseigne et le nom commercial : acquisition du droit à compter du premier usage public du signe

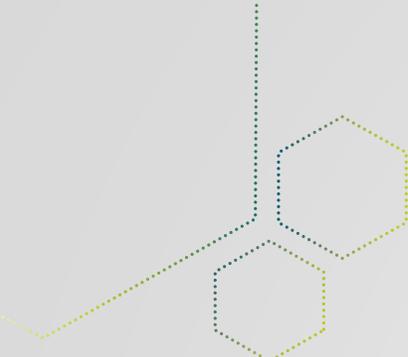


## LA TERRITORIALITÉ (1/2)

- ▶ **Nom commercial étranger : article 8 de la Convention d'Union de Paris** : « *Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce* »

**Cass com 29 juin 1993 n° 91-16.752 « Gabucci »** : peu importe qu'une société soit étrangère dès lors que l'usage du **nom commercial** a eu lieu publiquement sur le territoire français.

- ▶ Exemple de documents : factures, participations à des salons professionnels, livraisons en France



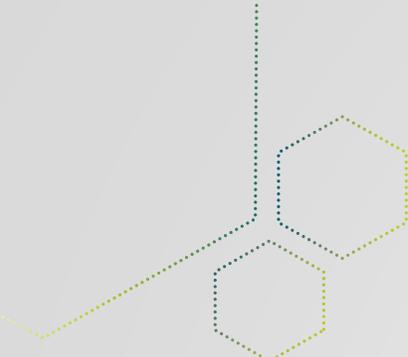
## LA TERRITORIALITÉ (2/2)

### ► Dénominations sociales étrangères

**OP20-3149 INTIME EXPRESS LOGISTIK GMBH** : Pas d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés français.

► si les pièces fournies attestent d'une activité de la société opposante sur le territoire français sous sa dénomination sociale au cours des dernières années, cette circonstance est sans incidence sur l'existence et sur l'opposabilité de cette dénomination en France, lesquelles sont subordonnées à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

► **opposition irrecevable.**



# DES DROITS ANTÉRIEURS EXISTANT AU JOUR DU DÉPÔT DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

▶ **Preuve de l'antériorité pour les droits d'usage ; FOCUS sur certains problèmes rencontrés :**

▶ **OP23-1715** : fourniture d'une capture d'écran d'un site internet non datée.

Ce seul document ne permet pas de justifier de l'existence du nom de domaine, et ainsi de son antériorité au dépôt de la marque contestée et de sa persistance.

▶ **la protection sur un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation. (TGI Paris, ord. réf., 27 /07/2000)** : position retenue aujourd'hui par l'INPI.

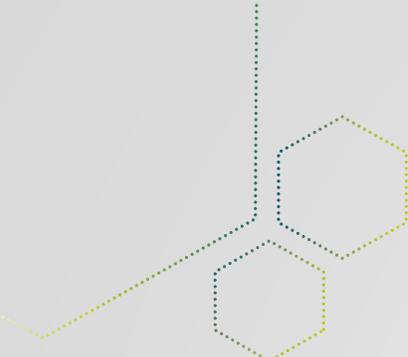
▶ **C.A. Paris 15 septembre 2023 (confirmant la décision de l'INPI NL21-0218 du 6 juillet 2022 ayant rejeté la demande de nullité de la marque AR COSMETICS)**

▶ la preuve de la réservation du nom de domaine ne permet pas d'identifier la date à laquelle le site Internet a été créé et rendu accessible aux consommateurs : il faut un usage

▶ **Enseignes :**

Le droit sur l'enseigne ne naît pas au jour de l'inauguration, mais après l'ouverture du local à la clientèle - CA Lyon, 9 July 1990, PIBD 1990, III, p. 721

▶



# DES DROITS ANTÉRIEURS CLAIREMENT IDENTIFIÉS

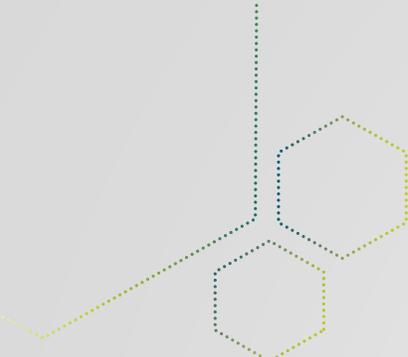
## ► POINT DE VIGILANCE POUR LES NOMS DE DOMAINE :

- noms de domaine .com et .fr : ce ne sont pas les mêmes droits et l'exploitation de l'un ne vaut pas pour l'autre

### **NL21-0178 13 septembre 2022**

- Nom de domaine « biogreen chemicals » pas clairement identifié : aucune extension visée dans le récapitulatif de la demande, et plusieurs extensions visées dans l'exposé des moyens et une seule redevance versée (autre irrégularité : incertitude quant à la titularité)

=>rejet de ce fondement



# DES DROITS ANTÉRIEURS CLAIREMENT IDENTIFIÉS (SUITE)

- ▶ **Cas particulier : la redirection des noms de domaine = redirection du nom de domaine vers une nouvelle cible**

## OP20-2084: LA CLINIQUE DIGITALE

- ▶ Nom de domaine invoqué : **clinique.fr**
- ▶ Des captures d'écran d'un site Internet [www.fr.clinique.com](http://www.fr.clinique.com), qui ne portent donc pas précisément sur le nom de domaine invoqué par l'opposante, à savoir le nom de domaine clinique.fr.
- ▶ Sur la pièce précitée, la société opposante a fait figurer la mention suivante : « extraits du site à l'adresse suivante <https://www.fr.clinique.com/> auquel renvoie le nom de domaine clinique.fr » : toutefois cette affirmation ne permet pas d'affirmer qu'il existe un site [www.clinique.fr](http://www.clinique.fr) exploité grâce à ce nom de domaine.
- ▶ Les autres documents ne comportent aucune date lisible et aucun autre document dans le dossier d'opposition ne permet d'établir que le nom de domaine clinique.fr était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée.  
  
=>Le fondement a été écarté

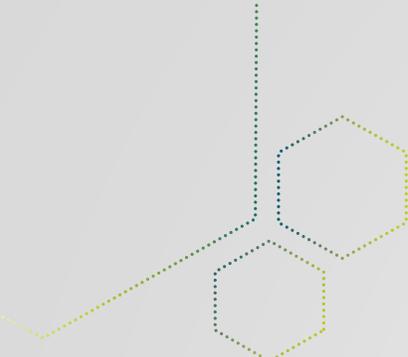
## OP20-1106 FERME DES MOULINEAUX

- ▶ Suite à la notification **d'irrecevabilité**, la société opposante soutient qu'elle « exploite le nom de domaine [www.fermedesmoulineaux.com](http://www.fermedesmoulineaux.com), qui fait l'objet d'une redirection technique vers le nom de domaine [www.fermedesmoulineaux.fr](http://www.fermedesmoulineaux.fr) »

=>Irrecevabilité maintenue

# RECEVABILITÉ

UNE APPRÉCIATION  
GLOBALE

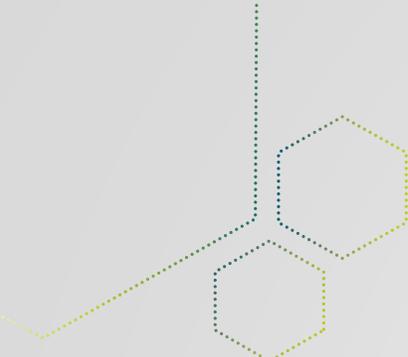


## POINT DE VIGILANCE ET RAPPEL

- ▶ **Si un seul des droits antérieurs invoqués remplit les conditions de recevabilité, l'opposition ou la demande sera notifiée.**
  - ▶ **Pour l'opposition R 712-15 CPI :** Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n'est déclarée irrecevable que si l'ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions
  - ▶ **Pour la nullité Article 4 I -** de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1<sup>er</sup> avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité et en déchéance d'une marque (prise en application de l'article R 716-1 CPI) : « (...) *En cas de demande en nullité fondée sur plusieurs droits antérieurs, le demandeur est tenu d'apporter les informations et pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués. La fourniture de ces informations et pièces pour au moins un des droits antérieurs précités est toutefois suffisante pour permettre l'instruction de la demande* »

# LE DÉFAUT DE PERTINENCE AVÉRÉ

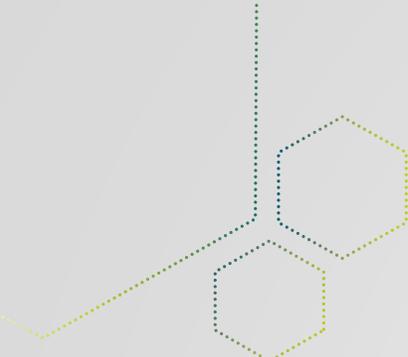
- ▶ **Pour l'opposition : Article 4 - III** de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque (prise en application des articles R 712-14 et 26)
- ▶ **Pour la nullité : Article 4 II -** de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1<sup>er</sup> avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité et en déchéance d'une marque (prise en application de l'article R 716-1 CPI)
  - ▶ « (...) *Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement. L'Institut vérifie que les pièces fournies ne sont pas manifestement dénuées de pertinence.*
- ▶ **L'INPI vérifie donc que les pièces fournies ne sont pas manifestement dénuées de pertinence :**
  - ▶ Si aucune pièce n'est fournie :
    - ▶ le défaut de pertinence est avéré
    - => notification d'irrecevabilité
  - ▶ Si quelques pièces sont fournies :
    - ▶ L'Institut doit vérifier que les pièces fournies ne sont pas manifestement dénuées de pertinence.
    - ▶ Il peut donc estimer que cela est suffisant, au stade de la recevabilité (/\!ce n'est pas un examen du bien fondé de la demande)
    - => Pas de notification d'irrecevabilité + démarrage de la phase d'instruction



# RÉGULARISATION EN MATIÈRE DE NULLITÉ

## ► Régularisation possible, dans la procédure en nullité :

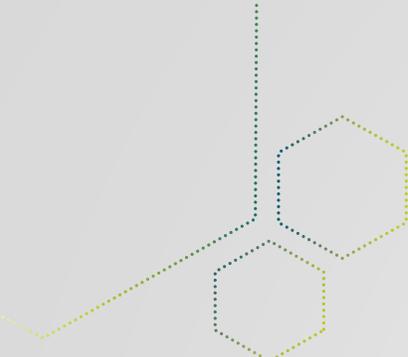
**article R. 716-5 CPI** – « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations »



# RÉGULARISATIONS POSSIBLES EN MATIÈRE D'OPPOSITION ?

- ▶ **Aucune régularisation expressément prévue dans les textes pour l'opposition**
- ▶ **deux arrêts en 2022 :**
  - **CA PARIS 18 janvier 2022 Bœuf sur le Toit RG 018/2022** : copie des marques antérieures : irrecevabilité est une sanction disproportionnée : la fourniture des copies de marques fournies suite à la notification d'irrecevabilité est tolérée.
  - **CA DOUAI Rock in Evreux puis confirmation C CASS 16 février 2022 Pourvoi no Z 20-18.387** : marque non déposée mais notoire (existence du droit) : peu de documents fournis ab initio et compléments après notification d'irrecevabilité : refus par l'institut car postérieurement au délai imparti par les textes :

Annulation par la CA Douai et confirmation en cassation : possibilité de joindre des documents « éclairants » après la notification d'irrecevabilité.



