

APRAM

CONFÉRENCE

HA-PI BIRTHDAY

Loi Pacte

DE LA RÉFORME À LA RÉALITÉ
> IMPACT DE LA LOI PACTE

Conférence présidée par Marie Pusel, CPI, Cabinet Plasseraud
et Julie Desrois, CPI, Cabinet Chaillot



26
SEPT
25

MAISON DES
ARTS ET MÉTIERS
& ZOOM

De 9H à 12H30

Avec le soutien de





BIEN VENUE



JULIEN DELUCENAY, Président de l'APRAM

JULIE DESROIS & MARIE PUSEL, Présidentes de séance

AU PROGRAMME

09:10 : BILAN STATISTIQUE DES 5 ANNÉES

Marie ROULLEAUX DUGAGE, Responsable du Département des Marques, dessins et modèles, INPI

09:30 : DE L'USAGE DE LA MARQUE DANS LES PROCEDURES

Bertrand GEOFFRAY, CPI, Cabinet Germain Maureau

10:00 : LA NULLITE POUR MOTIFS ABSOLUS DEVANT L'INPI

Chloé PIEDOIE, doctorante au CEIPI

10:35 : PAUSE CAFÉ

10:55 : FOCUS SUR LE DÉPÔT FRAUDULEUX COMME NOUVEAU MOTIF

Jérôme TASSI, Avocat, Cabinet AGIL'IT

11:30 : LES DÉNOMINATIONS SOCIALES ET NOMS DE DOMAINE COMME NOUVEAUX DROITS OPPOSABLES

Christine BOUWENS, Responsable de pôle Marque, INPI

12:00 : L'IG COMME NOUVEAU DROIT OPPOSABLE

Guillaume LOBRE, CPI, Cabinet Tmark Conseils

12:30 : Q&A

12:45 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE sponsorisé par **EBRAND**



BILAN STATISTIQUE DES 5 ANNÉES

Marie ROULLEAUX DUGAGE

Responsable du Département des Marques, dessins et modèles, INPI



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

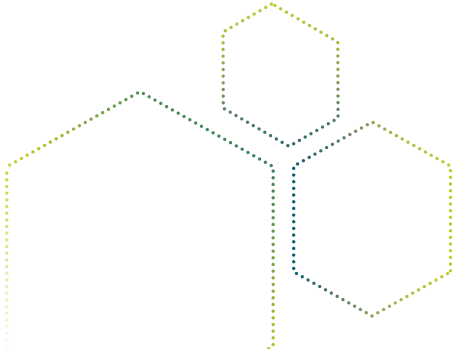
*Liberté
Égalité
Fraternité*

LA LOI PACTE

BILAN STATISTIQUE DES 5 ANNÉES

Marie Roulleaux Dugage - INPI
26 septembre 2025

inpi
FRANCE



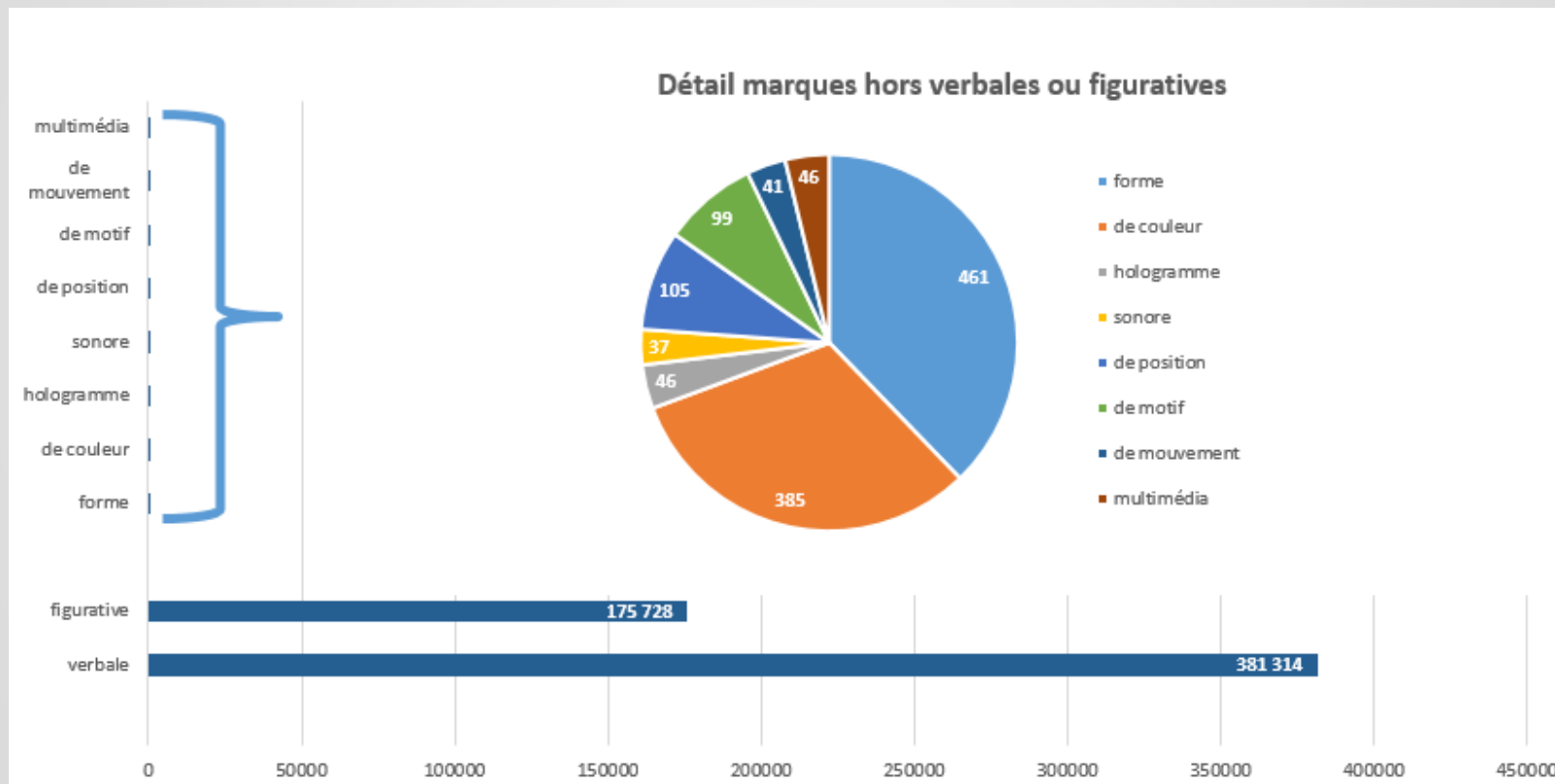


1

DEPOTS ET OPPOSITIONS

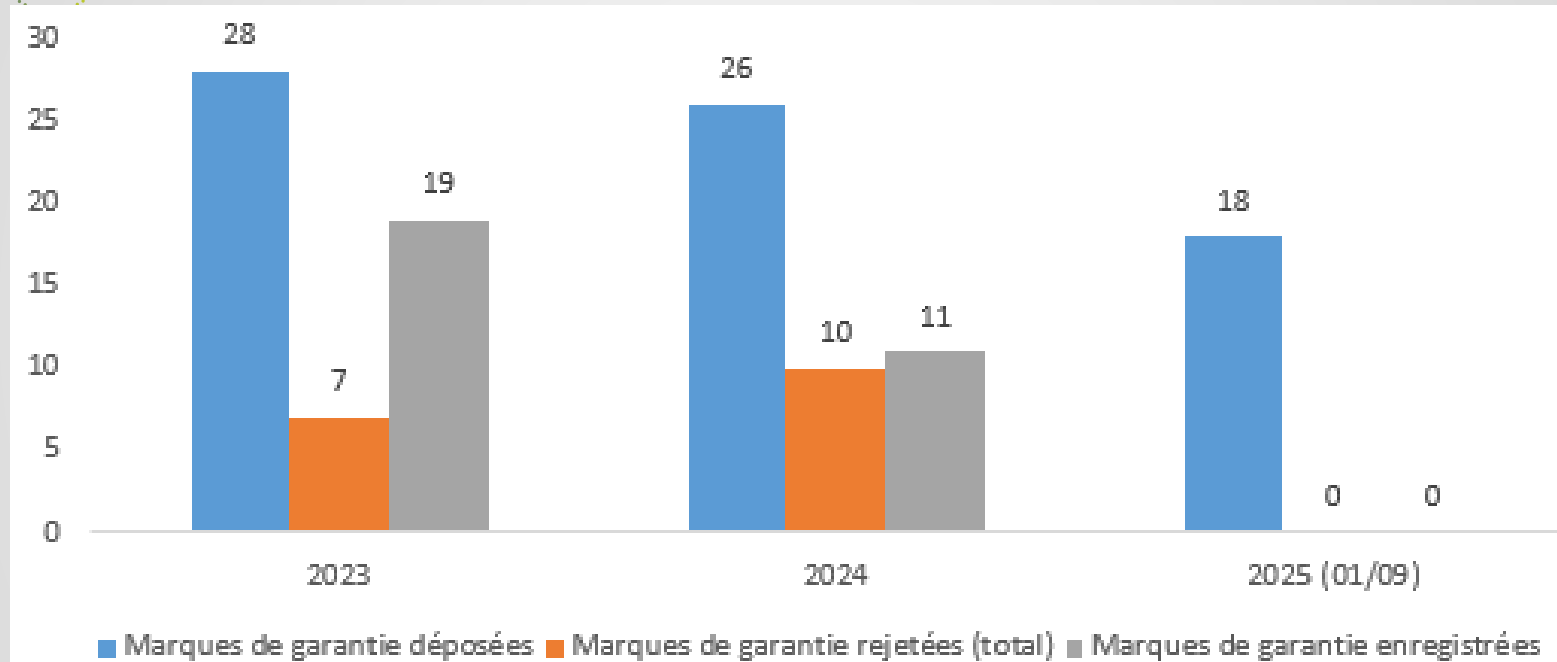
BILAN À 5 ANS

DÉPÔT DE MARQUE, PAR TYPE, DE 2020 À 2025



BILAN À 5 ANS

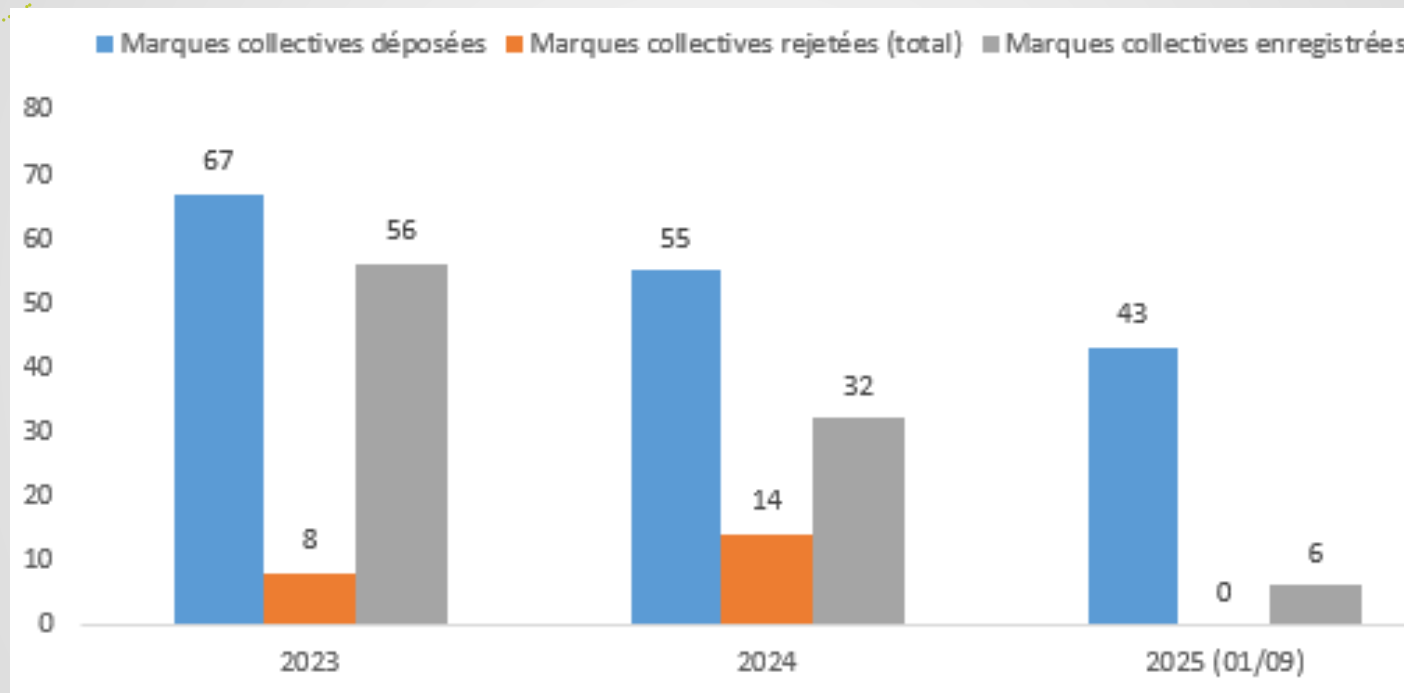
MARQUES DE GARANTIE 2023/2025



- Les données n'incluent pas les marques totalement retirées ou en cours de procédure.

BILAN À 5 ANS

MARQUES COLLECTIVES 2023/2025

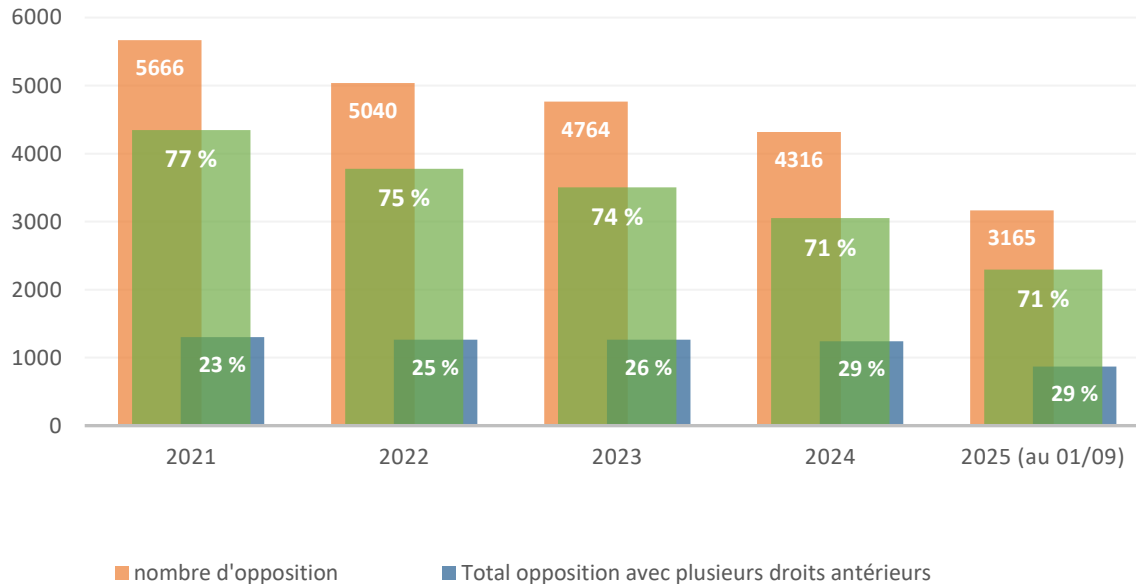


Les données n'incluent pas les marques totalement retirées ou en cours de procédure.

BILAN À 5 ANS

LA PROCÉDURE D'OPPOSITION

Répartition des oppositions,
avec un ou plusieurs droits antérieurs



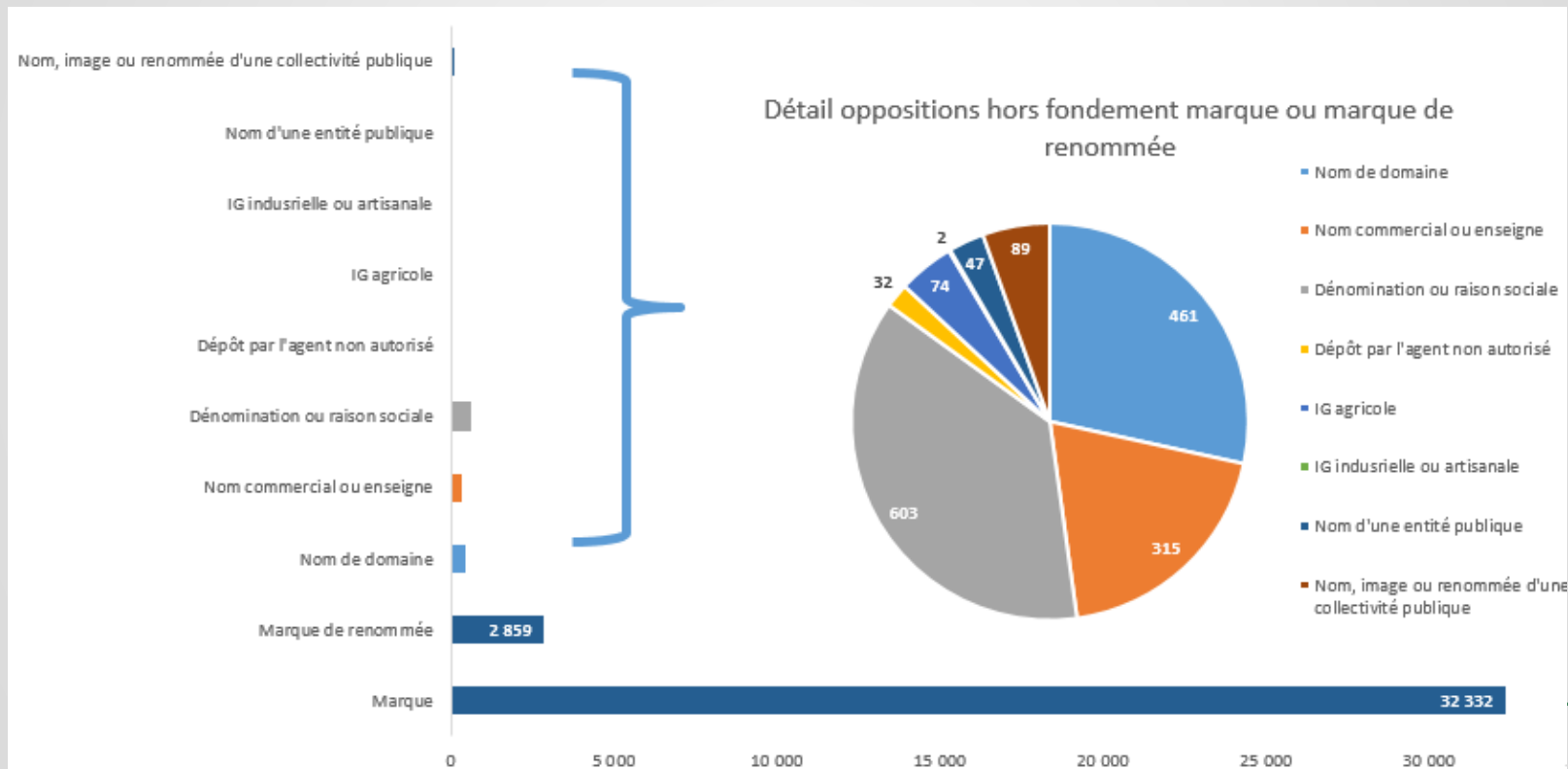
► taux stable au regard des
marques déposées :

=> 4,5 % à 5,5 %

► 29 % des oppositions
invoquent plus d'un droit
antérieur

BILAN À 5 ANS

RÉPARTITION DES OPPOSITIONS PAR FONDEMENT INVOQUÉ



2

NULLITÉ ET DÉCHÉANCE

BILAN À 5 ANS

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE

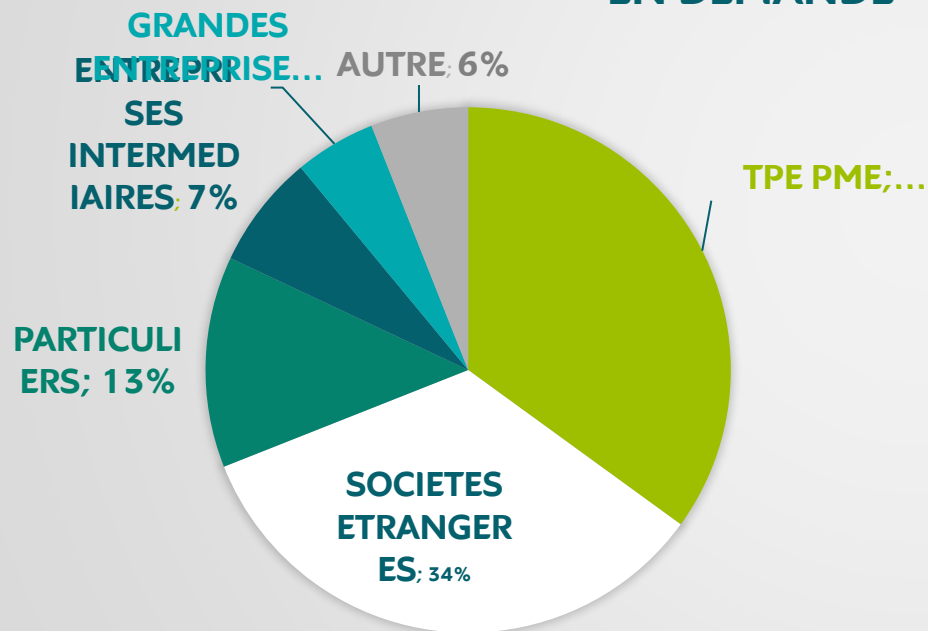


- ▶ Des procédures qui semblent **utilisées** par le public cible
- ▶ Des procédures qui semblent **efficaces**, marquées par des **constantes**
- ▶ Environ 440 demandes / an depuis 2021
- ▶ Environ 400 décisions rendues / an

LES UTILISATEURS

REQUÉRANTS

EN DEMANDE

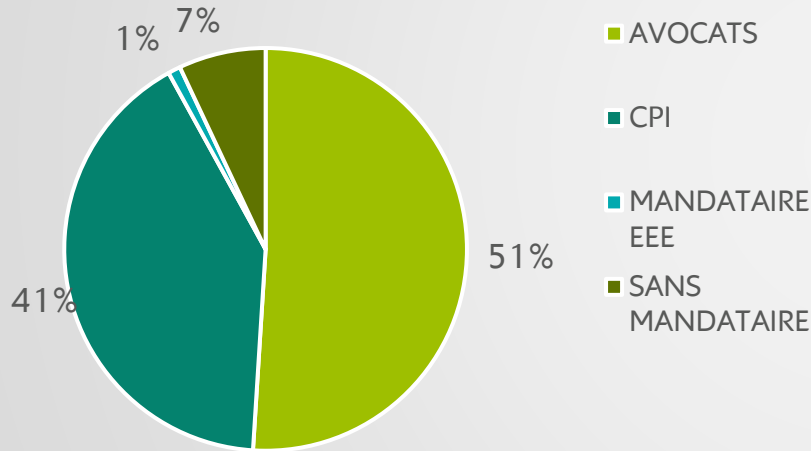


- Cible : TPE/PME
- Objectif : procédures plus simples et à moindre coût.

LES PROFESSIONNELS DE LA PI

REQUÉRANTS

EN DEMANDE



- ▶ Un **large recours au mandataires** (plus de 90%)
- ▶ Une **prépondérance des avocats (51%)**

[41% pour les conseils en propriété industrielle]

▶ DES PROFESSIONNELS :

Pouvant être entendus à l'oral s'ils le souhaitent :

- ▶ Dans 1/10 statuant au fond
- ▶ 100^{ème} audition organisée en mars 2025

▶ Création en 2026 de salles spécialement aménagées à l'INPI

futures procédures marques, brevets et
procédures de nullité dessins et modèles

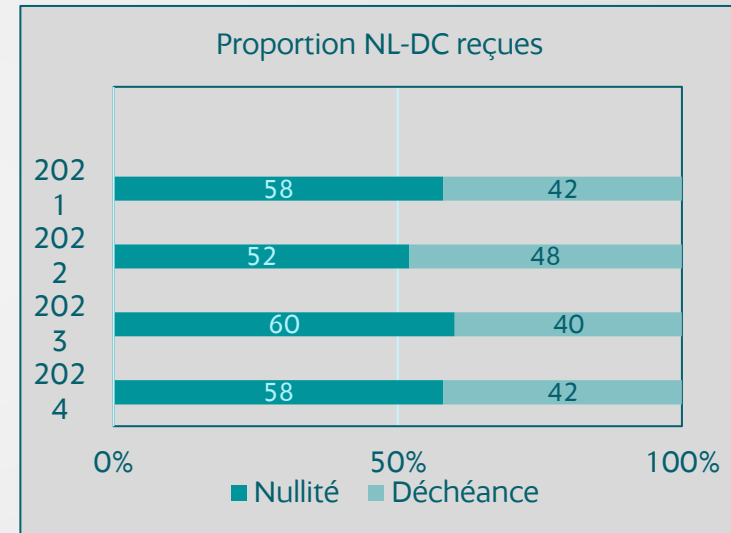
LES DEMANDES RECUES

DANS LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE

Un volume qui évolue peu

440 dossiers / an

Un volume supérieur à celui des actions portées (à titre principal)

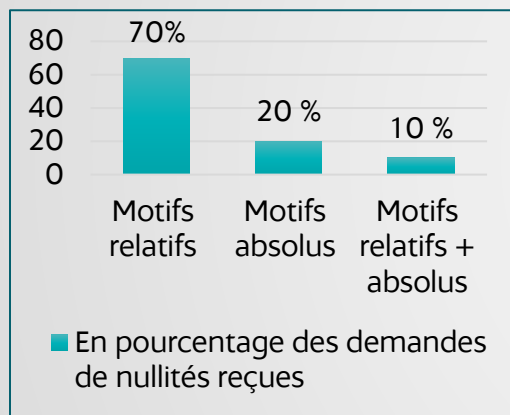


Une prépondérance des demandes en **nullités** (60%) par rapport aux demandes en **déchéance** (40%)

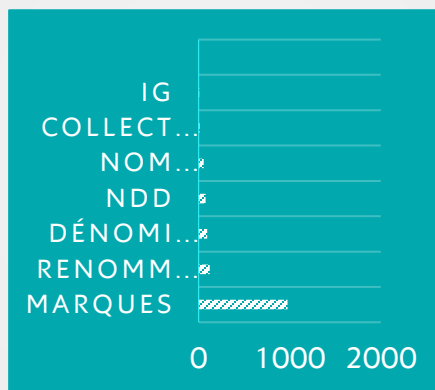
LES MOTIFS INVOQUES

DANS LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN NULLITÉ

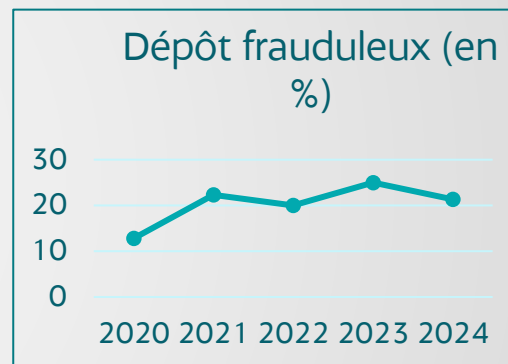
ICI ENCORE DES CONSTANTES



70% des demandes fondées **exclusivement sur des motifs relatifs**



La marque reste le motif largement majoritaire dans les droits antérieurs invoqués

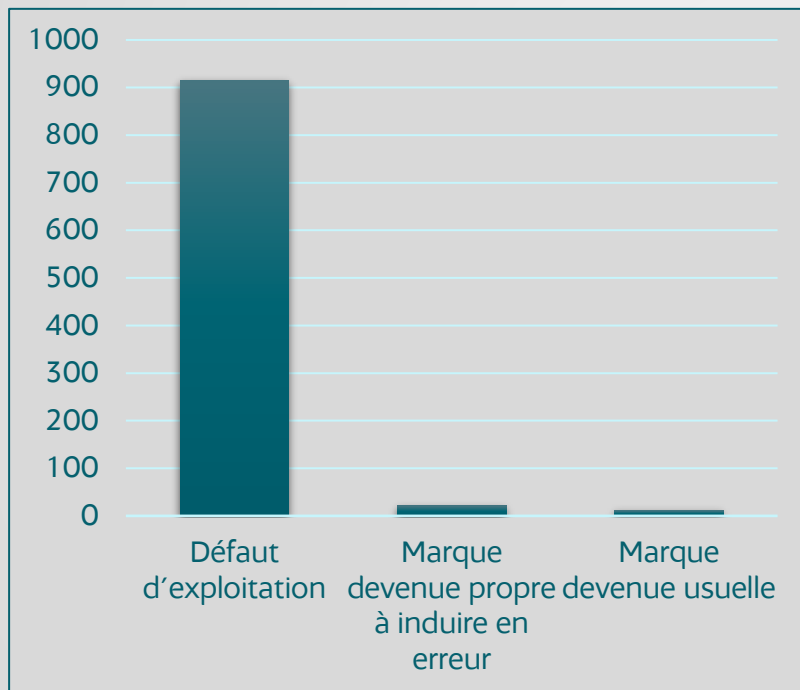


Le dépôt de mauvaise foi est motif absolu le plus invoqué

Invoqué dans 20% de l'ensemble des demandes en nullité

LES MOTIFS INVOQUES

DANS LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN DÉCHÉANCE



La déchéance pour défaut d'exploitation est le motif largement majoritaire

Mais depuis 2020, une trentaine de déchéances fondées sur :

- La marque devenue usuelle ou
- propre à induire le public en erreur

Déjà quelques décisions rendues sur les autres motifs :

- Dégénérescence retenue
- Dégénérescence écartée
- Devenues propre à induire le public en erreur (Non)

LES DÉCISIONS RENDUES

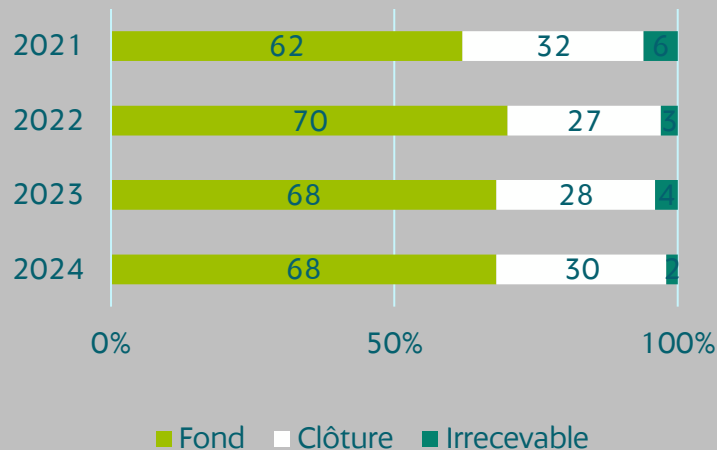
DANS LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE

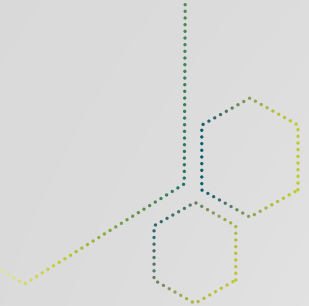
400 décisions rendues en moyenne / an

Des proportions très stables :

- **70%** se prononcent **au fond**
- **30%** prononcent **la clôture de la procédure** (*le plus souvent renonciation à la marque, accord entre les parties*)
- **3%** prononcent **l'irrecevabilité** :
 - **D'office** (*marque non enregistrée, marque enregistrée depuis moins de 5 ans pour une*

Nature des décisions rendues





LES DÉCISIONS RENDUES

DANS LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN NULLITÉ

MOTIFS RELATIFS

reconnus justifiés :

85% pour l'**atteinte à la marque**
(y compris de renommée)

50% pour l'atteinte aux dénominations
sociales

Rejetés :

85% REJET : noms de domaine, noms
commerciaux, enseignes

Autres motifs : majoritairement rejetés

MOTIFS ABSOLUS

Les dépôts de mauvaise foi :

- Près de **150 décisions rendues**
- **1/4** des décisions en nullité au fond
- **50%** environ de taux d'acceptation

Les autres motifs absolus :

30% environ sont reconnus justifiés

Font souvent défaut des preuves relevant de la période précédant la date du dépôt.