## SUITE

- ▶ Une certaine souplesse semble encouragée mais attention la jurisprudence peut fluctuer
- ▶ Toutefois cela semble cohérent avec le principe du droit administratif qui encourage à statuer au fond sur les demandes soumises

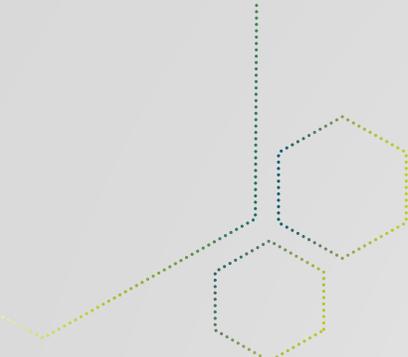
# STATISTIQUES 2023

- Sur les 4 764 demandes d'opposition, au 09/02/2024, 2205 décisions rendues (tous fondements confondus, statuant au fond ou à la recevabilité) :

Dont nombre de décisions d'oppositions rendues sur la recevabilité	93	4 % des décisions
Dont nombre de décisions d'oppositions rendues sur le fond	2112	96 % des décisions
Nombre d'oppositions acceptées (identique/similaire)	1746	83 % des décisions sur le fond
Nombre d'oppositions rejetées (différent)	366	17 % des décisions sur le fond

- Sur les 210 demandes d'opposition, au 09/02/2024, 65 décisions rendues (fondement SUVA, statuant au fond ou à la recevabilité), soit 31 % :

Dont nombre de décisions d'oppositions rendues sur la recevabilité	27	42 % des décisions	
Dont nombre de décisions d'oppositions rendues sur le fond	38	58 % des décisions	
Nombre d'oppositions acceptées (identique/similaire)	29	76 % des décisions sur le fond	
Nombre d'oppositions rejetées (différent)	9	24 % des décisions sur le fond	



▶ **Appréciation de la recevabilité ab initio par l'INPI :**

- ▶ si l'opposition ou la demande en nullité n'est pas irrecevable, l'INPI la notifie au défendeur

▶ **Phase d'instruction**

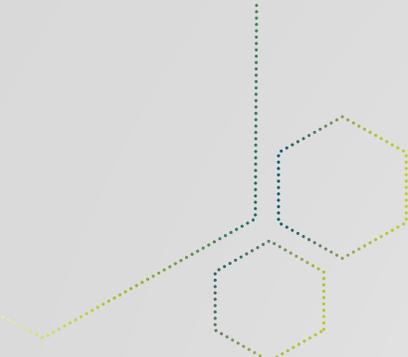
- ▶ Esprit de la procédure : permettre aux parties d'échanger durant toute la phase d'instruction dans le respect de la contradiction.

▶ **Fin de la phase d'instruction**

- ▶ Une étape formalisée par un courrier de notification = point de départ de la phase de décision pour l'INPI (3 mois)
- ▶ l'INPI va se pencher sur l'appréciation de l'atteinte.



**APPRECIATION  
DE L'ATTEINTE**



▶ **La première étape consiste à déterminer la portée de chaque droit invoqué**

- ▶ Marque : incidence d'une demande de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, sur les produits et services invoqués
- ▶ Marque de renommée : appréciation de la renommée pour les produits et services invoqués
- ▶ Dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine :  
**Preuves de l'exploitation effective, activité réellement exercée**
- ▶ Nom commercial, enseigne, nom de domaine :  
**Preuves d'un usage non seulement local**

# L'ATTEINTE

LA DÉTERMINATION DE LA  
PORTÉE DE CHAQUE DROIT  
INVOQUÉ



# LA DÉTERMINATION DE LA PORTÉE DE CHAQUE DROIT INVOQUÉ

MARQUE : INCIDENCE DES  
DEMANDES DE PREUVES D'USAGE

# MARQUES :

## INCIDENCE DES DEMANDES DE PREUVES D'USAGE (1/2)

- ▶ Pour l'opposition : article L.712-5-1 in fine CPI « *Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis* ».
- ▶ Pour la nullité : article L.716-2-3 dernier alinéa CPI : « *Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis* ».

**=>Il peut donc y avoir une restriction/limitation du libellé examiné par rapport au libellé invoqué par son titulaire**

**Ex : NL21-0019 Dénudé**

La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services de la marque antérieure invoquée visés par la demande de preuve d'usage.

=> dans ce dossier, la demande de preuve d'usage ne portait que sur un seul des produits invoqués de la marque antérieure.

Les preuves d'usage fournies n'étaient pas suffisantes, donc la marque antérieure a été réputée non enregistrée pour ce produit et l'examen de la demande en nullité s'est poursuivi sur les autres produits de la marque antérieure, non visés par le défendeur dans sa requête.



## MARQUES : INCIDENCE DES DEMANDES DE PREUVES D'USAGE (2/2)

**Ex : NL21-0196 LINK décision du 13 avril 2023**

La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services des marques antérieures invoquées visés par la demande de preuve d'usage.

Application des critères d'appréciation de l'usage sérieux

=> dans ce dossier 2 marques antérieures étaient invoquées et les demandes de preuve d'usage portaient sur ces 2 marques

Les documents fournis ont permis de reconnaître un usage sérieux pour certains des produits de la 1<sup>ère</sup> marque, et aucun usage sérieux pour ceux de la 2<sup>nde</sup>.

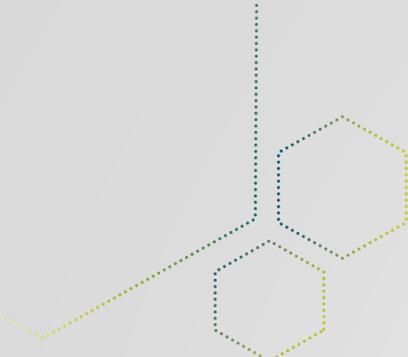
**=> l'examen de la demande en nullité s'est poursuivi sur une seule marque (la 1<sup>ère</sup>)**

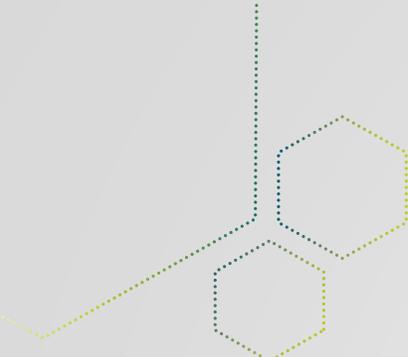
**Et le libellé de cette marque a été limité aux seuls produits pour lesquels l'usage sérieux a été démontré.**



## LA DÉTERMINATION DE LA PORTÉE DE CHAQUE DROIT INVOQUÉ

MARQUE DE RENOMMÉE :  
APPRÉCIATION DE LA RENOMMÉE  
POUR LES PRODUITS ET SERVICES  
INVOQUÉS

- 
- ▶ Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, **notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.**



## LES PRODUITS ET SERVICES POUR LESQUELS LA RENOMMÉE DE LA MARQUE EST ÉTABLIE

- ▶ Le demandeur/opposant doit indiquer **clairement les produits et services** figurant dans le libellé enregistré de la marque antérieure et **pour lesquels la renommée de la marque antérieure est invoquée** afin d'établir la portée du droit antérieure invoqué

la simple mention « dans le domaine du sport et des loisirs » n'est pas suffisante pour établir précisément la portée des droits antérieurs sur la marque SPORT 2000

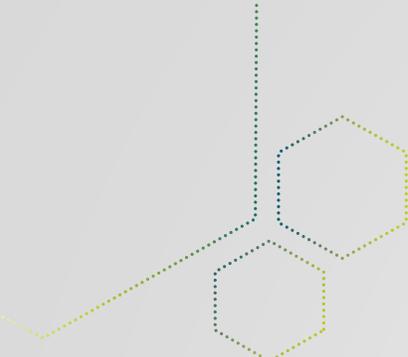
**NL21-0168 « SPORT 2024 » Décision du 23 juin 2022**

- ▶ Le demandeur/opposant doit **établir la renommée pour chacun des produits et services** par des justificatifs
  - ▶ Il doit fournir les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour chacun des produits et services qu'il a clairement identifiés dans sa demande

**NL22-0144 « Les César du Digital » Décision du 21 mars 2023**

la renommée de la marque antérieure LES CESAR DU CINEMA (qui couvre des services des classes 35, 41) a été établie **pour une partie** des services invoqués à savoir « *divertissement ; organisation de concours (divertissement)* » ;

=> l'atteinte à la renommée de la marque a donc été appréciée au regard de ce seul libellé



# LES PRODUITS ET SERVICES POUR LESQUELS LA RENOMMÉE DE LA MARQUE EST ÉTABLIE

- ▶ Renommée non établie :

- ▶ **NL 22-0142 « Lumni » décision du 23 juin 2023**

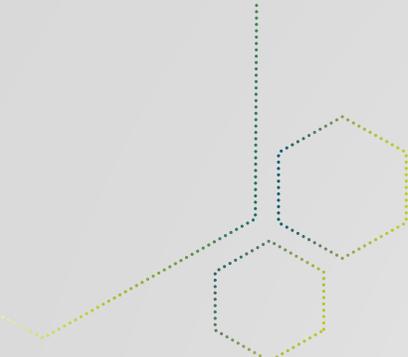
Pour établir la renommée, le demandeur a fourni des extraits et pièces datés de la date à laquelle l'extrait a été édité, laquelle est postérieure à la période pertinente et ne sont pas corroborés par d'autres éléments probants