LES DÉCISIONS RENDUES

DANS LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN DÉCHÉANCE

4%

**Procédures
totalement
rejetées**

marque non
déchue

le titulaire a
transmis les
preuves utiles

74%

**Procédures
totalement
justifiées**

déchéance pour
tous les
produits et
services visés

22%

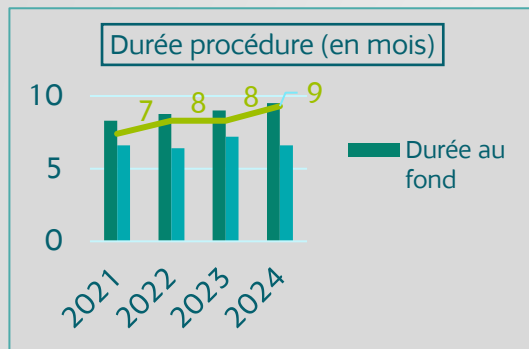
**Procédures
partiellement
Justifiées**

déchéance
d'une partie des
produits et
services visés

Parmi ces décisions, l'INPI a pu être amené à statuer sur l'usage sous ou forme modifiée ou sur l'usage pour des sous catégorie de produits et services

LA DURÉE MOYENNE

DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE



Durée écoulée entre la date de réception de la demande et la date d'envoi de la décision

➤ **8,5 mois** en moyenne

Moins de 7 mois

Procédures **les plus courtes**

[sans réponse du titulaire de la marque contestée]

environ 13 mois

Procédures écrites **les plus longues**

[avec le nombre d'échange maximum possible]

Jusqu'à 17 mois

Procédures **avec audition**

➤ Une légère augmentation de la durée moyenne en 2024 :

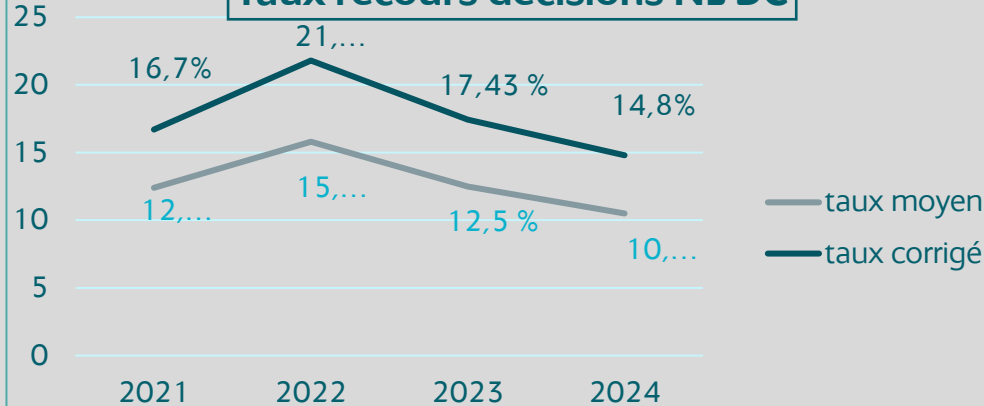
- Procédures qui reprennent après suspensions.
- Appropriation de la procédure par les parties et des échanges plus nombreux.
- Utilisation accrue de moyens de défense :
 - double période applicable à la preuve de l'usage sérieux
 - preuve de la distinctivité d'une marque antérieure
 - abus de droit à agir
 - prescription, forclusion par tolérance
 - autorité de la chose jugée

RECOURS

SUR LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE

2021-2024

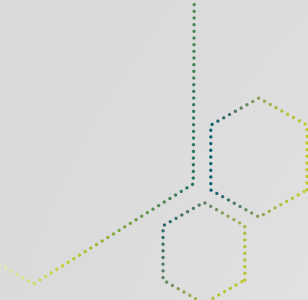
Taux recours décisions NL DC



Taux moyen : recours formés par rapport à l'ensemble des décisions rendues dans l'année (y compris celles de clôtures, moins susceptibles de recours)

Taux corrigé : recours formés par rapport aux décisions rendues dans l'année susceptibles d'être contestées (décisions au fond + irrecevabilités + certaines clôtures)

Recours contre les décisions de nullité et de déchéance = **28%** recours formés contre les décisions rendues par l'INPI

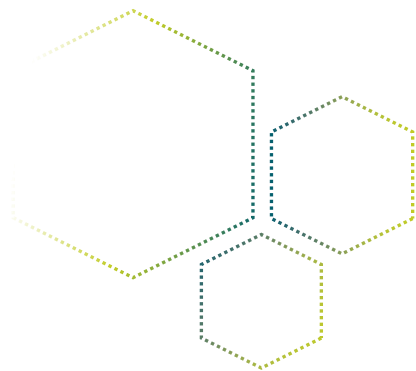


CONCLUSION

Constantes observées qui traduisent une bonne appropriation des nouveautés introduites par la loi Pacte ainsi qu'une certaine confiance des utilisateurs.

Des taux de réussites inégaux selon les motifs invoqués dans les oppositions ou les demandes en nullité ou déchéance, permettant d'orienter les actions pédagogiques à venir.

Statistiques issues des articles parus au PIBD n°1246 du 15 avril 2025 et dans un PIBD d'octobre à venir. En anglais dans INPI LAW JOURNAL n°13 de juillet 2025.



Merci



www.inpi.fr

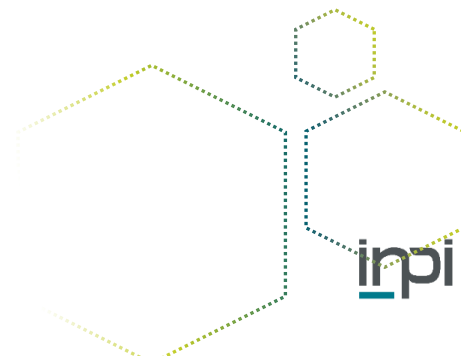


+33 (0)1 56 65 89 98



INPI France

inpi





DE L'USAGE DE LA MARQUE DANS LES PROCEDURES

Bertrand GEOFFRAY
CPI, Cabinet Germain Maureau

Impact de la loi Pacte

De l'usage de la marque dans les
procédures

Bertrand GEOFFRAY

«O» **APRAM**

26 septembre 2025

DECHEANCE POUR NON-USAGE

Aspects Procéduraux

Portée de la demande en déchéance : Impossibilité d'étendre la portée de l'action en cours de procédure

Article R 716-1 CPI : « 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 ».

DC 21-0004 – 7/01/2022 – Lampe Berger

Aspects Procéduraux

Présentation des pièces

Mise en relation de l'argumentation du titulaire de la marque contestée avec les pièces produites.

R.716-5 CPI: « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces (...) qui ne satisfait pas (...) aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.716-3 »

R.716-3 CPI : « ... Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ».

Article 5 Décision du directeur général de l'INPI n°2020-35 : « 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui »

Aspects Procéduraux

Présentation des pièces

Mise en relation de l'argumentation du titulaire de la marque contestée avec les pièces produites.

« Un grand nombre de pièces n'a pas été mise en relation avec les divers usages invoqués dans les observations du titulaire de la marque contestée. Or, il n'appartient ni à l'Institut ni au demandeur de se substituer au titulaire de la marque contestée afin de mettre en relation les pièces produites et l'argumentation développée, au regard du volume particulièrement important de pièces produites elles-mêmes parfois constituées de milliers de pages, l'absence de lien entre ces pièces ou leur contenu et l'argumentation développée entrave à l'évidence la bonne administration de la procédure.

... se contenter comme le fait le titulaire de la marque contestée ..., de citer l'intitulé général d'une pièce, sans aucune explication ni commentaire sur les pièces détaillées sous ce titre, ne permet pas de considérer que le titulaire de la marque contestée les a mises en relation avec son argumentation ».

► irrecevabilité des pièces non mises en relation **(DC21-0130 – 29/08/2022 – Gotcha – DC20-0085 – 1/10/2021, Gallup).**

Aspects Procéduraux

Présentation des pièces

l'absence de fourniture d'un bordereau des pièces ne permet pas de déclarer les pièces irrecevables dès lors que le titulaire a fait expressément référence à ces pièces dans ses observations et qu'il a ensuite, « *dans ses secondes observations, complété son argumentation à cet égard, en sorte qu'il a bien mis en relation, même brièvement, les pièces fournies avec son argumentation* »

► **DC 21-0138 – 27/09/2022 – Iron Bull**

Aspects Procéduraux

Présentation des pièces

Traduction des pièces

Article 7 Décision du directeur général de l'INPI n°2020-35 : « *Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure en nullité ou en déchéance doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française* ».

- irrecevabilité des pièces non traduites - **DC 20-0085 – 1/10/2021 – Gallup**

Toutefois, l'Institut a pu, à juste titre, faire preuve d'une certaine souplesse à l'égard de factures rédigées en langue anglaise et non traduites, au motif que ces pièces « *sont composées d'une date, d'un numéro de facture, d'un prix et d'une adresse ainsi que de la dénomination sociale de la société émettrice* » et que « *ces éléments, communs à toutes factures, demeurent compréhensibles en tant que tels malgré l'absence de traduction* ».

- recevabilité des pièces - **DC 21-0138 – 27/09/2022 – Iron Bull**

Aspects Procéduraux

Nouveaux moyens:

Selon l'article 6 de la Décision précitée du Directeur général de l'INPI : « l'audition s'effectue sur la base des informations et pièces apportées à la procédure durant la phase écrite de l'instruction dans le respect du principe de la contradiction. Les parties... ne peuvent pas invoquer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces à l'issue de la phase écrite de l'instruction ».

► rejets des nouveaux moyens développés par les parties dans le cadre de la phase orale de la procédure (DC21-0081 – 19/09/2022 – Nordnet)

Examen des différents critères:

1. Période pertinente
2. Usage par le titulaire ou avec son consentement
3. Lieu de l'usage
4. Nature de l'usage (à titre de marque, caractère public de l'usage, usage sous une forme modifiée)
5. Importance de l'usage
6. Usage en lien avec les produits/services

Période pertinente

L'usage doit être établi au cours de la période de cinq ans précédant la demande en déchéance

- Selon l'Institut cette période **inclut le jour de la formation de l'action en déchéance (DC 23-0165, 17/10/2024, Jappy)**
- ≠ EUIPO : l'usage doit être prouvé sur une période de 5 ans expirant la veille du dépôt de l'action (*Directives Marques EUIPO, partie D – Annulation Section 2, §2.2.3*)

Période pertinente

Importance de la fourniture de pièces datées;

Mais **possibilité de prendre en considération** dans le cadre d'une appréciation globale en combinaison avec d'autres éléments datés:

- **des pièces non datées**

- * catalogues ou photographies (DC24-0033, 10/12/2024, Cealys Garum), plaquettes et site internet (DC24-0035, 20/12/2024, Gpa).

- **des pièces datées antérieurement :**

- * affiches (DC21-0098 – 30/08/2022 – Husky).

- **des pièces datées postérieurement:**

- * sites Internet (DC21-0064 – 28/04/2022 – Fox) attestation expert comptable (DC24-0014, 16/12/2024, Elégance), factures (DC22-, 0033, 24/01/2023, Ybry)

Période pertinente

La possibilité de prendre en considération des pièces non datées ou datées en dehors de la période pertinente, dès lors que ces pièces sont combinées à d'autres pièces datées dans la période requise, a été confirmée par la Cour d'appel de Paris

(Rungis, 1^{er} février 2023, RG21/21420; Jungle Juice, 4 décembre 2024, RG23/07706).

Dans une autre affaire toutefois, la Cour d'appel de Paris a réformé une décision de l'Institut en écartant certaines pièces comme des affiches publicitaires ou dépliants non datés

(Bee Wizz, 26 mai 2023, RG21/18299).

Période pertinente

1. **Acceptation de certains types de preuves** (Art L,716-3-1 CPI: la preuve peut être rapportée par tous moyens) :

- Extraits Webarchive, sans qu'il soit nécessaire que ces captures soient authentifiées par un constat d'huissier ([DC23-0177, 13/11/2024, Wonder](#))
- Post Instagram assorti du code source montrant qu'une modification était intervenue pendant la période de référence ([DC24-0022, 17/12/2024, Cloud7](#))

2. **Rejet de certains types de preuves:**

- Liens hypertextes sans fournir la copie du contenu de ces liens (ne permet pas de savoir si la marque figurait sur le site pendant la période et contenu susceptible d'évoluer) ([DC23-0174, 14/10/2024, Victoria](#))
- Des pièces trop anciennes (datées de 10 ans avant la période de référence), non corroborées par des pièces démontant un usage constant entre ces deux périodes ([DC24-0009, 14/11/2024, Edity](#))
- Copie de couvertures de magazines non datées avec date indiquée librement par le titulaire et non corroborée par d'autres pièces ([DC22-0178, 16/10/2023, Urban Color Keratin](#))

Période pertinente

La déchéance d'une marque ne peut être prononcée que lorsque la marque n'a pas été exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est sans incidence sur l'usage sérieux de la marque, le fait que le restaurant, exploitant la marque attaquée, ait fermé au cours de la procédure en déchéance, l'usage sérieux ayant été rapporté au cours de la période de cinq ans précédant la demande en déchéance

(DC22-0126, 27/04/2023, ONA; confirmée par CA Paris, 20/11/2024, RG23/09752).

Période pertinente

L'usage doit être établi au cours de la période de cinq ans précédant la demande en déchéance

Exception : article L 716-3 CPI « *L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée* ».

Période pertinente

1. Action en engagée le 23 décembre 2020 : le demandeur considère que l'usage doit être rapporté sur la période du 23 décembre 2015 au 23 septembre 2020 car le titulaire était informé depuis 2019 d'une action en déchéance possible à l'encontre de sa marque.

« *le demandeur ne justifie pas que le titulaire de la marque contestée a reçu le courrier dans lequel il lui aurait indiqué qu'il déposerait une demande en déchéance à l'encontre de sa marque, l'annexe 1 fournie portant sur ce courrier, ne comportant ni date, ni preuve de sa réception par le titulaire de la marque contestée* » (DC 20-0154 – 8/02/2022 – Direct Pare Brise)

2. Le demandeur a adressé au titulaire un courrier moins de trois mois avant d'engager l'action lui signifiant son souhait de solliciter la déchéance et soutenait devant l'Institut que les pièces datées postérieurement au courrier ne pouvaient être prises en considération.

Les pièces produites par le titulaire s'étalant sur plusieurs années précédant la demande en déchéance, on « *ne saurait qualifier cet usage de reprise d'activité pendant la période suspecte...* » (DC 22-0140 – 10/06/2024 – NN)

3. L'existence de précédentes actions judiciaires ou administratives entre les parties ne permettent pas de présumer de la connaissance du titulaire de l'intention du demandeur d'engager une telle action (DC 22-0143 – 20/07/2023 – Respirae)

Usage par le titulaire ou avec son consentement:

L. 714-5 du CPI « est assimilé à un usage... 1° l'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ».

- ☒ L'usage effectué par des entités économiques liées au titulaire (holding, filiales) (DC20-0031, 28/12/2021, Adolphe Sax; DC24-0076, 22/01/2025, Valsan; DC23-0177, 13/11/2024, Wonder)
- ☒ L'usage effectué par une société dont les dirigeants personnes physiques sont titulaire de la marque (DC 24-0145, 16/07/2025, Hbag; DC21-0060, 16/02/2022, Fidexial)
- ☒ L'usage effectué par le licencié dont la licence est inscrite au RNM (DC 22-0178, 16/10/2023, Urban Color Keratin) ou celui effectué par le licencié français d'une marque de l'Union européenne proche de la marque française objet de la demande en déchéance (DC 21-0064 – 28/04/2022 - Fox) ou enfin l'usage effectué par une société autorisée par le titulaire sans que cette autorisation ait fait l'objet d'un contrat (DC 22-0140 – 10/06/2024- NN).
- ☒ L'usage effectué par différents titulaires successifs pendant la période de référence (certains demandeurs arguant de ce que les pièces afférentes à l'usage de la marque antérieurement à l'inscription de cession n'étaient pas opposables (DC 23-0085 – 05/04/2024 – Rapido; CA Paris, 20/11/2024, RG23/09752, Ona)

Lieu de l'usage : l'usage en France doit être établi.

- **X** Sont écartés des pièces rédigées en anglais adressées à une société suisse (DC23-0074, 11/03/2024, Bureau d'idées) des devis adressés à des société au Canada ou en Espagne (DC22-0212, 29/11/2023, Caffettino) des pièces rédigées en Espagnol concernant des événements ayant eu lieu en Espagne (DC24-0039, 29/03/2025, Recup)
- **✓** L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation (DC 20-0031, 28/11/2021, Assainol; DC 22-0033, 24/01/2023, Ybry; DC23-0027, 22/01/2024, Beau Chêne; DC4-0052, 17/12/2024, Morabito)
- **✓** Sont acceptées des factures sur lesquelles l'adresse a été biffée, dès lors que lesdites factures comportent des éléments permettant un rattachement en France comme des frais de livraison en France métropolitaine (DC 23-0177, 13/11/2024, Wonder)
- **✓** Sont acceptées des publications Instagram rédigées en français, des campagnes publicitaires consultées en France, des factures adressées à des clients domiciliés en France, pour des hôtels exploités en Arabie-Saoudite, Jordanie et Turquie (DC 24-0022, 17/12/2024, Cloud 7)

Nature de l'usage

1. Usage à titre de marque
2. Caractère public de l'usage
3. Usage sous une forme modifiée

Nature de l'usage : Usage à titre de marque

-  Un signe qui constitue une **dénomination sociale** ou un **nom commercial** peut également être exploité à titre de marque:

Bien que le signe FIDEXAL SARL figure en bas des factures, associé à son numéro SIREN, le signe  figure aussi en haut à gauche des factures, permettant d'établir qu'il n'est pas seulement utilisé pour désigner l'entreprise mais également en lien avec les services couverts par l'enregistrement de la marque contestée, ce qui démontre un usage à titre de marque (DC21-0060, 16/02/2022, Fidexal; Voir aussi DC22-0126, 27/04/2023, Ona, confirmée par CA Paris 20/11/2024, RG23/09752; DC23-0102, 02/05/2024, Bob Dépannage)

-  Un signe **exclusivement exploité comme dénomination sociale** ne peut être assimilé à un usage à titre de marque

La seule fourniture d'un extrait Kbis mentionnant le signe correspondant à la marque comme étant une dénomination sociale et d'une facture d'un cabinet d'avocat libellée à l'attention de cette société pour une constitution de partie civile, ne peut établir une exploitation du signe en cause à titre de marque (DC 23-0180, 7/10/2024, Les P'tites Bombes, LPB)

Lorsque le signe constituant à la fois la dénomination sociale et la marque a pu être exploité à titre de marque mais ne l'est plus depuis une date bien antérieure à la période pertinente et que seul l'usage à titre de dénomination sociale se poursuit (DC 24-0141, 11/04/2025, miss Europe).

Nature de l'usage : Usage à titre de marque

- ✓ L'usage d'un signe désignant une large collection de publications, déclinées autour de différents thèmes constitue bien un usage à titre de marque, nonobstant le fait que le signe puisse également être utilisé pour désigner une œuvre de l'esprit. (DC21-0163, 23/09/2022, Simplissime).

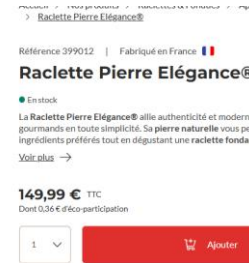
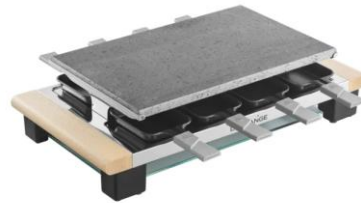


- ✓ Impact du symbole ® en présence de signes faiblement – Le signe est apposé sur l'étiquette de ces produits mais il est en outre suivi du symbole ®. Si ce symbole n'a aucune valeur juridique en France, il est aisément compris du public français comme une mention informant de la protection du signe à titre de marque et venant de ce fait identifier l'origine commerciale des produits sur lesquels il est apposé. (DC 20-0039, 15/04/2021, L'Ane en culotte – Voir aussi DC23-0074, 11/03/2024, Bureau d'idées)



Nature de l'usage : Usage à titre de marque

- ✓ Usage à titre de marque même si le signe n'est pas apposé sur les produits ou leur conditionnement mais figure sur les factures ou sur les documents présentant les différents produits (DC24-0035, 20/12/2024, GPA; DC24-0014, 16 décembre 2024, Elégance).



- ✓ Usage d'une marque combiné avec l'usage d'une autre marque – (DC24-0033, 10/12/2024, Cealys Garum; CA Aix, 18/11/2021, RG21/05511, Gabrielle)



Nature de l'usage : Usage à titre de marque

- **X** Usage en tant que référence produit et non à titre de marque **Gabrielle** pour une couleur d'un rouge à lèvres commercialisé sous la marque « Rouge Coco » (DC 20-0035, 26/03/2021, Gabrielle)



- **X** Usage comme élément décoratif sur les produits (DC 20-0039, 15/04/2021, L'Ane en culotte)



Nature de l'usage : Usage à titre de marque

-  le fait que certains documents fournis soient uniquement internes ne suffit pas à les écarter dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres pièces montrant incontestablement un caractère public de l'exploitation (DC23-0102, 02/05/2024, Bob Dépannage; DC23-0074, 11/03/2024, Bureau d'idées)
-  l'offre de services de conseils gratuits par une société, sous une marque spécifique désignant cette prestation, dans l'objectif de proposer des prestations complémentaires rémunérés, résultant de ce premier service proposé gratuitement, s'insèrent bien dans le cadre d'un usage dans la vie des affaires, ayant pour but de créer ou de conserver un débouché pour les services proposés par le titulaire (DC23-0074, 11/03/2024, Bureau d'idées)

Nature de l'usage : Usage sous une forme modifiée :

Usage sous une forme semi-figurative d'un signe déposé sous forme verbale:

		ODEX	DC20-0015 – 15/02/2021
		ASSAINOL	DC20-009 – 15/03/2021
		CAFFETTINO	DC22-0212, 29/11/2023
		BEAU CHENE	DC23-0027, 22/01/2024
		HBAG	DC24-0145, 16/07/2025

Nature de l'usage : Usage sous une forme modifiée :

Usage sous une forme verbale d'un signe déposé sous forme semi-figurative:

FOX	✓		DC21-0064 – 28/04/2022
BOB DEPANNAGE	✓		DC23-0102 – 02/05/2024
WONDER	✓		DC23-0177, 13/11/2024

Nature de l'usage : Usage sous une forme modifiée :

Autres variations acceptables :

Direct Pare-brise. Direct Pare-brise 	✓		DC20-0154 - 08/02/2022
	✓		DC21-0060 - 16/02/2022
	✓		DC21-0163, 23/09/2022
	✓		DC21-0166, 02/12/2022 CA Paris, 26/04/2024, RG23/04609
L'atelier des fromages	✓	L'atelier du fromage	DC24-0145, 16/07/2025

Nature de l'usage : Usage sous une forme modifiée :

Autres variations acceptables :

	✓	GPA Recycleur d'automobiles	DC24-0035 – 20/12/2024
	✓		DC23-0165 – 17/10/2024
	✓	JOSEPH WEIL DEPUIS 1968	DC24-0055, 03/03/2025
AZZARO	✓	LORIS AZZARO	DC21-0152, 30/06/2022
	✓		DC22-0140, 10/06/2024
	✓	URBAN COLOR KERATIN	DC22-0178, 16/10/2024

Nature de l'usage : Usage sous une forme modifiée :

Variations non acceptables :

L'atelier des fromages	X	L'atelier du fromager	DC21-0108 – 04/07/2022
SAINTEM / SAINTAYME	X	SEINTEM	DC21-0055 – 26/09/2022
	X		DC24-0056, 03/03/2025

Importance de l'usage

Lampes : 100.000 euros sur 3 ans Miroirs : vente de 3 miroirs entre 2018 et 2019 pour un cout unitaire compris entre 3500 et 11.000 euros Pièces corroborées par d'autres pièces (catalogues, articles...)	✓	« <i>Nature des produits commercialisés par le titulaire de la marque contestée, qui relèvent des produits d'artisanat de luxe, et les caractéristiques du marché, et qui ne permettent pas une production intensive et à grande échelle de ce type de produits</i> »	DC20-0076 28/06/2021 Véronèse (voir aussi DC-24-0052, 17/12/2024, Morabito)
Détergeant : 36.000 euros sur 5 ans	✓	Usage constant sur une période de 10 ans précédant la demande en déchéance	DC20-009 15/03/2021 Assainol (voir aussi DC-23-0177, 13/11/2024, Wonder)
Porte-clés, cartes postales, livres, peluches... : quelques milliers d'exemplaires	✓	En présence de catalogues et une offre en vente constante et régulière	DC20-0039, 15/04/2021 L'Ane en culottes
Vêtements, chaussures : 115.000 euros de CA Reconnaissance d'un usage en collaboration avec d'autres marques dans le cadre de « collections capsules » sur 3 saisons.	✓	« <i>Le fait qu'il s'agisse de collections capsules, mettant en avant une collaboration inédite, permet de justifier de la courte durée de ces collections et l'objectif affiché par le titulaire de marque contestée de ne l'exploiter que dans le cadre de collaborations ponctuelles</i> »	DC20-0022 09/04/2021 JD/DC
Huiles cosmétiques : 1000 exemplaires vendus deux mois avant l'engagement de l'action et 200 après cette période + les éléments sur les actes préparatoires	✓	« <i>Les pièces relatives aux actes préparatoires à la distribution des produits, à savoir notamment la création du nom de domaine respirae.co, les échanges avec l'imprimeur, les pharmacies souhaitant proposer le produit dans leurs officines, montrent les efforts du titulaire de la marque contestée pour lancer et maintenir sur le marché les produits</i> »	DC22-0143 20/07/2023 Respirae (voir aussi DC-23-0165, 17/10/2024, Japy)
Hébergement de serveurs : services rendus à deux clients pour un volume de facturation relativement modeste	✓	Les éléments fournis montraient une exploitation ancienne et régulière de nature à démontrer que l'usage n'était pas symbolique dans le seul but de maintenir les droits sur la marque	DC20-0143 03/11/2021 Confirmée par CA Paris, 1/02/2023 RG21/21420 RUNGIS

Importance de l'usage

Livres : 3 livres sur une seule année	X		DC 21-0118 4/07/2022 - L'exemplaire
Complément alimentaires : 1 facture pour 43,6 euros	X	Aucune autre pièce probante fournie	DC24-0033 10/12/2024 Cealys Garum
Services d'édition, imprimerie... : deux factures de moins de 350 euros	X	Accompagnées de cinq présentations commerciales dont une seule concernait la marque en cause, ainsi que quatre échanges de mails avec des clients, mais l'anonymisation de ces pièces ne permettait pas de savoir s'il s'agissait de clients différents	DC24-0009, 14/11/2024 Edity
Scooter : 1 facture pro forma portant sur un scooter	X	Pièce non corroborée par aucun autre élément permettant d'apprécier le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de cet usage	DC23-0174 14/10/2024 Victoria
Services hôteliers fournis à l'étranger : 1 publication Instagram en français avec 466 vues et 8 likes, sans préciser l'origine géographique, une campagne publicitaire sur les réseaux en fin de période de référence et 12 factures adressées à des personnes résidant en France	X	Les actes de publicité ou d'offre à la vente en France, de services fournis à l'étranger, soient suffisamment importants pour être qualifiés d'usage sérieux	DC24-0022, 17/12/2024 Cloud 7
Machines outils : fourniture d'un document Excel interne	X	Pièce non corroborée par d'autres éléments comme une attestation comptable	DC21-0064 28/04/2022 Fox



Attention à ne pas masquer trop d'éléments sur les documents transmis (adresses, nature des prestations et montants biffés sur les factures (DC20-0095, 28/07/2021, Alféo)

Importance de l'usage

➤ Réformation des décisions de l'INPI:

- Présentation de pièces nouvelles en appel :

Tables et chaises, 3 factures datées de janvier et février 2020 portant sur la vente d'une table pour un montant de 8.414 euros et de six chaises pour un montant de 2988 euros, sur la vente d'une table pour un montant de 11640 euros et d'une table en acier pour un montant de 1995 euros: **Usage insuffisant pour l'INPI (DC-20-0076 – 28/06/2021 – Véronèse)**,

Devant la Cour, la société titulaire a fourni de nouvelles pièces datées de l'année 2020, et notamment de plusieurs articles de la presse spécialisée indiquant que la société se lançait dans la fabrication et vente de mobiliers.

La Cour retient donc que la titulaire « *a largement communiqué...sur la diversification de son activité vers le mobilier...* »

CA Paris - Véronèse, 28 octobre 2022, RG21/14704 – Voir aussi CA Colmar, 7/05/2025, RG24/00392

Importance de l'usage

➤ Réformation des décisions de l'INPI:

- Une approche plus souple des CA dans la force probante des pièces ?

Services de vente de fromage, la seule fourniture d'un article de presse faisant état du chiffre d'affaire d'un million d'euros d'un rayon fromage situé dans un seul magasin, **non corroborée par d'autres éléments chiffrés, ne permettait pas d'établir avec certitude l'importance de l'exploitation**. En effet, le titulaire n'a fourni « *aucun autre élément pouvant permettre de relier directement ce chiffre à l'exploitation de la marque contestée et pouvant permettre de déterminer le volume de prestations réalisées en France* »

Usage insuffisant pour l'INPI (DC21-0109, 04/07/2022, L'atelier des fromages)

Décision réformée par la Cour sans que de nouvelles pièces n'aient été apportées (**CA Versailles 19/09/2024, RG22/05212**).

Usage en lien avec les produits et services

L'usage pour un produit ne valide pas l'usage pour un produit/service similaire

Restauration	X	Bar/produits alimentaires	DC 20-003 08/03/2021 Le Bœuf sur le toit
Parfums	X	Huiles essentielles/ cosmétiques	DC20-00335 26/03/2021 Gabrielle
Produits hygiéniques pour la médecine	X	Produits pharmaceutiques/ vétérinaires	DC20-0015 15/02/2021 Odex
Préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle	X	Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques	DC22-0001 24/01/2023 Jungle Juice Confirmée CA Paris4/12/2024 RG23/7706
Cosmétiques	X	Services de soin de beauté	DC21-0155 30/06/2022 Azzaro
Chaussures	X	Vêtements	DC22-0190, 22/11/2023 Swedi
Vaisselle en plastique	X	Verrerie	DC24-0039 20/03/2025 Re Cup

Usage en lien avec les produits et services

- **Certaines Cours semblent cependant oublier ce principe:**
- Réformation de la décision de l'INPI en considérant que l'usage rapporté pour des boissons à base de fruit permet de maintenir non seulement ces produits mais aussi des sirops, limonades et apéritifs sans alcools au motif qu'il « *s'agit de produits similaires* » ([CA Aix-en-Provence, 22/02/2024, RG22/16181, Yetigel](#)).
 - Confirmation d'une décision de l'INPI qui avait retenu l'usage sérieux pour du vin et prononcé la déchéance pour des bières, la Cour ayant inutilement examiné si les produits en cause étaient ou non similaires » ([CA Bordeaux, 13/02/2024, RG22/04928, Saintem](#)).

Usage en lien avec les produits et services

L'usage pour un produit ou service peut valider la catégorie générale à laquelle il appartient

Peluches	✓	Jouets	DC20-0039 15/04/2021 L'Ane en culotte
Divers articles d'habillement	✓	Vêtements	DC20-0022 09/04/2021 JC/DC
Balades à dos d'ânes	✓	Divertissement, loisirs – Contestable	DC20-0039 15/04/2021 L'Ane en culotte
Préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle	✓	Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques	DC22-0001 24/01/2023 Jungle Juice Confirmée CA Paris4/12/2024 RG23/7706

Encore faut il que la catégorie générale soit visée dans le libellé :

Prises, blocs multiprises...	X	appareils et instruments scientifiques	DC23-0177 13/11/2024 Wonder
------------------------------	---	--	--------------------------------

Ou qu'ils ne soient pas rattachés à tort à une catégorie visée dans le libellé à laquelle ils n'appartiennent pas :

La Cour de Douai a partiellement réformé une décision de l'INPI qui avait retenu un usage pour des produits employés dans des lampes pour désinfecter, parfumer ou assainir l'air, en étendant cet usage à des produits pharmaceutiques au motif que lesdits produits pouvaient contenir des biocides pour détruire les insectes (CA Douai, 28/09/2023, RG22/02256, Lampe Berger).

Usage en lien avec les produits et services

La classification de Nice est sans incidence sur l'appréciation de l'usage en lien avec les produits tels que libellés:

Poppers	✓	préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle, ces produits n'étant pas à usage médical ou pharmaceutique - Même si ces produits ont été désignés en classe 1 et non en classe 5	DC22-0001 24/01/2023 Jungle Juice Confirmée CA Paris4/12/2024 RG23/7706
---------	---	--	--

L'usage rapporté pour un produit ayant certaines fonctionnalités ne constitue pas un usage pour des services portant sur ces fonctionnalités :

Logiciel d'édition, d'impression.	X	Services d'édition, d'impression...	DC24-0009 14/11/2024 Edity
-----------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------

Des tâches effectuées dans le contexte de la prestation de certains services, qui ne constituent pas des services autonomes rendus à des tiers, ne constituent pas un usage de la marque :

Recueil de données dans un fichier central.	X	recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers	DC23-0135 18/10/2024 Lelynx.fr
---	---	---	-----------------------------------

Usage en lien avec les produits et services

L'usage pour des sous-catégories autonomes

Libellé de la marque	Usage retenu		
Parfums	Produits de parfumerie employés dans des appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées	Produits de parfumerie à usage domestique n'aurait il pas été plus approprié ?	DC21-0004 07/01/2022 Lampe Berger
Produits pharmaceutiques	Médicaments à usage humain	L'INPI n'a pas suivi, à juste titre, la pratique de l'EUIPO sur les sous-catégories de produits pharmaceutiques	DC20-0005 03/06/2021 GELOX
Logiciels	Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile pour les rencontres sur Internet et la mise en relation	En revanche pas limité pour les publications électroniques téléchargeables	DC22-0114 18/06/2024 Adopte
Cosmétiques	Cosmétiques pour les cheveux	N'est il pas artificiel de retenir des sous-catégories selon la fonction ou la partie du corps à laquelle le produit est destiné dans la mesure où, quelle que soient la nature ou la destination d'un cosmétique, ces produits peuvent être rattachés à une même origine économique?	DC22-0178 16/10/2023 Urban Color
Appareils de cuisson	Appareils à raclette et à fondue	Appareils de cuisson à usage domestique ? Petits appareils de cuissons ?	DC24-0014, 16/12/2024 Elegance

Usage en lien avec les produits et services

Cour de Cassation - 14/05/2025 – Skin'Up

La cour casse l'arrêt de Colmar qui avait considéré que l'usage pour des produits cosmeto-textiles constituait un usage sérieux de la catégorie cosmétique, au motif qu'elle n'avait pas recherché, comme elle y était invitée, si de tels produits ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques.