Un seul document antérieur au dépôt de la marque contestée : un communiqué de presse, insuffisant à démontrer la renommée

- ▶ La renommée de la marque antérieure ne peut être appréciée au regard de services et produits trop imprécis

- ▶ **NL21-0174 « Be Free » décision du 5 avril 2022 et NL22-0063 « Freetalk » décision du 7 septembre 2022**

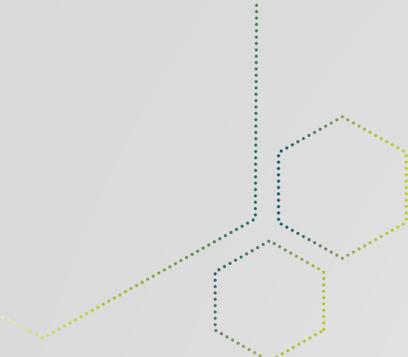
les pièces fournies établissent une grande renommée en France de la marque antérieure FREE pour certains des produits et services invoqués, mais ne peut être appréciée au regard des services de « communication » invoqués qui sont trop imprécis



# UNE RENOMMÉE EN FRANCE

## ► OP20-2450

- il ressort de la jurisprudence que dans le cas où la marque de l'Union Européenne invoquée est renommée sur une partie substantielle de l'Union mais pas en France, la renommée ne peut être prise en compte que si l'opposant démontre « *qu'une partie commercialement non négligeable dudit public [français] connaît cette marque établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure et qu'il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur* » (CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith, aff. C-125/14).
- S'il ressort des pièces que la marque SOS est effectivement renommée sur le territoire espagnol pour les produits revendiqués à savoir le riz, il ne ressort par des pièces produites par la société opposante **qu'une partie non négligeable du public français** connaît la marque SOS, aucun document de la société opposante ne permettant d'établir cette connaissance sur le territoire français.



# RENOMMÉE ÉTABLIE

## ► NL20-0092 MANGO décision du 16 septembre 2021

La **renommée** de la marque antérieure de l'Union Européenne a été démontrée pour les vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants de la classe 25 invoqués à l'appui de la demande.

Documents versés par le demandeur :

Très nombreuses factures,

Chiffre d'affaires réalisé en une seule journée dans une des boutiques parisiennes

Page wikipedia mentionnant la présence, avant le dépôt de la marque contestée, de très nombreux magasins MANGO dans les pays de l'Union Européenne

Articles de journaux et extraits de presse en France et dans l'Union Européenne

Décisions de justice ayant retenu la grande connaissance de la marque sur le marché

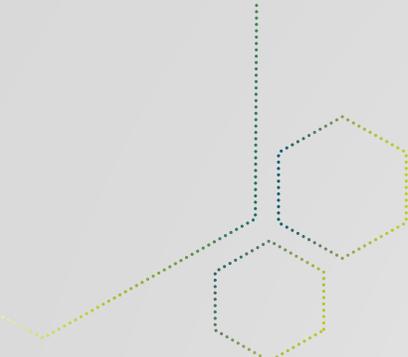
Extraits des pages et comptes sur les réseaux sociaux détenus par le demandeur

Classements et récompenses obtenues par la marque

Dépenses publicitaires et extraits des campagnes publicitaires réalisées en France et dans l'Union Européenne

## LA DÉTERMINATION DE LA PORTÉE DE CHAQUE DROIT INVOQUÉ

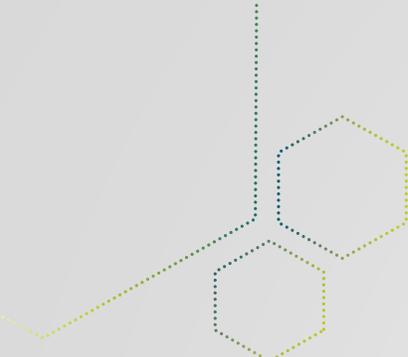
DÉNOMINATION SOCIALE, NOM  
COMMERCIAL, ENSEIGNE, NOM  
DE DOMAINE : **ACTIVITÉ  
RÉELLEMENT EXERCÉE**



# ACTIVITÉ RÉELLEMENT EXERCÉE UN USAGE DANS LA VIE DES AFFAIRES

- ▶ Au sens de l'article 8 (4), l'usage dans la vie des affaires est entendu comme celui opéré **dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé** (Guidelines for examination, EUIPO, Part C, Opposition, 2023)
- ▶ l'opposant doit produire non seulement la preuve de son acquisition, mais aussi de la **permanence de cet usage**, à savoir son usage continu à la date de dépôt de l'opposition (BoA, 13 Dec. 2019, R 1920/2018-1, *Couach.*)
- ▶ **L'exploitation effective est nécessaire** : mise en contact concrète avec la clientèle et commercialisation effective des produits et services concernés.

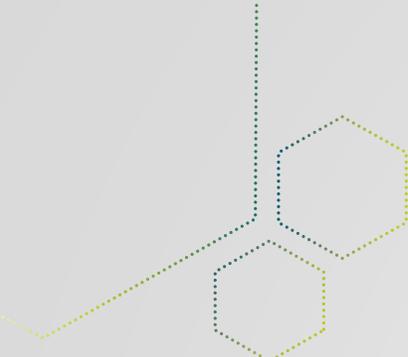
**Preuve par tous moyens et par faisceaux d'indices**



# CONSOMMATEUR CONCERNÉ : LE PUBLIC FRANÇAIS (1/2)

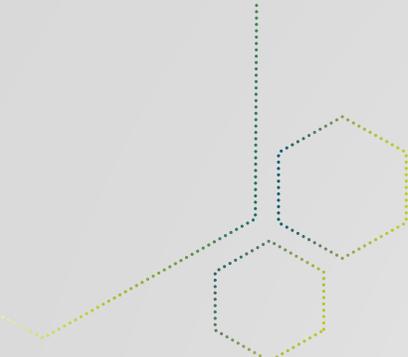
## ► des indices :

- Langue des documents et du site
- Monnaie utilisée
- Adresses de livraison des produits
- Adresse de l'exploitant (Conditions générales ou mentions légales)
- pour les noms de domaine : Extension (.fr .eu )



# CONSOMMATEUR CONCERNÉ : LE PUBLIC FRANÇAIS (2/2)

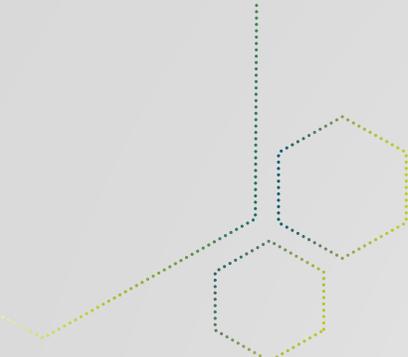
- ▶ **Ne sont pas retenus :**
- ▶ Nom de domaine renvoyant à un site en langue anglaise, avec des prix pratiqués en dollars, ne peut être considéré comme étant exploité en France
  - ▶ **Décision NL21-0206 21 mars 2022 LLBA**
- ▶ **Approche similaire retenue par l'EU IPO et ses chambres de recours - BoA, 14 March 2013, R 28/2012-2, Solaria.**
- ▶ Le fait que le site est rédigé uniquement en anglais et que la société n'a pas de point de contact en France sont des facteurs qui montrent qu'apparemment le site internet ne cible pas le public français, à moins que d'autres éléments de preuve soient avancés, ce qui n'est pas le cas.
- ▶ On peut supposer que lorsqu'une société a l'intention de cibler les consommateurs français, elle offre une description de ses activités et produits en français.



## DÉNOMINATION SOCIALE (1/2)

- ▶ Prise en compte des activités effectivement exercées sous le droit antérieur, telles qu'établies par les pièces d'exploitation fournies dans la demande de nullité, quelles que soient les activités énumérées dans les statuts
- ▶ Fournitures de plusieurs articles de presse, extraits de la page Facebook du demandeur, extraits du site internet [www.tripadvisor.fr](http://www.tripadvisor.fr) recueillant des avis de consommateurs :
  - ▶ Exploitation effective démontrée

**(CA Rennes 5 septembre 2023 : confirmation de la décision de l'INPI du 1<sup>er</sup> juillet 2022 ayant prononcé la nullité de la marque CHAUFFE MAURICE )**



## DÉNOMINATION SOCIALE (2/2)

- ▶ La seule mention des activités sur le K BIS ne suffit pas.
- ▶ Documents déclarés insuffisants :
  - un simple menu non daté proposant notamment des cafés même s'il comporte la dénomination sociale ne saurait constituer une preuve suffisante de l'exploitation effective de telles activités.
  - les documents contractuels, notamment les contrats de commande et d'achat d'équipements, ne permettent pas de démontrer l'exploitation des activités susvisées
- ▶ **PAS D EXPLOITATION EFFECTIVE : opposition rejetée .**

**OP22-1968 LA ROSEE DES GLACES**

# NOM COMMERCIAL (1/4)

- **CA Paris pôle 5-1, 16 mai 2017 n° 15/01332 ECOLE D'ASSAS (NC)/ ASSAS ASSAS FORMATION ECOLE DE DROIT D'ASSAS**

document de présentation de l'école de 1957 sur lequel l'expression 'Ecole d'Assas' est écrite en gros caractères majuscules

- papiers à en-tête utilisé de 1981 à 2011 sur lesquels l'expression 'Ecole d'Assas' figure seule en première ligne, en très gros caractères, en lettre majuscules (...)

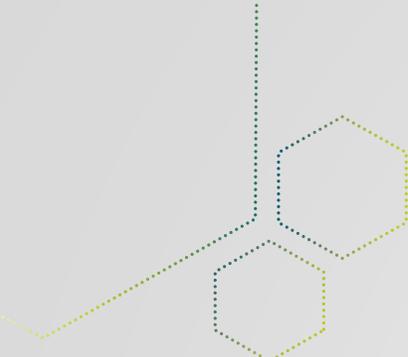
- bail commercial signé en 1982 dans lequel le preneur est désigné sous la seule mention 'la société Ecole d'Assas'

- plaquette de présentation utilisée de 2004 à 2009 faisant apparaître la mention 'Ecole d'Assas' seule en gros caractère gras

- Nom de domaine [www.ecoledassas.com](http://www.ecoledassas.com)

- pavé de signature des courriels salariés

**Non pris en compte** : Les documents internes ou administratifs : livret scolaires ou émargement d'élèves



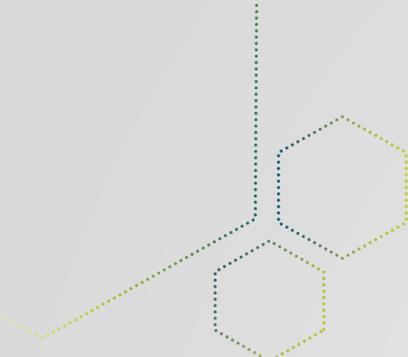
## NOM COMMERCIAL (2/4)

### OP20-1946 POLYLOOP

- ▶ Les pièces mentionnent POLYLOOP comme le nom d'un produit (système de recyclage) et non comme le nom d'un fonds de commerce
- ▶ Il s'agissait d'un simple projet développé à l'étranger, sans commercialisation ni exploitation en France  
Étaient fournis :
  - Un brainstorming d'équipe sur le nom avant son adoption
  - Des échanges internes
  - Des échanges avec un futur partenaire
  - Articles de presse en anglais non destinés à un public français

**INSUFFISANTS POUR DEMONTRER UNE EXPLOITATION EFFECTIVE SUR LE TERRITOIRE Français.**

**Confirmation en tous points par CA PARIS 25/05/22 (RG21/16110)**



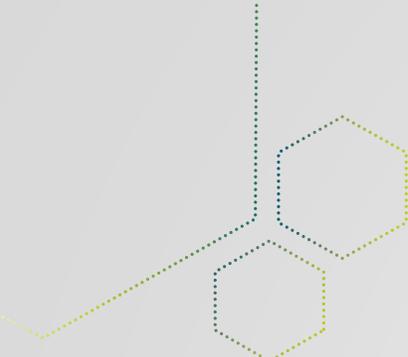
## NOM COMMERCIAL (3/4)

**OP20-3255 VERIFPASS /VERIFPASS** : Contestation de la société déposante

**NOM COMMERCIAL** : pas d'exploitation effective

- Documents relatifs au site internet
- « Permanent Certificate » (certificat de propriété d'un nom de domaine), non traduit et ne saurait permettre de justifier de l'exploitation effective du nom commercial invoqué sur le territoire français, en ce qu'il consiste en un document administratif ne faisant pas mention du nom commercial VERIFPASS.

**CONFIRMATION CA PARIS 24 juin 2022 RG 21/15999 (reprise termes décision inpi)**

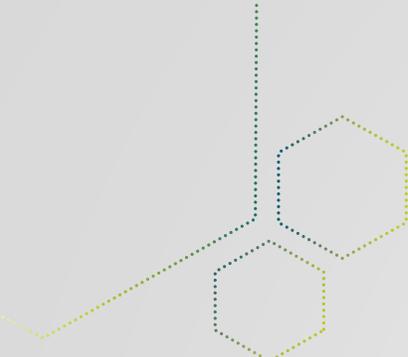


## NOM COMMERCIAL (4/4)

### OP20-2084: LA CLINIQUE DIGITALE

**Deux noms commerciaux invoqués** : CLINIQUE LABORATORIES et CLINIQUE COSMETICS

- ▶ Leur présence dans les extraits K Bis permet de démontrer la titularité mais n'est pas de nature à établir l'exploitation effective des noms commerciaux.
- ▶ Dans ce dossier, aucune autre pièce relative aux noms commerciaux invoqués ne permet d'en établir l'usage.



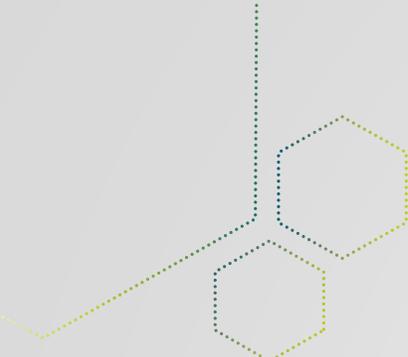
## NOM DE DOMAINE (1/2)

- ▶ **La protection d'un nom de domaine ne peut s'acquérir que par son exploitation**

- ▶ le nom de domaine arparis.fr a bien été réservé antérieurement au dépôt de la marque contestée ;

Mais à supposer que les pièces du demandeur établissent une exploitation de ce nom de domaine pour désigner un site internet marchand, elles montrent que l'exploitation a été de courte durée avant le dépôt de cette marque et que l'activité du site internet reste confidentielle.

**décision C.A. Paris 15 septembre 2023 (confirmant la décision de l'INPI NL21-0218 du 6 juillet 2022 ayant rejeté la demande de nullité de la marque AR COSMETICS)**



## NOM DE DOMAINE (2/2)

► **OP20-3255 VERIFPASS /VERIFPASS**

**NOM DE DOMAINE : verifpass.com**

Des documents sont produits par la société opposante relatifs à l'activité invoquée en français

**MAIS pas d'usage effectif sur le territoire français.**

Car le **nombre de visites** sur le territoire français du site correspondant au nom de domaine invoqué est de faible importance (1 1 1 visites sur une période de 26 mois)

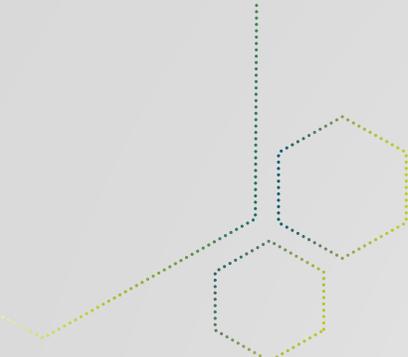
Et aucun document de nature à démontrer une commercialisation effective sur le territoire français : **aucune facture** ni **aucun document comptable** permettant de justifier de l'utilisation du site, sur ce territoire, par des consommateurs aux fins de bénéficier des services proposés.

Les documents relatifs à présentation du site, CGU (conditions générales d'utilisation) et FAQ sont insuffisants

**CONFIRMATION CA PARIS 24 juin 2022 RG 21/15999 (reprise termes décision inpi)**

LA DÉTERMINATION DE LA  
PORTÉE DE CHAQUE DROIT  
INVOQUÉ

NOM COMMERCIAL, ENSEIGNE,  
NOM DE DOMAINE : **PREUVE  
D'UN USAGE NON SEULEMENT  
LOCAL**



## UNE PORTÉE AUTRE QUE LOCALE : CONDITION SUPPLÉMENTAIRE POUR LE NOM COMMERCIAL, L'ENSEIGNE ET LE NOM DE DOMAINE

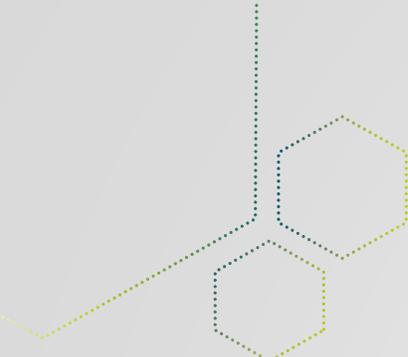
### ► Article L 711-3 I CPI :

« Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

4°) Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

(...) »

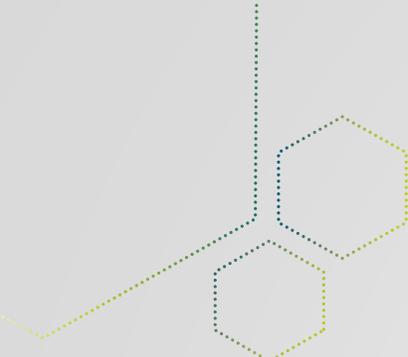
**Cette disposition concerne la procédure d'opposition et la procédure en nullité**



# DIMENSIONS ÉCONOMIQUE ET TERRITORIALE

TUE 24/03/2009, T 318/06 - T 321/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 36-37

- ▶ il convient de préciser que la portée d'un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d'identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, **en premier lieu, de la dimension géographique** de la portée du signe, c'est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l'activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d'une interprétation textuelle de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.
  
- ▶ Il convient de tenir compte, **en second lieu, de la dimension économique** de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la **durée** pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de **l'intensité** de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu'élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet.

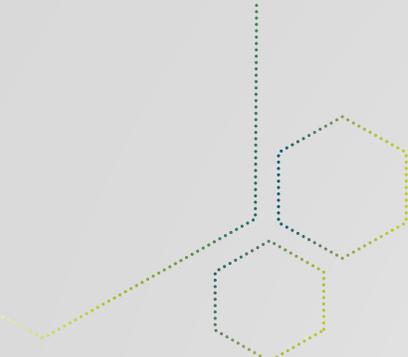


# DIMENSIONS ÉCONOMIQUE ET TERRITORIALE

## Décision CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159 et 160

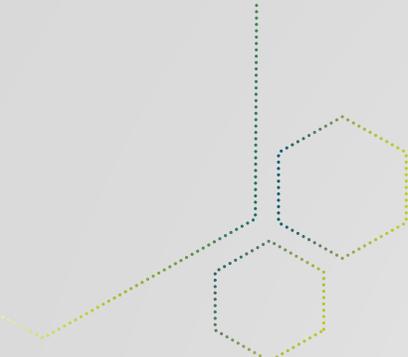
159 Il en résulte que, pour pouvoir faire obstacle à l'enregistrement d'un nouveau signe, celui qui est invoqué à l'appui de l'opposition doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une **étendue géographique** qui ne soit pas seulement locale, **ce qui implique**, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, **que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.**

160 Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la **durée et de l'intensité** de l'utilisation de ce signe en tant qu'élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, **sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale.**



# JUSTIFICATION

- ▶ La Cour de justice a précisé que la portée d'un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection car, s'il en était ainsi, un signe dont l'étendue de la protection n'est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, empêcher l'enregistrement d'une marque, alors même qu'il ne serait utilisé dans la vie des affaires que de manière très marginale.
- ▶ **Le signe doit être utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale.**



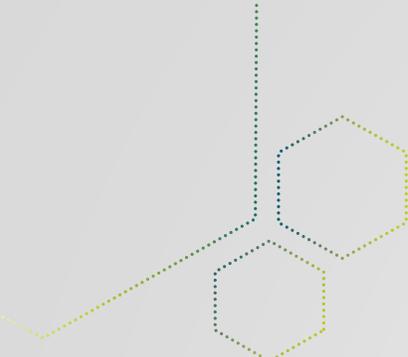
# DIMENSION GÉOGRAPHIQUE

Une clientèle en dehors de la région dans laquelle le propriétaire a son principal établissement.