Merci de votre attention

Bertrand GEOFFRAY

GERMAIN MAUREAU

31-33, rue de la Baume 75008 PARIS
Tél : +33145263690
bertrand.geoffray@germainmaureau.com



LA NULLITE POUR MOTIFS ABSOLUS DEVANT L'INPI

Chloé PIEDOIE
Doctorante au CEIPI

La nullité pour motifs absolus devant l'INPI

Chloé Piedoie
Doctorante - CEIPI

PROPOS INTRODUCTIFS



Article L.711-2

Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :

1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article [L. 711-1](#) ;

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce

5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;

6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;

7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;

8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles

garanties, une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;

11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

Marques verbales,
Figuratives/complexes,
de forme,
de position,
de motifs,
de couleur,
3D,
sonores,
de mouvement,
multimédias

Marques verbales
Figuratives/complexes

❖ Méthode d'analyse : Pas d'économie de procédure

Tous les motifs soulevés sont analysés par l'INPI

≠ EUIPO : Le motif juridique « le plus pertinent » peut être généralement défini comme le motif d'objection qui permet à l'Office de refuser l'enregistrement de la demande de MUE à l'origine de cette objection dans la mesure **la plus large possible** et de la manière la plus simple.

Si marque non distinctive sur petit 2°, l'INPI regarde malgré tout 3° et 4°

Appréciation de la distinctivité avant tromperie alors que vice ne se purge pas par l'usage

❖ Méthode d'analyse : principes d'appréciation

- CJUE

- TUE sur règles d'appréciation

→ *Quid* autonomie du régime national et européen ?

- EUIPO :

- Pas tenu par décisions (22 janv. 2021, NL20-0012)
- Juge en sens inverse (6 juin 2025, NL24-0149)
- Arguments différents (3 sept. 2021, NL 21-0072)

Mais :

- Définitions (27 juin 2022 NL 21-0197)
- Appuyer appréciations (1 juil. 2022, NL 21-0115)

- TGI – Par analogie

- INPI – Rappel pas tenu par ses décisions d'examen

❖ Méthode d'analyse : Appréciation *in abstracto*

Rigoureux sur l'appréciation *in abstracto*

Seulement appréciation :

- Selon P&S (27 mai 2024, NL 23-200)
- Ou au moins catégorie pertinente (1er août 2024, NL 23-0252)

Preuves relevant de l'exploitation → **rejetées**

Preuves non datées ou datées postérieurement si ne permettent pas de juger de la validité du signe au moment du dépôt → **rejetées**

❖ Constat général

- Moyen de défense relatif à l'acquisition de la distinctivité par l'usage très (très)**rarement** soulevé
- **Faible taux de recours** devant les Cours d'appel
- Décisions de l'INPI **souvent** confirmées par les Cours d'appel

1.

DISTINCTIVITÉ

2.

DECEPTIVITE & OP / BM

1.

DISTINCTIVITÉ

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

❖ Définition

= Capacité du signe à être **perçu comme une marque**

- Intègre CPI avec le « Paquet Marque »
- Traditionnellement JP Française signe pas distinctif = signe pas **arbitraire** (descriptif ou générique)

Cela a entraîné (et entraîne toujours ?) des **confusions**.

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

❖ D'un point de vue procédural déjà :

- Souvent les **3 motifs** sont soulevés - Distinctivité / descriptivité / généricité
- Mais :
 - Pas tous argumentés
 - Caractère arbitraire argumenté de la même manière que pour la distinctivité autonome (ex. 8 octobre 2021 NL21-0007)
 - Distinctivité autonome argumentée sur caractère arbitraire (ex. 20 mai 2021 NL20-0047)

→ Longtemps INPI ne relevait pas ces mélanges ≠ EUIPO

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

Infléchissement de la pratique de l'INPI à partir de 2024 :

25 septembre 2024, NL23-0119 : « Force est toutefois de constater que si le demandeur développe une argumentation quant à une absence de caractère distinctif de la marque contestée liée à son « caractère descriptif » et à son caractère « usuel », **il ne présente aucune argumentation spécifique au motif indépendant de l'absence de caractère distinctif** de la marque issu des dispositions de l'article L.711-2 2° du Code de la propriété intellectuelle précité »

16 janvier 2025, NL24-0117 : A cet égard, son affirmation relative au « caractère essentiellement descriptif de la marque déposée » et ses arguments attachés à cette affirmation **relèvent du troisième motif absolu qu'il invoque par ailleurs**, à savoir « Le signe est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service »

5 décembre 2024, NL23-0161 : 77. Il y a lieu de constater que, si le demandeur invoque à la fois le défaut de caractère distinctif en soi et le caractère descriptif de la marque contestée, **il n'opère aucune distinction entre les deux fondements**.

78. A cet égard, si un signe peut ne pas être descriptif des produits et services concernés, son caractère distinctif pourrait encore être contesté au motif qu'il sera perçu par le public pertinent comme un indicateur de la nature des produits ou services concernés et non comme une indication de leur origine.

Avant peu importe quel motif soulevé :

27 mai 2024, NL 23-200 Mysunbed

4 décembre 2023 NL 22-0176 Scan tech

20 février 2023, NL 22-0072 SILVER

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME / INTRINSÈQUE

❖ D'un point de vue de l'appréciation ensuite :

Il faut rappeler que si les règles peuvent **s'entrecouper**, ce n'est pas toujours le cas :

CJUE, 3 sept. 2020, aff. C-214/19 *Achtung!* : « cette jurisprudence établie dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 **n'est pas transposable par analogie** à l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement,) »

MAIS directives de l'INPI **ne séparent pas** les appréciations en fonction des motifs soulevés :

6. APPLICATION DES CRITÈRES PRÉCITÉS AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MARQUE

≠ directives EUIPO

En tout état de cause, la distinctivité autonome est rarement soulevée **seule**

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME / INTRINSÈQUE

❖ Appréciation de la distinctivité autonome devant l'INPI

Utilisation des règles d'appréciation **classiques** :

▪ **Caractère laudatif** :

20 février 2023, NL 22-0072, *Silver* - **REJET** - « [...]désignerait une « médaille d'argent » et par extension véhiculerait une notion de **haute valeur** ou de **qualité supérieure** »

➔ « [...] pas davantage établi par le demandeur que ce terme constitutif de la marque contestée, sera immédiatement perçu par le public pertinent comme un **message laudatif**... »

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

▪ Message informatif :

14 mars 2024, NL23-0199, *Kit d'expédition*, - **ANNULÉE** - le signe verbal «KIT D'EXPEDITION» est compréhensible, pour le consommateur [...] non pas comme une marque mais comme un simple **élément informatif**, à savoir l'indication qu'ils font partie d'un «kit d'expédition»

13 janvier 2025, NL 24-0087, le spritz français – **ANNULÉE** - LE SPRITZ FRANCAIS est compréhensible, pour le consommateur pertinent (qu'il relève du grand public ou d'un public plus avisé), non pas comme une marque mais comme un simple **élément informatif**, à savoir qu'ils sont destinés à l'élaboration d'un spritz d'origine française.

▪ Message publicitaire / argument de vente:

09 juillet 2021, NL20-0076, SOLIGHT, **NULLITÉ PARTIELLE**, classe 9 ntmt « centrales photovoltaïques etc. ; programmes d'ordinateur »

→ Le signe contesté peut être perçu par le consommateur comme **vantant leur légèreté**, en sorte qu'il peut présumer que les produits en cause sont plus légers que les autres sur le marché.

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

❖ Appréciation – autres messages ?

10 décembre 2021, NL 21-0059, *Tu veux frôler la perfection, passe à côté de moi.*- REJET

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ».

SLOGAN ? – Message promotionnel

Règles connues pour apprécier un slogan : pour être valable il doit entraîner un **processus cognitif**, un effort d'interprétation

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME / INTRINSÈQUE

10 décembre 2021, NL 21-0059, *Tu veux frôler la perfection, passe à côté de moi.* - REJET

L'appréciation va se baser ici sur le message que va transmettre la marque:

→ Pas indication d'origine mais plutôt **humoristique**

- Le demandeur n'apporte pas de preuve de **l'utilisation courante** de l'expression humoristique.

DONC **pas d'incapacité** à être perçu comme une marque

✓ **Signe à portée symbolique**

(CA Paris, 4e ch., 21 novembre 2008, n° 07/06427 *Che ; Je suis Charlie* – *communiqués de presse INPI / EUIPO*)

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

10 décembre 2021, NL 21-0059, *Tu veux frôler la perfection, passe à côté de moi.* -
REJET

Mais aussi, cite *#Darferdas?* (CJUE, 12 sept. 2019, C-541/18)

= le signe sera perçu comme un **élément décoratif** (?)

IDEM dans

11 octobre 2021 NL 21-0058, EVJF – **REJET**

« [Les preuves] ne permettent pas d'établir que le sigle « EVJF » était, au jour du dépôt de la marque contestée, couramment utilisé seul en tant que **motif décoratif** de sacs et de vêtements de sorte que le consommateur d'attention moyenne ne pouvait en aucun cas appréhender ce sigle comme une marque désignant l'origine commerciale des sacs et vêtements du titulaire de la marque contestée permettant de les distinguer de ceux de concurrents. »

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

❖ Problème d'appréciation ?

- Pertinence du caractère décoratif pour une marque verbale ? Quid approche *in abstracto* ?

Pourrait à la limite se retrouver dans une marque de position / de forme incluant un élément verbal ?

- Action en contrefaçon → Mais approche *in concreto*
- Confusion sur la jurisprudence #Darferdas? Sur usage probable du signe ?

TUE, 15 mars 2023, aff. T-178/22, *Fucking awesome* : La chambre de recours a donc conclu que le signe serait perçu par le public anglophone de l'Union sous un angle exclusivement promotionnel, **quel que soit le mode de présentation** du signe sur le produit, y compris sur une étiquette.

→ Plus ce type de motivation après 2021

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

❖ Confusions dans les appréciations :

25 septembre 2024, NL 23-0191, *CHAMPION*, **REJET**, classe 35 notamment services de vente en détail, de vente en gros et en ligne de différents produits

▪ Sur petit 2°

- emploi n'est pas exclusivement limité au domaine sportif, peut également désigner ce qui est «Exceptionnel, hors pair » - Sens figuré
- arguments apportés par le demandeur ne permettent pas d'attester que le signe contesté était susceptible, au jour de son dépôt, d'être appréhendé par le public concerné **comme une indication que les services** en cause « sont « exceptionnels », « hors pairs », « remarquables », « de qualité exceptionnelle » »
- rien ne permet d'affirmer que de telles évocations attribuées au « sens figuré » du terme CHAMPION puissent **être immédiatement perçues au regard des services en cause** que l'on apprécie et qualifie rarement de cette manière

▪ Sur petit 3°

- Reprend définitions précédentes
- Effort de réflexion pour percevoir l'aspect laudatif

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

❖ Autres messages que l'indication d'origine commerciale: l'origine géographique (aussi sous 3°)

5 décembre 2024, NL 24-0069, *Bougies du Sancy* , ANNULÉE

Classe 4 : bougies pour l' éclairage ; bougies de toutes sortes, notamment bougies parfumées, bougies artisanales, bougies moulées ; chandelles, cierges, mèches pour bougies ; bougies en cire végétale »

« le signe verbal « Bougies du Sancy » est compréhensible, pour le consommateur pertinent, non pas comme une marque mais comme un simple élément informatif, à savoir l'indication qu'il s'agit de bougies dont la **provenance est située** à proximité du Puy-du- Sancy. Un tel signe ne permet donc pas d'identifier une origine commerciale précise pour ces produits et de les distinguer sans confusion possible des produits concurrents »

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

❖ Quel motif choisir ?

- 7 mars 2023, NL 22-0129, *Truffes noires du Périgord*, ANNULÉE sous petit 2°

→ Désigne une espèce de champignon rare **mondialement connue** provenant du Périgord

- 16 janvier 2025, NL24-0117, *TRUFFES NOIRES DE LALBENQUE*, ANNULÉE sous petit 3°

→ Lalbenque est réputé dans le secteur des truffes, en particulier des truffes noires qu'ainsi il est de nature à être immédiatement compris comme désignant des truffes noires **provenant de cet air géographique**.

Demandeur soulève 2° et 3°, INPI retient que les arguments relèvent de 3°

Ne veut pas dire tendance de l'INPI à préférer petit 3° plutôt que petit 2° = arguments des parties

➤ DISTINCTIVITE AUTONOME

❖ POURQUOI PAS LA DISTINCTIVITÉ AUTONOME ?

8 octobre 2021 NL21-0007 – *Chiche*, **REJET**. Classe 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; Classe 31 : fruits frais ; légumes frais »

Autre message = Qui répugne à dépenser / Radin - produits pas chers

22 janvier 2021, NL20-0012, *SUPER PRO*, **ANNULÉE** descriptive

= *quid* du caractère laudatif ?

➤ CARACTÈRE ARBITRAIRE / DESCRIPTIVITÉ

❖ Règles d'appréciation – La perception du public pertinent

- Signe descriptif s'il dispose d'une **signification** qui est **immédiatement** perçue par le public pertinent comme **fournissant des informations sur les produits et services**.
- Donc il faut une signification c'est-à-dire que le terme soit **compréhensible**
- Qui sera **immédiatement** perçue par le consommateur – donc **pas d'effort cognitif**
- **Informations** sur les produits et services :
 - Lien entre le produit et le signe soit suffisamment **direct et concret**
 - la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l'espèce des produits ou services

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Règles d'appréciation : Le signe doit être compris par le public

8 mars 2023 NL 22-0109 *Maison cavist.* , NULLITÉ PARTIELLE, classe 11
« appareils de climatisation; cave à vin électrique... »

→ « la seule circonstance selon laquelle le terme CAVIST. est dénué de « E » et suivi d'un point, **ne saurait faire obstacle à la perception** de ce terme par le consommateur pertinent qui **l'appréhende** comme désignant un caviste et donc une personne chargée de l'élaboration et de la conservation du vin ».

→ **Confirmé par** CA, Paris, 20 novembre 2024, n°23/05867

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Règles d'appréciation – Le signe doit être compris par le public

➤ Signe incluant un terme étranger / anglais

Utilisation notion « vocabulaire de base » du TUE

INPI = effort de définition 20 février 2023, NL 22-0072, *Silver*, REJET:

« Il convient tout d'abord de préciser qu'en France, l'enseignement de l'anglais intervient depuis plusieurs années dès le CE1 et vise à l'acquisition d'un vocabulaire élémentaire, tel que notamment l'apprentissage des noms de couleurs.

09 juillet 2021, NL20-0076, *SOLIGHT*, NULLITÉ PARTIELLE, classe 9 ntm « centrales photovoltaïques etc; programmes d'ordinateur »

→ Vocabulaire de base - « si léger / tellement léger »

→ Public = professionnel et particulier avec une attention spécifique

→ Valable pour produits immatériels

➤ DESCRIPTIVITÉ

27 mai 2024, NL 23-0200, *MySunbed*, REJET, classes 9; 35; 42; 43

- Public français en contact avec l'anglais de façon quotidienne et permanente = compréhension **rudimentaire ou suffisante** pour termes basiques
- « Mon transat, ma chaise longue »

6 juin 2023 NL22-0211, *Love Room*, ANNULÉE, classe 43 ntm : hébergement temporaire; services hôteliers

- **Compris** comme « Chambre d'amour » : hébergement temporaire proposant diverses prestations de luxe ou ayant une thématique romantique et dédiée à l'amour.

27 septembre 2024, NL23-0261, *SKINDIVER*, REJET, classe 14 ntm « montres; horlogerie »

- **Pas compris** comme « plongée en apnée »

➤ DESCRIPTIVITÉ

- Meilleur niveau d'anglais selon l'INPI

TGI, Paris, 19 sept. 2013, 2012/02819 : le signe Free « déposé en 1989 est **et demeure** dépourvu d'une signification précise auprès du public ».

- Pas pour CA :

29 septembre 2022, NL 21-0235, PhytoJelly, **NULLITÉ PARTIELLE**, descriptif pour cosmétiques

→ Le consommateur **comprendra** le terme Jelly comme gelée

CA Paris 17 janvier 2024 n°22/17222, PhytoJelly, **INFIRME** :

→ « Il n'est pas établi, contrairement à ce qu'il est affirmé par le directeur général de l'INPI, que le consommateur des produits de consommation courante que sont les produits cosmétiques, à savoir le grand public, **traduira aisément** le terme issu de la langue anglaise JELLY par 'gelée' dont il serait proche phonétiquement ».