Campagnes publicitaires nationales ou en dehors de la région dans laquelle le propriétaire a son principal établissement

Site web avec des connexions nationales avérées

- Approche relativement libérale - usage limité à 5 départements français permet de démontrer de dépasser ce critère. BoA, 31 Jan. 2017, R 1008/2016-1, *Gugler*.

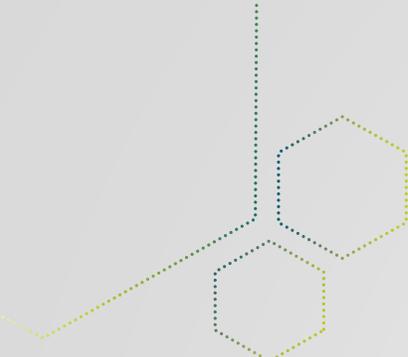


# DIMENSION GÉOGRAPHIQUE

## OP22-1891 BOULEVARD DE LA MODE

### usage insuffisant

- ▶ les photographies de magasins qui les accompagnent ne pouvant pas être datées ni localisées de manière objective (simples indications manuscrites).
- ▶ paiement de la « taxe locale sur la publicité extérieure » pour l'établissement commercial de Sérignan (mois de septembre 2020 et 2021)

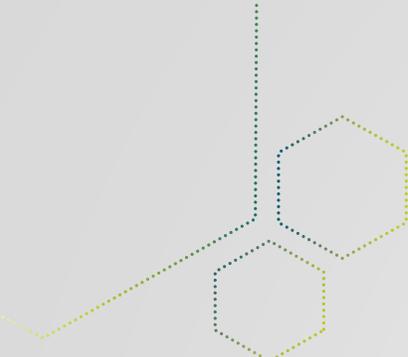


## DIMENSION GÉOGRAPHIQUE

- ▶ CA Lyon, 20 février 2020 n° 13/12937 : action en contrefaçon : pièces insuffisantes

*enseigne* Adress'immo AAI / marque : ADRESS'IMMO

La société ne justifie ni n'établit une utilisation publique et connue du nom commercial et de l'enseigne sur l'ensemble du territoire, ne versant aux débats que des pièces justifiant de l'usage du nom commercial et de l'enseigne dans **un seul département** du Cher (36).

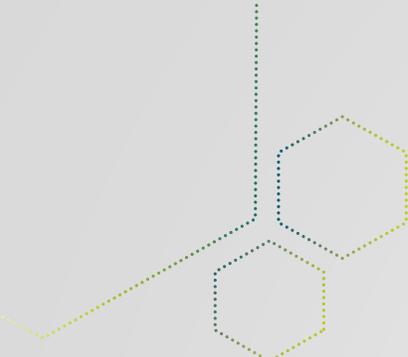


# DIMENSION GÉOGRAPHIQUE

► CA Paris, Pôle 5-1, 5 juin 2018, n° 16/18009

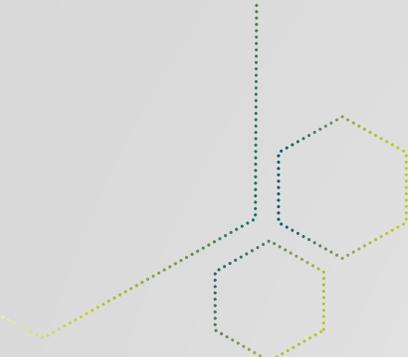
PROPUL'S (nom commercial, enseigne) / PROPULSE (marque) : **éléments suffisants dans leur ensemble**

- une attestation du dirigeant de la société SMURFIT faisant état d'intervention de la société PROPUL'S entre les années 2000 et 2005 sur plusieurs sites **répartis** sur le territoire français : Marne, les Ardennes, la Corrèze, le Gard, le Nord et la Gironde
- Une attestation du directeur des ressources humaines de la société ELIVIA selon laquelle la société PROPUL'S est aussi intervenue en Isère, dans le Calvados, les Vosges, le Nord, le Pas de Calais, étant précisé que les interventions en Isère ont eu lieu entre 2000 et 2011
- des factures (20) de la société PROPUL'S émises au cours des années 2008 et 2009 *adressées à des sociétés implantées dans plus de dix départements différents*



# DIMENSION GÉOGRAPHIQUE

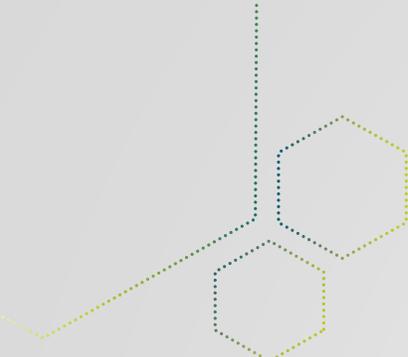
- ▶ *CA Paris pôle 5-1, 16 mai 2017 n° 15/01332 ECOLE D'ASSAS (NC)/ ASSAS ASSAS FORMATION / **ECOLE DE DROIT D'ASSAS (nom commercial)** :*
- ▶ **Connaissance sur tout le territoire national :**
  - des élèves proviennent de la France entière (étude sur l'origine géographique des étudiants de 1999 à 2008)
  - des stages qu'elle propose à ses élèves se situent pour une bonne partie en province
  - des articles dans la presse nationale.



# DIMENSION ÉCONOMIQUE

Une preuve par tous moyens : **Pas de seuil prédéterminé**

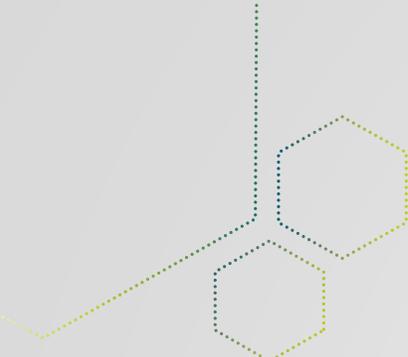
- ▶ tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération : la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
- ▶ La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour **maintenir ou créer des parts de marché** pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les **caractéristiques de ces produits ou de ces services**, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).



## DIMENSION ÉCONOMIQUE

Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve :

- ▶ 1. l'intensité de l'usage (ventes réalisées sous le signe);
- ▶ 2. la durée de l'usage;
- ▶ 3. la propagation des produits (localisation des clients);
- ▶ 4. la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.



## UN USAGE PROCHE DE CELUI EXIGÉ POUR LE MAINTIEN DU DROIT

**L'appréciation de l'usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte :**

- ▶ Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement.
- ▶ De même, la portée territoriale de l'usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l'usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l'usage plus importante

# CONDITION NON REMPLIE

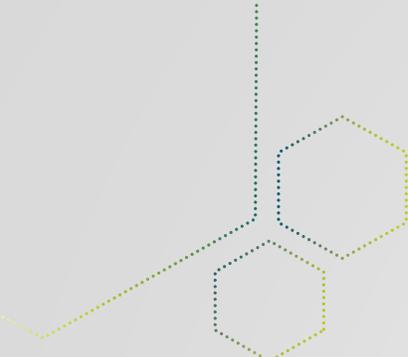
## OP21-5161 : MATTHIEU DE RENT nom commercial :

### usage insuffisant

- ▶ quatre factures produites par la société opposante ont pour adresse de livraison la ville de Quimper, deux ayant pour adresse de facturation Rennes (même client) et une Le Bono.
- ▶ Or, toutes ces villes étant situées dans la même région, la Bretagne, elles établissent une exploitation du nom commercial limitée à une partie réduite du territoire français.
- ▶ réseaux sociaux : un certain nombre de « personnes touchées », variant de 540 personnes à 2222 selon les pages, ainsi que de 2877 mentions « j'aime » sur l'une de ces pages
  - ▶ Pas de preuve d'une exploitation intensive et dans un cadre dépassant le simple contexte local, dès lors qu'elles ne fournissent pas d'informations sur le lieu, l'époque et la quantité de services qui auraient pu être fournis

# CONDITION NON REMPLIE

- ▶ **C.A. Paris 15 septembre 2023 (confirmation de la décision de l'INPI du 6 juillet 2022 rejetant la demande de nullité de la marque AR COSMETICS)**
  - ▶ Nom commercial AR paris : exploitation effective, **mais** pas d'usage suffisant au jour du dépôt de la marque contestée (durée, intensité de l'utilisation du signe pas suffisamment significative)
  
- ▶ **NL21-0178 13 septembre 2022**
  - ▶ Nom commercial BIOGREEN CHEMICALS :
    - ▶ nombreux documents rédigés en portugais, relatifs à des clients situés au Brésil et à des activités ayant lieu au Brésil => sont donc écartés
    - ▶ Autres documents relatifs à des échanges commerciaux (mails relatifs à la vente de marchandises) permettant de prendre en compte une utilisation du signe dans des relations commerciales en France avant le dépôt de la marque contestée :  
/!\ **MAIS** ne sont corroborés par aucun élément relatif à la vente effective de ces marchandises et à d'autres opérations commerciales sous ce nom dans plusieurs villes de France  
=>le demandeur n'a pas établi qu'il exploitait effectivement ce nom commercial ni que sa portée n'est pas seulement locale



# CONDITION NON REMPLIE

**C.A.Rennes 11 juin 2024 Confirmant la décision NL22-0029 du 8 février 2023 ayant reconnu l'absence de rayonnement national de l'enseigne « CHEZ LA MERE POURCEL »**

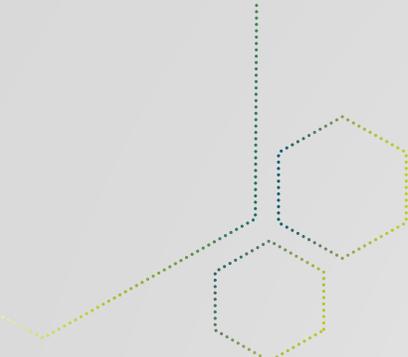
**Enseigne commerciale** exploitée depuis 1944 dans un immeuble emblématique de la ville de Dinan vieux de plusieurs siècles qui fait partie de son patrimoine médiéval et architectural et qui participe pour une très large part à la renommée de la ville. (...)

Pour autant, une enseigne ne bénéficie d'une protection que si elle est **reconnue sur l'ensemble du territoire national** et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque contestée. (...)

Une enseigne est **connue nationalement** lorsqu'une des informations et ou une publicité concernant cette enseigne et l'immeuble sur lequel elle s'affiche a été diffusée sur l'ensemble du territoire.

En l'espèce, les articles de presse fournis sont insuffisant à établir le **rayonnement d'importance** de l'enseigne CHEZ LA MERE POURCEL : articles de journaux locaux dont la diffusion locale est limitée + un article du Figaro se limitant à relater un évènement lié à un fait divers qui n'appelle pas de développement à long terme de nature à attirer **un large public**.

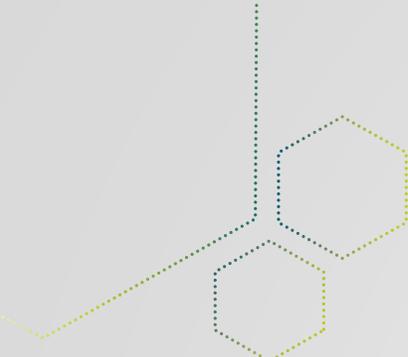
**=> les documents ne sont pas de nature à établir l'intérêt d'un public élargi pour La Maison Pourcel et son histoire.**



# CONDITION NON REMPLIE

## OP20-0114 SUPERPITCH 3 août 2021

- nom de domaine réservé avec l'extension « .fr » ne saurait manifestement constituer un argument pertinent pour démontrer sa portée non seulement locale
  - Est insuffisante une liste de communes, sans aucune indication de source, de titre, ni de date, et qui ne contient aucune mention du nom de domaine « superpitch.fr »
  - Il en va de même des extraits du site internet « superpitch.fr » qui décrivent les types d'activités proposées par l'agence et l'équipe constituée.
  - Documents trop anciens : tous datés des années 2013 à 2015 (y compris les factures dont les dates sont comprises entre le 31 décembre 2013 et le 30 mars 2015) ne sont nullement de nature à démontrer une exploitation du nom commercial par l'opposant au jour du dépôt de la demande d'enregistrement.
- =>Aucune des pièces ne permet d'établir la continuité de l'usage du nom commercial par l'opposant à cette date



# CONDITION NON REMPLIE

## **OP22-3294 PREM : enseigne**

- Deux enseignes PREM dans le département de la Charente-Maritime (d'autant plus que l'une appartenait à la déposante).
- Des publicités fournies par la société opposante publiées dans un journal local distribué uniquement dans le département de la Charente-Maritime

## **OPP20-1115 du 3 août 2021**

- Factures disparates, faible quantité de contrats et un revenu annuel peu élevé.
- Des pièces fournies peu claires : source indéfinie

## **OP22-0495 VIGNEXEL nom de domaine :**

- extrait de la base de données WHOIS précisant que l'opposante est propriétaire du nom de domaine « exel-industries.fr »,
- un lien hypertexte dans son exposé des moyens renvoyant vers ledit site,
- une copie d'écran du site internet.

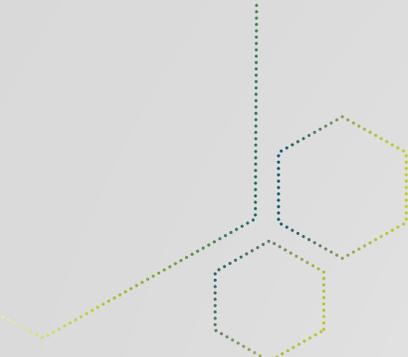
# CONDITION REMPLIE

## OP21-1745 INITIAL

### nom commercial

**documents pertinents justifiant d'une exploitation effective antérieure au dépôt de la demande de marque contestée dont la portée n'est pas seulement locale :**

- ▶ des captures d'écran du site internet de la société opposante « [www.initial.com](http://www.initial.com) » sur lesquelles sont présentées les activités invoquées de la société opposante sous son nom commercial INITIAL
- ▶ des captures d'écran du site wayback machine permettant de retrouver des archives de sites internet. Les captures d'écran communiquées portent sur les archives du site internet « [initial-services.fr](http://initial-services.fr) » de la société opposante sur la période pertinente sur lesquelles apparaît le nom commercial INITIAL exploité pour les activités invoquées.
- ▶ des articles de presse et des captures d'écran de vidéos dans lesquels le nom commercial INITIAL est évoqué, datés et portant sur les activités
- ▶ Des tracts publicitaires et des factures établies par différents établissements situés en France sur lesquels figurent le site internet



# CONDITION REMPLIE PARTIELLEMENT

- ▶ **C.A. Paris 14 juin 2024 (confirmation de la décision NL22-0085 de l'INPI du 20 avril 2023 ayant annulé partiellement la marque FOUILHOX FONTAINEBLEAU)**
  - ▶ **Nom commercial "Sellerie Fouilloux" : exploitation effective et portée non seulement locale pour certaines des activités invoquée**
  - ▶ **Documents fournis :**

nombreuses factures portant sur le nom commercial invoqué et adressées à des clients dans diverses villes de France,

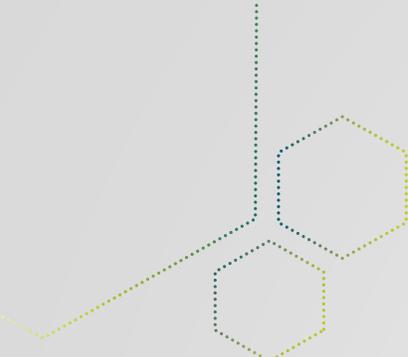
captures d'écran de la page Facebook portant ce nom montrant des publications relatives aux produits commercialisés sous ce nom,

captures d'écran du site internet [www.sellerie-fouilloux](http://www.sellerie-fouilloux) montrant les différentes rubriques de produits commercialisés, l'adresse du point de vente "physique" de ces produits et des preuves de ventes réalisées sur ce site e-commerce,

présence sur des salons professionnels,

factures des fournisseurs pour la réalisation de documents de communication au nom du demandeur

**=>restriction du libellé à prendre en compte dans l'appréciation du risque de confusion**



# CONDITION REMPLIE PARTIELLEMENT

## OP23-0940 DRIIVEME

**nom commercial / activités invoquées** : « *services de transports ; services de réservation en ligne* »

- ▶ Il ressort de l'argumentation de la société opposante et des documents fournis que le nom commercial DRIIVEME n'a pas une portée seulement locale et a donné lieu à une exploitation effective, antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour les « *services de réservations en ligne de location de voitures* ».

En effet, les documents fournis témoignent d'une activité de réservation proposée uniquement en lien avec la location de voitures en ligne.

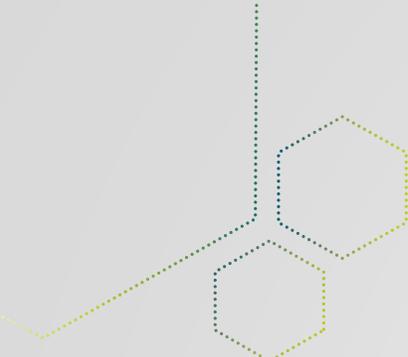
- ▶ En revanche, la documentation fournie par la société opposante est insuffisante pour démontrer la portée non seulement locale et l'exploitation effective des activités de « *Services de transport* », de sorte que ces activités ne seront pas retenues à l'appui de la présente opposition.

**=>restriction du libellé à prendre en compte dans l'appréciation du risque de confusion**



LA DÉTERMINATION DE LA  
PORTÉE DE CHAQUE DROIT  
INVOQUÉ

LES DOCUMENTS  
PERTINENTS

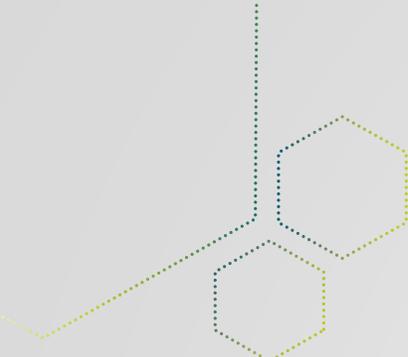


# DES DOCUMENTS PERTINENTS : UN FAISCEAU D'INDICES

- => l'usage sérieux de la marque antérieure invoquée (sur requête du défendeur)
- => la renommée de la marque antérieure invoquée
- => l'exploitation effective du signe utilisé dans la vie des affaires
- => la portée non seulement locale de l'exploitation effective de certains signes utilisés dans la vie des affaires

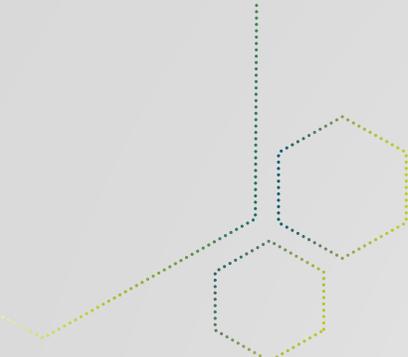
doivent être établis par l'opposant/le demandeur par la fourniture de **documents pertinents et variés** :

- ▶ Penser aux sites d'archives web, aux constats d'huissiers, aux statistiques google analytics sur lesquelles figurent les informations nécessaires à l'identification du nom de domaine invoqué et l'origine des connexions
- ▶ Veiller à fournir des documents **datés** et dont la **source** est identifiée
- ▶ Le cas échéant : ne pas négliger les dimensions géographique et économique



# DES DOCUMENTS PERTINENTS : UN FAISCEAU D'INDICES

- ▶ Factures : en nombre, datées, adressées à différents clients dans différentes villes et différentes régions de France
- ▶ Rapports annuels ou livres de comptes ; s'ils ont été contrôlés par un cabinet d'audit indépendant, il ont une grande valeur probante
- ▶ Les dépenses publicitaires
- ▶ La fréquentation du site Internet par des mesures d'audience
- ▶ Listes des distributeurs dans différentes villes et différentes régions de France
- ▶ Catalogues, magazines, coupures de presses datées dans des magazines et journaux à large diffusion et visant le public français
- ▶ Photographies, attestations, publicités, affiches datées et couvrant différents régions de France
- ▶ Sondages d'opinion, enquête de satisfaction, avis de consommateurs
- ▶ Avis de consommateurs
- ▶ Publications sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook, LinkedIn
- ▶ La part de marché,
- ▶ Le nombre d'abonnés, de clients, ...