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Règle d'appréciation – compréhension du signe – significations potentielles

✓ Un signe verbal est considéré comme descriptif lorsqu'une **de ses significations potentielles** désigne une caractéristique des produits et services ⁽¹⁾

→ Significations potentielles = notamment signification que le public **peut comprendre**

▪ Pas descriptif si néologisme ou **pas de signification perceptible** :

3 juin 2025, NL 23-0102, *La négociation d'influence*, **REJET**

→ pas de signification immédiatement perceptible

5 décembre 2024, NL23-0161, *GRAND LITIER*, **ANNULÉE**, seulement pour « lits, oreillers, literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, banquettes-lits ».

→ Litier pas désuet

→ Signification précise et sans équivoque

1. (CJCE, 23 octobre 2003, Wrigley, Aff. C-191/01 P ; Cour de cassation, 16 mai 2018, INPI c/ société Central Optics GmbH, n°16-15.115, marque lentillesmoinscheres.com)

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ *Quid* signe désuet ?

6 juin 2025, NL24-0149, *Lait virginal*, REJET, classe 3 notamment «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer ; lotions pour les cheveux ; dentifrices... »

→ Pas de preuve que le terme fasse partie du **langage courant contemporain**

« il n'est pas établi que le public pertinent prête au signe LAIT VIRGINAL l'une quelconque de ces significations, et ce notamment à la date du dépôt. ».

→ Pas de preuve que le public pertinent puisse **comprendre** le vocable « Lait Virginal »

Directive INPI : « suffisant que la marque « **puisse servir** » à désigner des produits et services » ⁽¹⁾

Pas le cas d'un terme désuet ?

Perception du public = Partie non-négligeable du public pertinent

Quand un signe quitte le langage courant ?

EUIPO : a refusé la marque pour des produits de classe 3 sur 7, §1, b) et c).
(7 mai 2024, n°018963849)

1) CJUE, 23 oct. 2003, C-191/01 P, Doublemint, § 33

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Règles d'appréciation – Lien immédiat entre le signe et les produits et services

→ Pas immédiat et donc pas descriptif si **effort de réflexion pour relier** signe / produits

4 mai, 2021, NL20-0040, *SOFALANGE*, **REJET**, classe 20 : « Matelas à langer, matelas, plan à langer, commode » ; classe 24 : « Tissus, tissus à usage textile, linge de lit, drap housse »

→ ces éléments, de par leur sens propre et leur agencement au sein du signe ne permettent pas de conclure, **sans interprétation**, que le signe est directement compris, **sans réflexion particulière**, comme un matelas ou meuble sur lequel un bébé est langé. Le signe n'a donc pas de sens **immédiatement perceptible**, et **un effort intellectuel est nécessaire** afin de relier le signe aux produits contestés.

27 juin 2022 NL 21-0197, *Flash*, **REJET**, classe 3 notamment « Substances à récurer; Préparations pour polir; Abrasifs; Produits de nettoyage; Chiffons nettoyants jetables... »



→ « [...]un **effort de réflexion** et **d'interprétation** est nécessaire pour percevoir le terme FLASH comme désignant [...] une qualité que le consommateur rechercherait dans ce type de produits, à savoir de nettoyer, supprimer la saleté de manière rapide, en un « flash »

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Distinctive car permettait pas de faire lien immédiat signe/produits:

20 février 2023, NL22-0105, *Le CHAI*, **REJET** – Classe 11 : Caves à vin réfrigérées

→ Désigne un lieu, ne désigne pas une caractéristique d'une cave réfrigérée.

CONFIRMÉ - CA Paris 7 juin 2025, n°23/05455

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Descriptive car permettait de faire lien immédiat signe/produits:

26 mars 2021 NL20-0081, *les partenaires producteurs*, ANNULÉE
classe 29 notamment « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits secs ; légumes surgelés ; légumes cuits ; confitures ; œuf... »

→ Lien direct et concret

→ descriptif de la **provenance** (provenant de producteurs partenaires)

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Appréciation identique pour marque figurative :



27 mars 2023, NL 22-0047,  **REJET**, classe 35, notamment publicité; classe 38 notamment Telecommunication; classe 41 notamment service d'information/divertissement sportif :

→ « le demandeur n'a pas démontré que le signe contesté est immédiatement perçu par le public pertinent comme représentant un ballon de football, pouvant **tout au plus l'évoquer**, ce qui nécessite un **effort de réflexion**. En conséquence, ce signe apparaît purement fantaisiste, en sorte qu'aucun lien immédiat ne peut être établi avec les services en cause »

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Règles d'appréciation – Termes géographiques

- Lien immédiat entre le signe et les produits et services **si réputé**
- Réputation **pour les produits et services** ou **connu** du public pertinent

17 décembre 202, NL20-0018, *Le marensin*, REJET

→ Pas identifié comme un nom géographique

16 février 2022, NL 21-0024 , *Tizzano*, REJET, pour du vin

→ Pas de réputation particulière dans le domaine viticole

INFIRME - CA, Aix-en-Provence, 21 Décembre 2023 – n° 22/03846

Approche prospective – Au regard de l'histoire du lieu, très lié à la viticulture, il est possible que dans l'avenir ce lien puisse être établi.

➤ DESCRIPTIVITÉ

16 février 2022, NL21-0034, *Bergeries de l'Ortolo*, REJET, pour du vin

- Vallée de l'Ortolo **réputée** pour le vin
- Mais «rien n'établit qu'au moment du dépôt contesté les « bergeries » **étaient des lieux courants d'exploitations viticoles**, ne serait-ce que dans la vallée de l'Ortolo. »

16 février 2022, NL 21-0033, *Terra d'ortolo*, ANNULÉE, pour du « Vins d'appellation d'origine protégée (AOP) « vin de Corse Sartène »

- signifie littéralement « terre d'Ortolo », **se comprend** comme une référence à l'origine géographique des produits désignés, à savoir d'être issus d'une terre, de la « vallée de l'Ortolo »

- ❖ Vocabulaire « Terre » contrairement à « Bergeries » **ne permet pas de s'éloigner de la signification descriptive**

➤ DESCRIPTIVITÉ

- 26 oct. 2022, NL 21-0244, *eau thermale La Bourboule*, **REJET** « parfums, huiles essentielles, produits vétérinaires, préparations chimiques à usage pharmaceutiques »

→ le public pertinent n'est manifestement **pas amené à penser** que l'eau thermale entre dans la composition de ces produits.

EAU THERMALE
LA BOURBOULE

Alors que :

- 28 octobre 2021 NL 21-0071, *Brasserie du Mont Blanc*, **ANNULÉE**,

→ Désignerait **un lieu où l'on fabrique la bière** et **situé** dans l'aire géographique du Mont Blanc

→ **renommée internationale** du Mont blanc **indépendamment** des P&S

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Appréciation globale :

- Combinaison d'éléments descriptifs = descriptif
- Combinaison de mot est distinctive si inhabituelle + impression suffisamment éloignée

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Appréciation globale : combinaison de termes courants

- Combinaison de termes courants **distinctive** SI impression d'ensemble **s'écarte** de la simple **somme des indications** apportées par chacun de ces éléments :

Pas le cas de :

23 avril 2021 NL20-0091, *Déodorant probiotique*, **NULLITÉ PARTIELLE**

Garde signification « un produit cosmétique qui réduit ou élimine les odeurs corporelles, composé de micro-organismes vivants permettant d'améliorer la flore cutanée »

- Pour « préparations pour nettoyer ; savons ; partiellement justifiée. lotions pour cheveux ».
- Pas pour autres produits « « dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; parfums ; huiles essentielles »

Ni de : 20 juillet 2021, NL 20-0035, *PolyAl*, **ANNULÉE**, générique + descriptive

- Contraction de « Polyéthylène » et « Aluminium »
- Générique pour produits « matériaux métallique »
- Descriptif lorsque peut être utilisé dans la confection des autres produits.

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Appréciation globale : combinaison de termes courants

20 mai 2021 NL20-0047, *Comptoir de l'or*, ANNULÉE.

Classe 14 notamment « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies... »

→ l'expression constitutive de la marque contestée ne présente pas **d'écart perceptible avec la simple somme des éléments** qui composent la marque et qui sont eux-mêmes non distinctifs et descriptifs.

→ descriptif du **lieu** où les produits sont **vendus**.

22 janvier 2021, NL20-0012, *SUPER PRO*, ANNULÉE, classe 9, 11, 17, 20 des produits relevant du secteur des piscines

→ Simple somme des indications

→ indique une **qualité** très professionnelle ou la destination des produits

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Appréciation globale : ajout d'un élément verbal arbitraire/fantaisiste

→ Approche **bienveillante** de l'INPI

Marque descriptive + élément arbitraire = souvent valable

4 avril 2023 NL22-0114, Malakoff, **NULLITÉ**, pour « cacao, glaces comestibles ; biscuiterie ; boissons à base de cacao, de chocolat »

→ **CONFIRME**, CA Aix en Provence n°23/06123

MAIS

➤ DESCRIPTIVITÉ

4 avril 2023 NL22-0115, Malakoff 1855, **REJET**, pour les mêmes produits grâce ajout « 1855 »

- « il ressort tant de l'argumentation du demandeur que des pièces présentées que le terme MALAKOFF pris isolément sert à désigner un chocolat praliné ».
- « le chiffre 1855 **suffisamment vague et sans lien direct** avec les produits en cause, demeure **dépourvu de sens immédiatement perceptible** et est donc **suffisant** pour apporter un caractère distinctif à l'ensemble, **malgré sa position finale** dans la marque ».

→ **INFIRME**, CA Aix en Provence n° 23/06127 :

« le nombre « 1855 » accolé au terme « malakoff », dont le caractère générique pour désigner un type de chocolat praliné n'est pas discutable au regard de la décision NL22-0114 du 4 avril 2023, confirmée par arrêt de cette cour, **ne permet pas de faire abstraction du caractère descriptif** du terme principal, **prépondérant** dans la marque contestée »

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Appréciation globale – importance des éléments

QUID importance de la place des différents éléments dans le signe devant INPI ?

30 septembre 2022 NL 22-0062, *Résidence Services Seniors PP*, REJET, Classe 37: « Construction » ; Classe 43 : « hébergement temporaire »

- De ce fait, l'élément **PP** est **suffisant** pour apporter un caractère distinctif à l'ensemble, malgré sa brièveté et sa position dans la marque.
- PP / Pépé : ni position d'attaque, ni dominant
- CA ?

➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Appréciation globale – Ajout d'un élément figuratif

Élément figuratif doit être distinctif :

5 juillet 2021, NL 20-0063, Bio Garanties, **ANNULÉE**, Classe 3 et 35

→ Élément figuratif **ajoute** au caractère descriptif



➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Élément figuratif sauve (souvent) la marque

→ doit **détourner** l'attention du consommateur / **impression durable** (CP3)

03 mars 2021, NL20-0062, *D. Decopierre*, **REJET**, classes, 19 ntmt matériaux à bâtir; enduit; béton.. », 37 « services de construction », 40 et 42.



→ cet élément susceptible de créer une **impression durable** de la marque ne peut être qualifié de **superficiel ou de simplement ornemental**, mais présente un **caractère suffisamment arbitraire** en tant que tel, d'autant plus qu'il n'a pas de signification particulière et n'est pas usuel dans les secteurs de la construction et de la décoration. Le signe pris dans son ensemble, donne ainsi une **impression générale suffisamment éloignée du message descriptif** transmis par l'élément verbal.

➤ DESCRIPTIVITÉ

25 septembre 2024, NL 23-0119, *InvestissementLocatif.com*, **REJET**, Classes 36 ntmt « Acquisition pour investissements financiers » , 37 ntmt Construction ; informations en matière de construction , 42, ntmt « architecture d'intérieur »

- « .com » indifférent
- ces éléments susceptibles de créer une **impression durable de la marque**, ne peuvent être qualifiés de superficiels ou de simplement ornementaux, et présentent un caractère suffisamment arbitraire.
- Impression suffisamment éloignée



➤ DESCRIPTIVITÉ

1er octobre 2021, NL 21-0049, *Alpes Isère alimentaire*, **REJET**, classes 29, 30 31
produits alimentaires

→ « s'ils reprennent l'évocation de la zone géographique des Alpes en Isère par la représentation de deux montagnes, d'une vallée comportant trois sapins et du blason du Dauphiné, sont toutefois présentés sous une **forme stylisée**, de couleur bleue, de grande taille et d'un volume important, qui se distingue des termes ALPES ISERE ALIMENTAIRE inscrits en petits caractères, en ce qu'elle occupe **la majeure partie du signe contesté**. Le public est ainsi incité à porter son attention sur cette représentation de la montagne, de la vallée et de sapins stylisée prédominante, de par sa position, sa dimension et sa présentation »



➤ DESCRIPTIVITÉ

- ❖ Appréciation globale - élément figuratif peut conforter distinctivité d'un terme évocateur

25 septembre 2024, NL 23-0192, *CHAMPION LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE*, [REJET](#)



11 juillet 2022, NL,21-0182 et 0181, *Brik*, [REJET](#), classes 35, 36, 38, 42, 45

→ renforce le caractère distinctif de l'élément verbal qui lui, ne serait pas nécessairement compris par le public dans son **sens familier à savoir d'évoquer une somme d'argent.**



➤ DESCRIPTIVITÉ

❖ Pourquoi la descriptivité ?

Annulée sur sur le caractère arbitraire alors qu'argument sur la distinctivité autonome:

1er juillet 2022, NL 21-0115, *VENDÔME*, **ANNULÉE** :

« Il ressort de cette **réputation et renommée de la place Vendôme** dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie et du luxe, une assimilation, dans l'esprit du consommateur pertinent, entre le terme VENDÔME et la place Vendôme, pour les domaines précités »

« association immédiatement perceptible entre le terme VENDÔME et la PLACE VENDÔME, qui véhicule une **image de prestige** et de luxe étroitement liée aux produits de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie, qu'en lien avec des produits de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie, enregistrés au libellé de la marque contestée, le terme VENDÔME est susceptible de susciter **des sentiments positifs**. »

2.

DECEPTIVITE & OP / BM

➤ Déceptivité

❖ Distinction entre la déchéance pour déceptivité / nullité

Nullité : vice existe au moment du dépôt

Déchéance : Marque devenue du fait du titulaire propre à induire en erreur (L. 714-6)

→ Éléments de preuve sur l'exploitation n'est pas pertinente dans le cadre d'une action en nullité et sont **systématiquement rejetés** par INPI.

11 juillet 2023, NL22-0150, *Krismar France* – [Rejet](#).

13 février 2023, NL 20-0084, *Yadea France*, [Rejet](#).

→ Éléments d'exploitation et postérieur au dépôt

➤ Déceptivité

❖ Définition du signe déceptif

→ induit le consommateur **en erreur** sur une **caractéristique** qu'il **s'attend** à trouver chez les produits et services

- INPI - Marque trompeuse = « **faussetment** » **descriptive**

Donc – marque n'ayant **aucune signification** pas trompeuse :

28 juillet 2021, NL 21-0021, *H Royal cayx*, **REJET**

- Trompeur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service

Risque de tromperie **apprécié de manière large** ?

➤ Déceptivité

❖ Tromperie sur origine commerciale ?

Quand invoque motif relatif – Motif absolu de tromperie toujours rejeté

29 avril 2021, NL 20-0070 - *City surf park*



30 juin 2021, NL20-0078 – *Bemon*

6 avril 2022, NL21-0088 - *Les éboulis du granier, Les Eboulis et/ou LES EBOULIS*

24 août 2022, NL 22-0031 - *Fabrique gare numérique*

24 juin 2022 NL22-0018 - *Radio Cigogne*



Avant 2023, INPI ne l'exclu pas *a priori* mais relève un manque d'argumentation

➤ Déceptivité

Mais **l'affirme clairement** à partir de 2023 :

19 octobre 2023, NL 23-0067, *Cbd Farmer*, **REJET**.

« [...] aucune argumentation en ce sens n'a été développée par le demandeur, ses arguments ayant trait à l'existence d'un risque de confusion entre la marque contestée et une marque antérieure, **ce qui relève d'un motif relatif d'invalidation d'une marque** (l'atteinte à une marque antérieure par l'existence d'un risque de confusion) et **non du motif absolu de tromperie** »

Tout le monde peut agir sur le terrain de la nullité absolue...

➤ Déceptivité

- ❖ Existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie.

Pas trompeuse si contradiction entre signe / produits

→ Empêche d'établir un lien et de créer **une attente manifeste**.



16 mars 2023 NL 22-0153, *Farma CBD Premium*, **REJET**, produits de tabac

→ Tabac mauvais pour la santé : Le consommateur ne pourra être **amené à croire** qu'il s'agira de produit de pharmacie.

18 mars 2024, 23-0089, *Le boucher végétarien*, **NULLITÉ PARTIELLE**.



→ Trompeur pour les produits de substitut de boucherie – **attente légitime** que les produits aient les mêmes caractéristiques que les denrées d'origine animale

■ Élément figuratif **indifférent**

→ Pas trompeur pour les produits **pas traditionnellement proposés** par des bouchers.

➤ Déceptivité

❖ Appréciation du caractère trompeur – marque « faussement » descriptive

Souvent une marque **descriptive** sera jugée trompeuse par l'INPI

20 juillet 2021, NL 20-0035, *PolyAI*, **Annulée**.