## DES DOCUMENTS PERTINENTS : UN FAISCEAU D'INDICES

### =>Appréciation globale des pièces et documents :

certain documents pertinents (source fiable, extérieure au demandeur/opposant, datés antérieurement à la date de dépôt) peuvent corroborer des informations ou éléments figurant dans des documents non datés, ou datés antérieurement ou postérieurement à la période de référence

# ARGUMENTS ET DOCUMENTS NON PERTINENTS (1/2)

- ▶ **La simple affirmation selon laquelle les noms de domaine enregistrés en .fr sont réputés couvrir l'ensemble du territoire national français est insuffisante : il faut cependant une démonstration concrète**
  - ▶ **OP20-1114**
- ▶ quelques factures anciennes ou extraits du site internet non corroborés par d'autres documents
  - ▶ **OP21-1780**
- ▶ **Documents préparatoires : création de cartes de visite, d'autocollants et de produits dérivés sur lesquels est apposé le signe :**  
pas de preuve de mise à disposition au public ni de l'importance de leur distribution éventuelle.

# ARGUMENTS ET DOCUMENTS NON PERTINENTS (2/2)

**OP20-2261 KAB-LEGAL.COM c. CAB LEGAL** Nom de domaine :

- ▶ **Les captures d'écran du site internet** : importance de la source et de la date
- ▶ Sont insuffisants des documents non datés ou mentionnant une date de réservation postérieure à la date de dépôt de la demande contestée et dont la source n'est pas identifiable

des « captures d'écran » présentant le cabinet qui pourraient tout aussi bien être des extraits d'une plaquette promotionnelle, ne sont pas de nature à démontrer l'exploitation du nom de domaine « *kab-legal.com* » en lien avec un site internet.

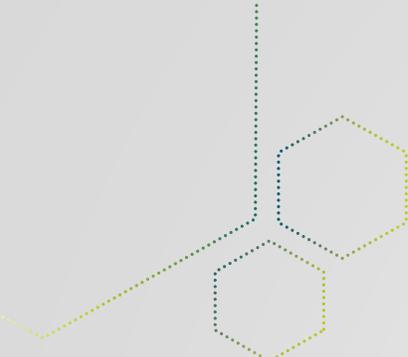
**=>Cas particulier des liens hypertextes :**

- ▶ un lien hypertexte sur l'adresse <http://www.kab-legal.com> était fourni

Toutefois, ce lien hypertexte ne peut pas être pris en compte comme élément de preuve dans la mesure où l'accès à ce document n'est pas garanti, ni son contenu exact par principe susceptible d'évolution, et ne permet donc pas au déposant, ni à l'Institut, d'en apprécier la pertinence.  
(arrêt **JOY MARLONE CA PARIS 09 avril 2019 RG 18/14397**)

# L'APPRÉCIATION DE L'ATTEINTE

LE RISQUE DE CONFUSION



# APPRÉCIATION CLASSIQUE DU RISQUE DE CONFUSION (1/2)

## ► Comparaison des activités invoquées et des produits et services postérieurs

**Le principe de spécialité** : le même secteur commercial /activités des entreprises de même nature ou de nature voisine

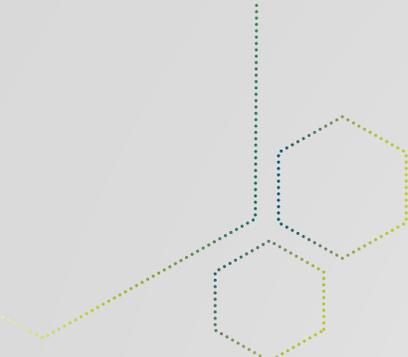
Identité ou la similarité entre les produits et/ou services de la demande et des activités réellement exercées sous le droit antérieur

La clientèle peut attribuer aux activités / produits et services la même origine

## ► Comparaison des signes

Les signes en cause doivent être identiques ou produire sur le public la même impression d'ensemble susceptible de déboucher sur une confusion

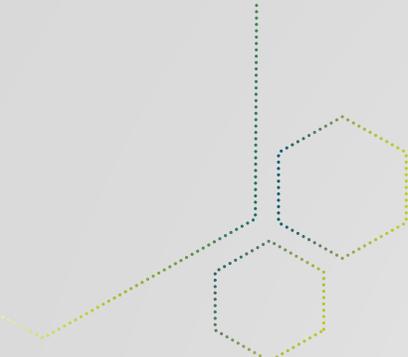
Prise en compte des éléments distinctifs et dominants



# APPRÉCIATION CLASSIQUE DU RISQUE DE CONFUSION (2/2)

## ▶ **Appréciation globale prenant en considération :**

- ▶ la similitude entre les produits et services de la demande contestée et les secteurs d'activité.
- ▶ la similitude entre les signes (impression d'ensemble, prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants)
  - ▶ un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
- ▶ Le public pertinent
- ▶ Le caractère distinctif du signe antérieur, lequel peut être accru par sa grande connaissance établie par le demandeur/opposant



## EXEMPLES OPPOSITION

### **OP21-5157 dénomination sociale PACK DIGITAL / pack-digital.alsace**

pas de risque de confusion

caractère descriptif de l'expression PACK(-) DIGITAL commune aux deux signes au regard des services en cause et des différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble

### **OP21-4599 : LA JONCHERE c/ EIB LA JONCHERE**

Exploitation reconnue pour les activités invoquées

Risque de confusion reconnu partiellement

# EXEMPLE NULLITÉ

## ▶ NL22-0133 L'atelier d'Amaya/Creamaya décision du 21 avril 2023

### Moyen partiellement fondé : marque antérieure invoquée à double titre (risque de confusion et atteinte à la renommée)

- ▶ Comparaison des produits :
  - ▶ Certains des produits contestés (divers produits de maroquinerie et articles d'habillement en classes 18 et 25) sont des accessoires de mode susceptibles d'être proposés par les mêmes enseignes dans le cadre de la diversification des entreprises (établie par le demandeur) et apparaissent faiblement similaires aux produits invoqués (bijouterie ; bijoux fantaisie classe 14)
  - ▶ Les autres produits de la classe 18 qui ne sont pas des accessoires de modes (produits bruts en classe 18, parapluie, parasol ...) ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure
- ▶ Les signes présentent des ressemblances d'ensemble moyennes renforcées par les éléments distinctifs et dominants (AMAYA)
- ▶ Le demandeur a démontré que la marque antérieure était renommée pour désigner des « articles de bijouterie fantaisie » =>elle bénéficie donc d'un caractère distinctif accru au regard de ces produits

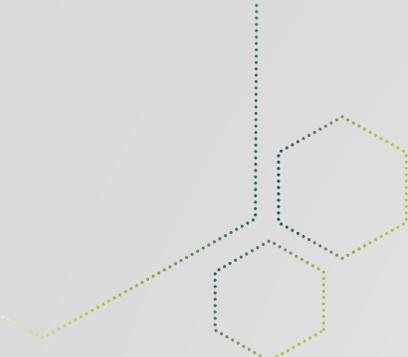
=>Le risque de confusion dans l'esprit du public est donc établi au regard des produits faiblement similaires

Mais aucun risque de confusion n'existe au regard des autres produits

## L'ATTEINTE

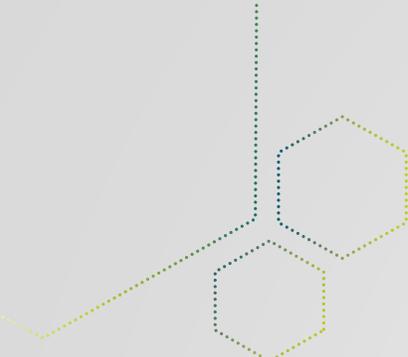
L'APPRÉCIATION DES  
ATTEINTES PORTÉES À  
CHACUN DES DROITS  
INVOQUÉS

L'ATTEINTE A LA  
RENOMMÉE



# L'ATTEINTE A LA RENOMMÉE

- ▶ L'opposant/le demandeur doit démontrer **le lien entre les signes dans l'esprit du public** : il convient d'analyser si, compte tenu de tous les **facteurs pertinents**, un lien ou une association entre les signes s'établira dans l'esprit du public concerné.
  - ▶ Les critères pertinents sont **notamment** le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
- ▶ Le demandeur/opposant doit **démontrer l'atteinte à la renommée** de sa marque  
Usage sans juste motif de la marque contestée qui :
  - ▶ tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure,
  - ▶ ou porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif
  - ▶ ou porte ou porterait préjudice à sa renommée



# L'ATTEINTE A LA RENOMMÉE

## ▶ NL20-0092 MANGO/MANGO SKIN décision du 16 septembre 2021

### Moyen non fondé :

- ▶ La renommée de la marque antérieure MANGO est établie dans l'Union Européenne dont la France et a été démontrée pour les vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants de la classe 25 invoqués à l'appui de la demande.
- ▶ **MAIS** : Les signes présentent simplement un faible degré de similitude,
- ▶ Les produits contestés (classes 3 et 4) ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure (classe 25) et ne relèvent pas du secteur du prêt à porter ni de l'habillement en général pour lesquels cette dernière est renommée.
- ▶ **Le demandeur n'a pas établi le lien entre les signes dans l'esprit du public** : n'a pas démontré le risque de chevauchement des publics respectifs et n'a donc pas établi en quoi, appliqué aux produits contestés, la marque contestée MANGO SKIN évoquait la marque antérieure MANGO.

# L'ATTEINTE A LA RENOMMÉE

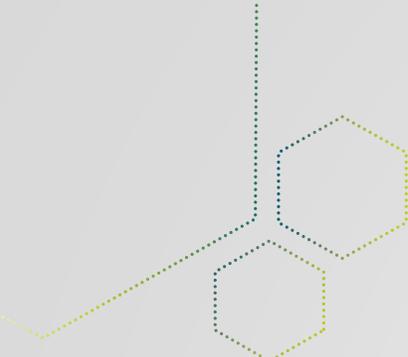
## ► NL22-0007 décision du 11 juillet 2022



Marque antérieure invoquée à double titre (risque de confusion + renommée)

### Moyen sur la renommée rejeté

- La forte renommée de la marque antérieure est établie en France pour les « œufs, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique » invoqués à l'appui de la demande.
- Les signes présentent de faibles ressemblances d'ensemble partiellement compensées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants
- Les produits contestés sont identiques ou très fortement similaires aux produits invoqués.
- Il existe un risque de confusion et d'association des deux marques, de sorte **qu'un lien** entre celles-ci **dans l'esprit du public est a fortiori établi**
- **MAIS** le demandeur **n'a pas rapporté la preuve d'une atteinte effective et actuelle** à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).