29 septembre 2022, NL 21-0235, *Phytojelly*, **Annulée**.

4 avril 2023 NL22-0114, *Malakoff*, **Annulée**.

→ Intérêt de l'économie de procédure

➤ Déceptivité

❖ Appréciation du caractère trompeur : Imprécision libellés

Approche de l'INPI sur les libellés – La précision est de mise

4 avril 2023 NL22-0115, *Malakoff 1855*, **Annulée** sur tromperie

→ « cacao ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao », qui ne précisent pas la mention « **étant ou contenant du malakoff** », la marque contestée est de nature à tromper le public sur la nature, la composition et la qualité de ces produits.

16 décembre 2021 NL21-0104, *MedicGov*, **Rejet**,

« [...] même si le demandeur avait réussi à démontrer que le terme Medic puisse être perçu comme l'abréviation du **terme médical**, en tout état de cause la majorité des produits visés par la demande en nullité **comportent la précision** qu'ils sont « **à usage médical** », relève de cette catégorie ou sont « **élaborés sous contrôle médical** ».

➤ Déceptivité

❖ Appréciation du caractère trompeur : l'origine géographique

Quasi **systématiquement** annulée sur le caractère trompeur lorsqu'elle inclut un terme géographique sans que la **provenance** des produits soit indiquée

1er octobre 2021, NL 21-0049, *Alpes Isère alimentaire*, ANNULÉE

→ pas de mention que les produits viennent d'Isère.

28 octobre 2021, NL 21-0071, *Brasserie du Mont Blanc*, ANNULÉE

→ Pas de mention que les produits viennent du Mont Blanc

10 novembre 2023, NL23-0020, *L'oignon de Trebons doux & sucre*, NULLITÉE PARTIELLE

→ pas précisé que les produits désignés étaient « composés d'oignon de Trébons ».



➤ Déceptivité

23 juin 2021, NL20-0054, *Château La Rose Bellevue*, **Rejet**

→ Libellé : « Vins d'appellation d'origine contrôlée et provenant de l'exploitation viticole exactement dénommée "Château La Rose Bellevue" »

!! Evocateur insuffisant pour trompeur - 12 octobre 2023, NL23-0090, *Saint Emiliard*.

20 mai 2021 NL 20-0116, *Yendis 29, rue cambon, Paris*, **Annulée**

→ libellé **ne précise** pas d'origine française

→ INPI : nationalité indifférente – appréciation *in abstracto*



➤ Déceptivité

❖ Remarque sur l'appréciation

- Le chat qui se mord la queue ?

Indique provenance des produits = descriptif / Indique pas provenance des produits = déceptif.

- Ou placer le curseur de la perception du public

INPI - Approche consumériste ?

EUIPO – Approche plus stricte ? doute profite au déposant.

- Consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé

Le public semble plus facilement en capacité d'être trompé pour l'INPI que pour l'EUIPO

Pas d'évolution de la pratique de l'INPI sur ce point.

➤ OP / BM / usage légalement interdit

❖ Définitions

Définition donnée par l'INPI de l'OP et des bonnes mœurs :

- OP : correspond à l'ensemble des exigences fondamentales de la vie en société que se doit de respecter chaque citoyen, et essentielles au bon fonctionnement des Institutions, des services publics, de la sécurité, et plus généralement nécessaires au fonctionnement d'une société démocratique et de l'Etat de droit.
- BM : les principes de respect et de savoir-vivre érigeant le respect d'autrui et de la morale en valeurs fondatrices de la société, sur lesquelles l'État doit veiller.
- Signe dont l'usage est légalement interdit : renvoie aux signes réglementés

→ On parle bien du signe pas des produits et services – caractère indépendant (CUP)

Perception : Pas public que rien ne choque ni celui facilement offensé

➤ OP / BM / signe dont l'usage est légalement interdit

❖ Disparition des bonnes mœurs ?

Bonnes mœurs : disparues de L. 711-2 au moment de la transposition

OP / BM – Rarement séparés

Directive de l'INPI affirme que la notion d'OP **recouvre** celle de bonnes mœurs

Alors que :

Directive 2015/2436; directives de l'EUIPO; JP du TUE : **Distinguent** les deux notions

Même si elles expliquent qu'elles se **recoupent** souvent.

➤ OP / BM / usage légalement interdit

❖ Au croisement des deux notions

10 novembre 2020, NL 20-0024, *Gang Bang Paris*, ANNULÉE.

→ « apparaît de nature à choquer toute personne ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance, et son utilisation est susceptible de diffuser un message à caractère pornographique auprès du public et notamment des mineurs, et ce en violation des **dispositions pénales** »

→ article 227-24 Code pénal

→ « La notion d'ordre public et de bonne mœurs se réfère » = Une notion

→ **Entrecroisement** entre OP / BM

➤ OP / BM / légalement interdit

❖ Appréciation indifférenciée

Donc souvent appréciées ensemble :

5 mars 2024, NL23-0129, *Laquegetterie*, REJET

« déposée aux fins de désigner, notamment, du « café, thé, cacao, riz, biscuits » ou des « services de restauration » n'est pas contraire à **l'ordre public et aux bonnes mœurs** dès lors qu'elle ne revêt aucun caractère pornographique »

Regrettable - Mélange quasi systématique des notions

Ordre public = Notion objective // Bonnes mœurs = Notion subjective

→ Pas même critères d'appréciation

➤ OP / BM / usage légalement interdit

❖ Premier volet : Législation / Bon fonctionnement de la société

- Signe porte atteinte à la préservation de l'Etat et de ses institutions :

8 décembre 2022, NL 21-0266, Vite Ma Dose, [REJET](#)

→ « [il n'est] pas démontré qu'un tel dépôt serait contraire à la législation ou aux règles morales sociales garantissant les principes essentiels **au bon fonctionnement de la société** »

- Ou réglementation :

18 mars 2024 23-0089, Le boucher végétarien, [Rejet sur ce motif](#).

→ s'il existe, au jour du dépôt de la marque contestée, un texte qui encadre l'exercice des activités de « préparation ou fabrication de produits frais de boucherie », celui-ci ne prévoit **aucune réglementation** quant à l'emploi du terme « boucher »

➤ OP / BM / légalement interdit

❖ Utilisation des termes Bio, ou renvoyant à un Label

Motif sous 7° souvent soulevé en présence du terme « Bio », renvoyant à un Label.

→ Toujours rejeté

INPI = le demandeur peine à démontrer selon quels textes et fondements l'usage de la marque contestée serait légalement interdit ou à quelles règles morales sociales (?) le signe porterait atteinte.



- 3 juin 2022 NL21-0216 - Biotidiens AB.

- 11 juillet 2022, NL22-0007, *6 œufs BIO du Cotentin Poules élevées en plein air*

- 22 février 2023, NL 22-0156, *Hydrabio*.

→ la réglementation encadrant l'utilisation du terme le Bio est entrée en vigueur après l'enregistrement de la marque

- 2 février 2023 NL21-0229 - L'OVI BIO ISSU DE NOS ÉLEVAGES PYRÉNÉENS



➤ OP / BM / légalement interdit

❖ OP et motif relatif fondé sur une marque collective

+ Motif fondé sur *6ter* CUP (?)

→ Jamais considéré comme pertinent.

13 septembre 2022, NL 22-0013, *Le Pain Bio La Maison artisanale*

11 juillet 2022, NL22-0007, *6 œuvre BIO du Cotentin Poules élevées en plein air*

PROPOS CONCLUSIFS



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

Center for International **Intellectual Property** Studies

Institut für internationale Studien des **geistigen Eigentums**

Université de Strasbourg

MERCI !

cpiedoie@ceipi.edu



PAUSE CAFE

BACK IN 20 '



FOCUS SUR LE DÉPÔT FRAUDULEUX COMME NOUVEAU MOTIF

Jérôme TASSI
Avocat, Cabinet AGIL'IT



APRAM

ASSOCIATION DES PRATICIENS DU DROIT DES MARQUES ET DES MODÈLES



FOCUS SUR LE DEPOT FRAUDULEUX COMME NOUVEAU MOTIF

Jérôme TASSI

Avocat (Paris) – Spécialiste en PI

Jerome.tassi@agilit.law



« Presque jamais personne n'est tout à fait sincère ni tout à fait de mauvaise foi. » (B. Constant)

Avant la loi PACTE (L. 712-6 CPI et *Fraus omnia corrumpit*)

- > Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
- > A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
- > Cass. Com, 17 mars 2021 : « *Toute marque déposée en fraude des droits d'autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi* », , le principe « *fraus omnia corrumpit* » combiné, depuis la loi de transposition du 4 janvier 1991, avec l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, s'inscrit dans le cadre des motifs d'annulation prévus auxdits articles 3, paragraphe 2, sous d), et 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 89/104 et de la directive 2008/95. Cette jurisprudence, ancienne et constante, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives »

Depuis la loi PACTE (L. 711-2 CPI)

- > Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :
[...]
- 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
- > L. 716-2: « Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux judiciaires déterminés, par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée. »
- > La mauvaise foi apparaît également pour le dépôt par un agent / représentant ou sur la forclusion par tolérance.

1. La mauvaise foi comme moyen d'irrecevabilité des demandes en déchéance



Distinction entre l'absence d'intérêt à agir et la mauvaise foi du demandeur en déchéance

Pas d'intérêt à agir en déchéance devant l'INPI

- > CA Paris, 18 sept. 2024: « la loi octroie très largement le droit d'agir en déchéance de marque pour défaut d'exploitation devant le directeur général de l'INPI à toute personne physique ou morale qui se voit ouvrir, quelle que soit sa qualité et sans avoir à justifier d'un intérêt personnel, la faculté d'exercer ce droit »
- > La demande en déchéance peut être engagée par un prête-nom

Limite: la mauvaise foi du demandeur

- > « Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s'il relève en réalité d'une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol. » (INPI, 28 juil. 2021, n° DC 20-0043).
- > Pas de mauvaise foi en cas de moyen de défense
- > Irrecevabilité retenue seulement dans 2 décisions sur 26 (**moins de 8%**):
 - INPI, 10 juill.2025, n° DC 24-0031 : connivence entre le CPI et le client pour contourner les règles de compétence
 - INPI, 21 oct. 2024, n° DC 23-0181: ancien franchisé qui veut nuire au franchiseur alors qu'il avait exploité la marque et a été condamné pour des manquements au contrat de franchise

2. La mauvaise foi comme motif absolu de nullité



La mauvaise foi devant l'INPI en quelques chiffres

Dans plus de la moitié des cas, la fraude est un motif invoqué avec un autre motif absolu ou relatif.

MOTIFS ABSOLUS (source INPI)

Les dépôts de mauvaise foi :

- Près de **150 décisions rendues**
- **1/4** des décisions en nullité au fond
- **50%** environ de taux d'acceptation

2024: 21 décisions de TJ sur la fraude

Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt

Position constante de la jurisprudence judiciaire et de l'INPI

- > En cas de cession, le principe du contradictoire impose-t-il d'appeler dans la cause le déposant?
- > INPI, 1^{er} juillet 2022, **Vendôme**: « Si la commune de Vendôme a procédé au dépôt de la marque contestée, elle n'était plus titulaire de celle-ci pour les produits litigieux au jour de la demande en nullité, en sorte qu'elle apparaît tierce au présent litige, et qu'il ne saurait être reproché à la présente procédure de ne pas respecter le principe du contradictoire à son égard »

La fraude concerne le dépôt et non pas la cession ultérieure

- > Pas de compétence de l'INPI pour examiner le caractère frauduleux d'une cession (INPI, 16 juin 2022, NL 20-0045)
- > Le TJ reste seul compétent pour tous les cas de fraude par acquisition d'une marque antérieure suite à une réclamation / action
- > La fraude n'est pas un moyen de défense: « si l'Institut peut rendre des décisions annulant des marques au motif que ces dernières ont été déposées de mauvaise foi, ce n'est que dans le cadre d'actions en nullité exercées à titre principal et non à titre reconventionnel en défense. Dès lors, si le titulaire de la marque contestée souhaitait demander la nullité de la marque antérieure invoquée acquise, selon lui, de mauvaise foi par le demandeur et en fraude de ses droits, il lui appartenait de présenter une demande en nullité dans les formes et conditions requises précitées, cette demande étant alors de nature à suspendre la présente procédure conformément à l'article R.716-9 2° »

L'application de la loi dans le temps

Le « nouveau » motif de nullité introduit par la loi PACTE permet-il d'agir en nullité contre des marques déposées antérieurement?

- > La nullité doit s'apprécier au regard du droit applicable au jour du dépôt.
- > INPI, 13 décembre 2022, NL 21-0208 et INPI, 26 juin 2025, NL 24-0254: « *sous l'empire de la loi de 1992, la jurisprudence faisait application de l'adage «*fraus omnia corrumpit*» pour annuler une marque déposée de mauvaise foi. Ainsi, à la date du dépôt de la marque contestée, le droit positif en vigueur prévoyait qu'une marque déposée de mauvaise foi pouvait être annulée, sur le fondement de l'adage et de la jurisprudence précités. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.* »

L'appréciation de la prescription par l'INPI

Imprescriptibilité des actions en nullité depuis la loi PACTE

- > Pas d'effet rétroactif de la loi qui ne peut pas remettre en cause une situation définitivement acquise
- > Elle n' s'applique que lorsque le délai de prescription n'était pas expiré lors de son entrée en vigueur
- > CA Bordeaux 22 octobre 2022, RG n°21/04291 ; CA Bordeaux, 8 octobre 2024, RG 23/03449, CA Paris 19 avril 2023, RG n°21/12725
- > Attention: CJ, 10 juillet 2025, C-322/24: « Le caractère absolu de la nullité attachée à ce motif [mauvaise foi] dont l'invocation est, en principe, imprescriptible »
- > Le droit français est-il compatible?

Position de l'INPI

- > Il a été jugé que « **le vice de mauvaise foi dont le dépôt de marque est susceptible d'être entaché, n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action formée à titre principal en nullité de la marque fondée sur ce vice** » (CA Paris 7 février 2025, RG n°23/15170) « et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription » (CA Paris 15 mars 2024, RG n°21/21118).
- > Le point de départ de ce délai de prescription est, non pas la date de publication de la marque contestée, mais le jour où le demandeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'existence de cette marque et ainsi du fait lui permettant d'exercer l'action en nullité
 - 16 juin 2025, NL 24-0053: pas de prescription car le demandeur a été immatriculé après la loi PACTE
 - 4 avril 2025, NL 24-0071: pas de prescription en l'absence de preuve certaine de la connaissance du vice
 - 2 mai 2025: délai de cinq ans non expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi PACTE

La prise en compte des éléments postérieurs / extérieurs

Les éléments postérieurs

- > Cass. Com, 3 février 2015, **BATEAUX MOUCHES**:
« l'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt »
- > INPI, 29 juillet 2021, NL 20-0110 et 27 mars 2023, NL 20-0118: « l'intention malhonnête doit être caractérisée au jour du dépôt de la marque contestée, **les éléments de preuves antérieurs comme postérieurs à l'acte de dépôt peuvent apporter des précisions sur la situation existant entre les parties avant lui ou encore éclairer sur l'usage ultérieur qui aura été fait du signe** »

Les éléments extérieurs

- > L'INPI examine la stratégie de dépôt du titulaire de la marque contestée:
- > INPI, 2 mai 2025, **EMPORIO**, NL 23-0243 à 0249:
« peuvent être prises en considération des actions du titulaire extérieures au dépôt, telles que, le cas échéant, d'autres dépôts de signes ou noms connus qu'il aurait pu effectuer, un tel contexte permettant notamment de fournir un éclairage sur la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt litigieux ». Mauvaise foi en raison d'une stratégie économique globale frauduleuse
- > INPI, 18 novembre 2024, **CAP HORN**, NL 24-0085:
« L'ensemble des marques déposées reprend les noms sous lesquelles exploitent d'autres sociétés, notoirement connues dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration »

L'appréciation de la mauvaise foi par l'INPI

CJ, 27 juin 2013, C-320/12, Malaysia Dairy

- > La mauvaise foi est une notion autonome du droit de l'UE qui doit être interprétée de façon uniforme
- > Pour apprécier l'existence d'une mauvaise foi, il **convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement**
- > La seule connaissance qu'un tiers utilise une marque au moment du dépôt ne suffit pas à prouver la mauvaise foi
- > **Il faut prendre en compte l'intention du demandeur**, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce

CJ, 29 janvier 2020, C 371/18, SKY

- > Mauvaise foi « lorsqu'il ressort d'**indices pertinents et concordants** que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec **l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque**, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine rappelée au point précédent »

L'appréciation de la mauvaise foi par l'INPI

Cass. Com, 19 décembre 2006, n° 05-14431 et
Cass. Com, 28 février 2024, n° 22-21.825

Application fidèle des principes par l'INPI

- > « l'annulation d'une marque, pour fraude, ne suppose **pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant** »
- > « le tiers doit démontrer, d'une part, que le déposant avait connaissance de l'utilisation par lui d'un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d'autre part, que ce dernier avait l'intention soit de porter atteinte à ses intérêts d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. »
- > Le demandeur doit démontrer, d'une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l'usage antérieur du signe contesté et, d'autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité
- > Si le titulaire de la marque contestée ne pouvait pas ignorer l'exploitation par le demandeur d'un signe antérieur proche, la mauvaise foi n'est pas caractérisée pour autant dès lors que la simple connaissance de l'usage antérieur d'un signe n'apparaît pas à elle seule de nature à démontrer une intention malhonnête.