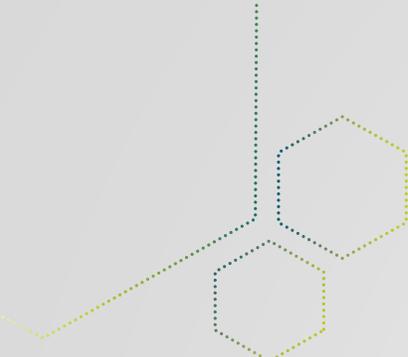
# L'ATTEINTE A LA RENOMMÉE

## ▶ NL21-0057 GOOGLE / GOOGLE CAR décision du 30 août 2021

### Moyen fondé

- ▶ La grande renommée sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et notamment en France, est établie pour une partie des produits et services invoqués (classes 9, 38 et 42)
- ▶ Les **signes présentent d'importantes similitudes** (la marque antérieure est reprise intégralement dans le signe contesté)
- ▶ La marque antérieure est **intrinsèquement distinctive** au regard des produits et services qu'elle désigne et figure parmi les marques les plus puissantes et médiatisées en Europe et en France et **bénéficie d'un degré exceptionnel de connaissance auprès de tous types de publics**
- ▶ En dépit de l'appartenance de certains des produits contestés (classes 7, 12 et 14) à des secteurs distincts du secteur technologique, la clientèle concernée par ces produits connaît la marque antérieure et est amenée à utiliser ses outils informatiques : les consommateurs concernés par l'ensemble des produits contestés sont susceptibles d'opérer **un lien entre le signe contesté et la marque antérieure**

=> la marque contestée est susceptible de **tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée** de la marque antérieure au regard de l'intégralité des produits revendiqués



# L'ATTEINTE A LA RENOMMÉE

## ▶ NL22-0133 L'atelier d'Amaya/Creamaya décision du 21 avril 2023

### Moyen partiellement fondé :

- ▶ La renommée de la marque antérieure est établie en France pour les bijoux fantaisie (classe 14) invoqués à l'appui de la demande.
- ▶ Les signes présentent des ressemblances d'ensemble moyennes
- ▶ Les produits contestés (divers produits de maroquinerie et articles d'habillement en classes 18 et 25) relèvent du domaine d'activité pour lequel la renommée est établie, (accessoires de mode susceptibles d'être proposés par les mêmes enseignes dans le cadre de la diversification des entreprises)
- ▶ La séquence AMAYA distinctive et dominante dans la marque antérieure renommée sera perçue spontanément par le consommateur qui rencontrera la marque contestée CREAMAYA en relation avec ces produits, les signes pourront donc être associés
- ▶ **MAIS** pas de lien au regard des produits de la classe 18 qui ne sont pas des accessoires de modes (produits bruts, parapluie, parasol ...)

=> la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure, au regard des produits pour lesquels il existe un lien dans l'esprit du public



**EXEMPLES DE  
DÉCISION  
D'OPPOSITION  
ET DE NULLITÉ**

# DÉCISIONS DE NULLITÉ

- ▶ **C.A. Paris 15 septembre 2023 (confirmation de la décision de l'INPI du 6 juillet 2022 rejetant la demande de nullité de la marque AR COSMETICS)**

- ▶ Nom commercial AR paris : exploitation effective, mais pas d'usage suffisant au jour du dépôt de la marque contestée (durée, intensité de l'utilisation du signe pas suffisamment significative)
- ▶ Nom de domaine arparis.fr : pas d'exploitation effective antérieurement au dépôt de la marque contestée

**=>demande rejetée**

- ▶ **NL21-0206 du 21 mars 2022 LLBA**

- ▶ Nom commercial LLBA IN FRENCH : exploitation effective sur le territoire français pour une partie des activités invoquées, dont la portée n'est pas seulement locale  
=>risque de confusion avec la marque contestée LLBA Professional Lash lounge by Ann
- ▶ Nom de domaine llbaprofessional.com : pas d'exploitation effective sur le territoire français

**=>demande partiellement justifiée : marque partiellement annulée**

# DÉCISIONS DE NULLITÉ

▶ **C.A. Paris 14 juin 2024 (confirmation de la décision NL22-0085 de l'INPI du 20 avril 2023 ayant annulé partiellement la marque FOUILHOX FONTAINEBLEAU)**

- ▶ Nom commercial "Sellerie Fouilloux" : exploitation effective et portée non seulement locale pour certaines des activités invoquées
- ▶ Nom de domaine "sellerie-fouilloux.fr" : exploitation effective et portée non seulement locale pour certaines des activités invoquées

=>risque de confusion pour une partie des produits et services de la marque Fouilloux Fontainebleau  
=> **marque partiellement annulée**

▶ **NL21-0259 du 21 février 2023**

- ▶ Dénomination sociale "EMPREINTE MULTIMEDIA" : exploitation effective pour une partie des activités invoquées
- ▶ Nom commercial "EMPREINTE.COM" : exploitation effective et portée non seulement locale pour une partie des activités invoquées
- ▶ Nom de domaine "EMPREINTE.COM" : exploitation effective et portée non seulement locale pour une partie des activités invoquées

=>risque de confusion pour une partie des produits et services de la marque Empreinte Digitale  
=> **Marque partiellement annulée**

# DÉCISION DE NULLITÉ

- ▶ **C.A. Nancy 13 décembre 2021 (confirmation partielle de la decision NL20-0033 du 8 mars 2021 ayant rejeté la demande de nullité de la marque AUTHENTIK IMMO)**

- ▶ Dénomination sociale “Authentik Immo” exploitation effective prouvée devant la Cour pour certaines des activités invoquées
- ▶ Nom de domaine “authentic-immo.fr” exploitation effective et portée non seulement locale prouvées devant la Cour pour certaines des activités invoquées

=>risque de confusion pour une partie des services de la marque contestée

=>**marque partiellement annulée**

# DÉCISIONS DE NULLITÉ

## ▶ NL22-0034 du 23 février 2023

- ▶ Marque antérieure WE GO GREENR ; pas de risque de confusion
- ▶ Dénomination sociale “WE GO GREENR” : exploitation effective pour une partie des activités invoquées ; pas de risqué de confusion
- ▶ Nom de domaine “wegogreenr.com” : exploitation effective et portée non seulement locale pour une partie des activités invoquées ; pas de risqué de confusion

=>pas de risque de confusion avec la marque contestée Green Go

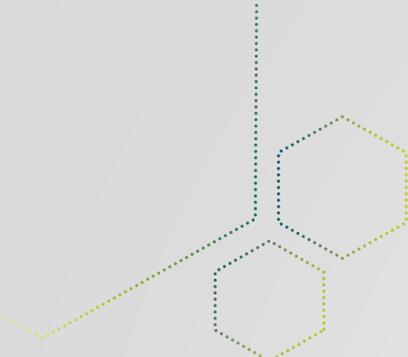
=>**demande rejetée**

## ▶ NL21-0223 du 10 mai 2022

- ▶ Marque antérieure FRANCE PARE BRISE ; risque de confusion sur l’intégralité des produits et services de la marque contestée
- ▶ Dénomination sociale “FRANCE PARE BRISE SAS” : pas de preuve de l’exploitation effective (seul document fourni : extrait Kbis) ; demande rejetée sur ce fondement
- ▶ Nom de domaine “franceparebrise.fr” : exploitation effective et portée non seulement locale pour une partie des activités invoquées ; risque de confusion pour l’intégralité des produits et services de la marque contestée

=>risque de confusion avec la marque contestée PREMIUM PAREBRISE FRANCE

=>**nullité de la marque**



# DÉCISION D'OPPOSITION

## ▶ OP20-2084: LA CLINIQUE DIGITALE

- ▶ Nom commercial invoqué « CLINIQUE LABORATOIRES » : aucune preuve d'exploitation
- ▶ Nom commercial invoqué « CLINIQUE COSMETICS » : aucune preuve d'exploitation
- ▶ Nom de domaine invoqué « clinique.fr » : les pièces fournies ne sont pas pertinentes et donc sont insuffisantes à démontrer une exploitation  
**=>opposition rejetée**

# DÉCISIONS D'OPPOSITION

## ▶ **OPP 21-2894 FIDUCIAL c/FLG CADUCIAL** **marque antérieure FIDUCIAL**

### 1) **Risque de confusion avec demande de preuves d'usage :**

Usage sérieux reconnu pour une partie des services invoqués

Risque de confusion : non reconnu, en raison de signes différents

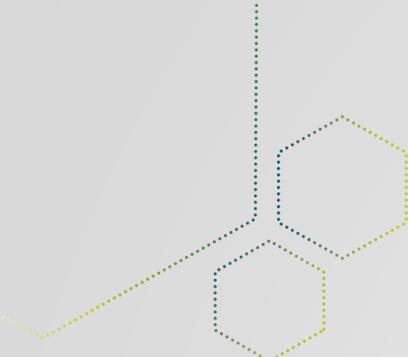
### 2) **Atteinte à la renommée**

renommée reconnue pour une partie des services invoqués

atteinte non reconnue : signes trop éloignés : le signe contesté ne risque pas d'évoquer la marque antérieure.

## **Confirmation CA Versailles 11 janvier 2024**

=>Au vu de la différence entre les impressions d'ensemble provoquées par les signes, qui ne peut être compensée par l'identité ou la proximité des services, une des conditions nécessaires pour que soit reconnue une atteinte à la renommée de la marque antérieure fait défaut, et la décision sera confirmée en ce qu'elle a estimé mal fondée l'opposition sur ce fondement.



# DÉCISION D'OPPOSITION

► **OPP 20-2677 : AXA/J'ADORE AXA LOVE LIVING LIFE (2 marques invoquées sur le fondement de la renommée)**

Renommée démontrée pour des services d'assurance

Produits de maroquinerie et vêtements dans la demande d'enregistrement

Lien bien démontré : atteinte acceptée

# Merci



[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)



INPI Direct

+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France