Les cas « classiques »

1^{ère} étape: la connaissance de l'usage antérieur

> Usage antérieur par le demandeur en nullité ou un tiers.

INPI, 10 décembre 2021, NL 21-0059, « Tu veux frôler la perfection, passe à côté de moi » : « il incombait au demandeur de démontrer, d'une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, à savoir le 14 février 2020, **de l'usage antérieur d'un signe semblable par des concurrents, en particulier le demandeur** »

> Indifférence de l'existence de droits privatifs antérieurs

INPI, 20 janvier 2022, NL 21-0060, FISHTON: « il importe peu, contrairement à ce que souligne le titulaire de la marque contestée, que le demandeur n'ait pas, antérieurement au dépôt litigieux, protégé le terme FISHTON à titre de marque, dénomination sociale, enseigne, nom de domaine ou en tant que nom de compte de réseau social. En effet, le choix de protéger un signe en temps utile par de tels droits privatifs dépend exclusivement de la stratégie commerciale de l'utilisateur de ce signe. Ainsi l'absence de protection par les droits précités ne doit pas nécessairement conduire à la conclusion selon laquelle le signe n'est pas présent sur le marché ou dépourvu de notoriété dans celui-ci »

Indices retenus

> Preuves directes

Email envoyé indiquant l'exploitation du signe le même jour que le dépôt (NL 20-0066).

> Identité / similarité des signes et des produits et services

> Articles de presse et publicité de l'usage

> Usage continu et intensif / Ancienneté

> Proximité géographique

> **Même secteur d'activité, notamment si marché de niche** (INPI, 12 juillet 2023, NL 23-0021, marché des lombricomposteurs)

> **Renommée de la marque** (NL21-0055, 30 août 2021, Google Car ou 21 octobre 2022, NL 22-0073 à propos de MASTERCARD)

Les cas « classiques »

1^{ère} étape: la connaissance de l'usage antérieur

La connaissance peut porter sur un projet d'exploitation

- > INPI, 11 sept. 2024, n° NL 23-0270: « il ressort de l'ensemble des éléments précités que le titulaire de la marque contestée avait manifestement connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse, que le demandeur envisageait d'utiliser le signe LES PONTAVIENES dans le cadre de son labo boutique. »

L'usage n'est pas nécessairement en France

- > INPI, 4 févr. 2025, n° NL 24-0145. A LITTLE TEA: « Ceci laisse à penser que les déposants de la marque contestée ont agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, **en voulant tirant profit en France de la notoriété des signes du demandeur en Chine**, par exemple auprès des touristes chinois qui sont nombreux en France, et en le privant par anticipation de signes dont il est susceptible d'avoir vocation à faire usage dans le cadre d'un développement éventuel de son activité en France au regard de son succès en Chine. »

Les cas « classiques »

2^{ème} étape: la preuve de l'intention malhonnête

- > Rappel que la seule connaissance ne suffit pas à prouver l'intention frauduleuse. Les mêmes indices ne peuvent suffire à eux seuls.
- > **Il faut prouver concrètement l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité.**
- > INPI, INPI, 24 janvier 2023, NL 22-0103, MOUFLETTE: « la seule argumentation du demandeur tenant à la proximité géographique des sociétés en présence et au fait qu'elles exercent dans le même secteur d'activité, ne permet pas, à elle seule, de déduire la volonté par le titulaire de la marque contestée d'entraver ses activités. ».
- > **Cas évidents: la démarche active du titulaire**
- > INPI, 30 juillet 2024, NL 23-0189 : FESTINA LOTUS rachète FRANCE EBAUCHES (constructeur historique de mouvements horlogers) fin 2022
- > Le président d'une société horlogère suisse avait déposé la marque en 2021 et l'a redéposé la marque le 20 avril 2023
- > Envoi une mise en demeure le 6 mai 2023 demandant 1.200.000 € pour la marque de 2021. Cession conclue à 70.000 € puis deuxième mise en demeure pour la marque de 2023
- > « Ces éléments permettent d'en conclure que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque sans réel e intention de l'exploiter mais dans une intention de monnayer la marque contestée. »

Les cas « classiques »

2^{ème} étape: la preuve de l'intention malhonnête

Pas « le fruit du hasard »: sans démarche active, mauvaise foi en raison d'éléments objectifs. Possibilité d'agir préventivement

- > INPI, 9 juillet 2021, **PTIT CON**, NL 21-0013 : indivision sur une marque en 2010 et dépôt par un seul des coindivisaires : comportement contraire à l'éthique en n'informant pas son copropriétaire initial. « *Acte susceptible de troubler l'exploitation de la marque verbale antérieure et pouvant permettre au titulaire de la marque contestée d'échapper aux règles de l'indivision applicables* »
- > INPI, 28 juillet 2021, NL 21-0021 : licence pour l'exploitation d'une marque de vin en Chine et le licencié s'interdit de déposer une marque identique ou similaire. La marque est déposée en France par le fils du gérant de licencié : « marque déposée à d'autres fins manifestement non légitimes »
- > INPI, 30 juin 2025, NL 24-0214 : présidente d'association qui dépose le nom en propre et retire (sans autorisation) la marque déposée par l'association. Démission quelques jours après le dépôt. Elle a sciemment agi dans son intérêt personnel au mépris des intérêts de l'association.
- > INPI, 20 mars 2024, NL 23-0065 : l'association Alcool Assistance décide de changer de nom nationalement. La trésorière de l'association des Côtes d'Armor dépose la marque en son nom alors que son association refuse le changement de nom. « *Le titulaire bénéficie indûment des efforts déployés par le demandeur et ses membres sur l'ensemble du territoire français pendant de nombreuses années et conduira le public à en confondre l'origine* ».
- > Le critère de la dissimulation est souvent utilisé par l'INPI lorsque les parties étaient en contacts ou en relations contractuelles.

Concomitance des dates

- > **VITE MA DOSE** (INPI, 8 décembre 2022, confirmé par CA Bordeaux, 14 mai 2024)



- > **DRAG RACE FRANCE** (INPI, 26 avril 2023, NL 22-0205)



- > **WORMBOX** (INPI, 12 juillet 2023, NL 23-002): dépôt d'une marque connue sur le marché des lombricomposteurs, peu de temps après que l'exploitation ait oublié de renouveler

Les cas atypiques

Le dépôt réitéré : quelle application de la jurisprudence MONOPOLY (TUE, 21 avril 2021, T-663/19)?

Appréciation restrictive

Affaire « POMONE » (INPI, 27 mars 2025, NL 23-0276)

- > INPI, 7 octobre 2024, NL 23-0254 : *« Si le dépôt réitéré d'une demande d'enregistrement de marque est susceptible de caractériser un dépôt de mauvaise foi, encore faut-il démontrer que l'unique intention poursuivie par le déposant était de s'exempter de la preuve de son usage. Or, en l'espèce, le demandeur se contente de procéder par voie d'affirmation sans apporter d'autre élément démontrant que le titulaire a délibérément visé à contourner les règles relatives à la preuve de l'usage »*
- > INPI, 20 février 2023, NL 22-0072: l'INPI considère que le dépôt vient conforter des droits antérieurs (expirés) et que rien ne vient étayer le soupçon d'un nouveau dépôt pour échapper à la déchéance ou faire pression sur le demandeur en nullité qui utilisait le signe antérieurement
- > Dépôt de 2 mars POMONE en 2017 et constitution d'archives
- > LE BON MARCHE annoncé en 2023 le renouveau de cet atelier historique
- > Prise de contact pour céder les marques et les archives
- > Suite à une demande de preuve d'usage, nouveau dépôt en août 2023
- > Annulation du dépôt dans le but d'échapper à la déchéance « ou à tout le moins de consolider ces deux précédentes marques dans le cadre de la négociation avec le demandeur ».

Les cas atypiques: l'agence de naming?

Légalité de la pratique (INPI, 10 juin 2021, NL 20-0026)

- > Rien ne s'oppose « à ce qu'une entreprise exerçât une activité d'agence de marque et donc à ce que, dans le cadre d'une telle activité, elle déposât des demandes d'enregistrement pour des marques qu'elle ne souhaitait pas utiliser elle-même, mais vendre à des tiers » (arrêt LUCEO)
- > l'objectif spéculatif du dépôt doit s'inscrire dans des circonstances plus globales afin de permettre d'établir la mauvaise foi, et n'est pas à lui seul susceptible de la caractériser, faute pour le demandeur de démontrer une intention malhonnête lors du dépôt.
- > Les secteurs sont très divers et les cessions pratiquées entre 5000 et 7200 € ne caractérisent pas une mauvaise foi.
- > Il faut démontrer la volonté d'obtenir une position de blocage pour empêcher l'arrivée de tiers sur un marché.

Les cas atypiques: le contournement du domaine public

INPI, 13 septembre 2024, NL 23-0183, POMPON



- > Œuvres du sculpteur François Pompon sont dans le domaine public mais un particulier dépose la marque et propose à un éditeur une licence de marques.
- > Annulation pour mauvaise foi: « le titulaire de la marque contestée a ainsi souhaité **détourner le droit des marques de sa finalité aux fins de percevoir des redevances** pour des usages du nom POMPON même en tant que simple nom patronymique de l'auteur, et ainsi **entraver la libre diffusion et commercialisation de répliques des œuvres de cet artiste lesquelles sont tombées dans le domaine public**, en conditionnant le droit de préciser son nom par le paiement d'une redevance de licence »



LES DÉNOMINATIONS SOCIALES ET NOMS DE DOMAINE COMME NOUVEAUX DROITS OPPOSABLES

Christine BOUWENS
Responsable de pôle Marque, INPI

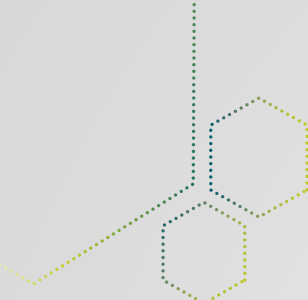


Les dénominations sociales et noms de domaine comme nouveaux droits opposables

Christine BOUWENS, responsable de pôle
marques

inpi



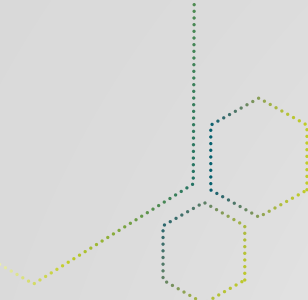


RAPPEL DES CONCEPTS

- ▶ La dénomination sociale/raison sociale identifie une personne morale (société, association, groupement doté de la personnalité morale...)
- ▶ 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

1

**QUI AGIT ?
QUEL(S)
DROIT(S) ?**



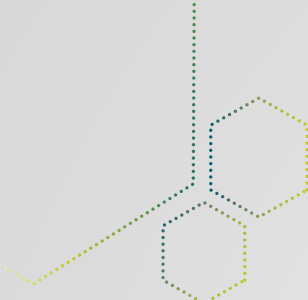
LE TEXTE

Aux termes des dispositions de l'article L.712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'opposition peut être formée sur le fondement de plusieurs antériorités dès lors que celles-ci appartiennent au même titulaire

« 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 :

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 [...] »



L'OPPOSANT

- ▶ **Dénomination sociale** : le représentant légal de la société qui fournit un extrait du RNE ou un kbis
- ▶ **Nom de domaine** : Personne ou organisation qui a enregistré le nom de domaine « le registrant » avec la preuve de la réservation. 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.

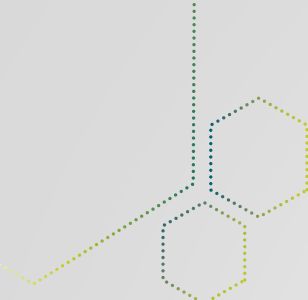
Point de vigilance : OP20-3289 notamment : irrecevabilité car fourniture d'une fiche Whois anonymisée, sans fourniture d'un autre document permettant de faire le lien avec l'opposant

SI PLUSIEURS DROITS INVOQUÉS : ILS DOIVENT APPARTENIR AU MÊME TITULAIRE

24-2265 : l'opposition a été formée par la société VAPING WEST (société par actions simplifiée) dont le numéro SIREN est 903 455 301 et par Monsieur Olivier PASSERI.

En ce qui concerne la marque française n° 4894798, il ressort de la copie de la publication de la demande d'enregistrement de marque communiquée que le titulaire de celle-ci est Monsieur Olivier PASSERI.

En ce qui concerne la dénomination sociale VAPING WEST, il ressort de la copie de l'extrait Kbis que le titulaire de ce droit est la société VAPING WEST (société par actions simplifiée) dont le numéro SIREN est 903 455 301. En conséquence, la condition posée par l'article L.712-4-1 selon laquelle les droits antérieurs invoqués à l'appui d'une opposition doivent « [appartenir]... *au même titulaire* », n'est pas remplie.



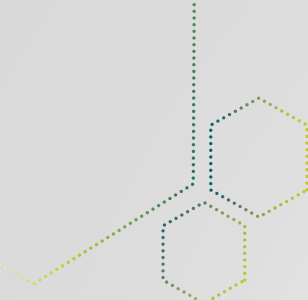
SI CE N'EST PAS LE CAS

- Après une notification d'irrecevabilité : Possibilité d'opter de façon explicite pour un ou plusieurs droits (et de renoncer aux autres) : si cela régularise l'opposition, l'irrecevabilité sera levée et l'opposition suivra son cours



DES DROITS ANTÉRIEURS AU DÉPÔT DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

- Cas particulier des dénominations sociales : le droit de la société sur sa dénomination sociale s'acquiert **au jour de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés** et devient opposable aux tiers à cette date (CA Paris, 4e ch., 18 avr. 1989, Capric c/Resocom : JurisData n° 1989-021764; D. 1993, somm. p. 118).



DROITS ÉTRANGERS

Dénomination sociale étrangère : 20-3 149 INTIME EXPRESS LOGISTIK GMBH : Pas d'immatriculation au Registre national des entreprises en France.

- ▶ 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.



UNE OPTION : SE BASER SUR LE NOM COMMERCIAL ÉTRANGER

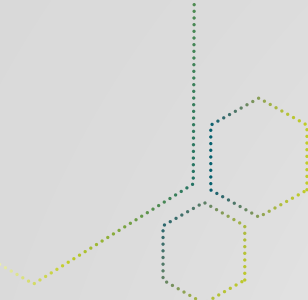
- ▶ **RAPPEL : article 8 de la Convention d'Union de Paris** : « *Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce* »
- ▶ Peu importe qu'une société soit étrangère dès lors que l'usage du **nom commercial** a eu lieu publiquement **sur le territoire français**.
- ▶ Ex de documents : factures, participations à des salons pro, livraisons en France (attention à l'exigence de portée autre que locale)

NOM DE DOMAINE : CAS PARTICULIER : SOUS DOMAINE

► Le sous domaine est protégé comme le nom de domaine

la notion de nom de domaine s'entend de tous les éléments d'identification d'un site internet, sous domaines éventuels compris.

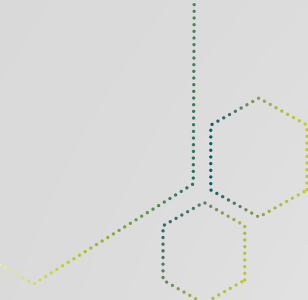




SOUS DOMAINE SUITE

Acceptation des sous-domaines sous 3 conditions :

- ▶ preuve de l'existence du sous domaine et du nom de domaine dont il est dépendant
- ▶ exploitation de ce domaine et sous-domaine
- ▶ antériorité de ce domaine et sous-domaine



SOUS DOMAINE EXEMPLE

23-1614

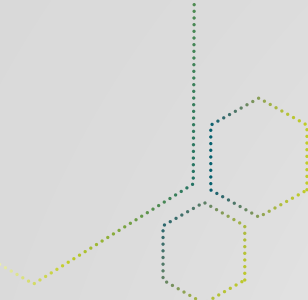
Pour justifier de l'existence du droit invoqué : « art-de-vivre.klepierre.fr » , l'opposante a fourni **une attestation de l'hébergeur** Gandi SAS selon laquelle « *le nom de domaine ainsi que ses sous-domaines suivants sont enregistrés auprès de Gandi SAS depuis le 13 janvier 2020, et est la propriété du titulaire dudit domaine dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous :*

----NOM DE DOMAINE----

klepierre.fr

----SOUS-DOMAINE----

art-de-vivre.klepierre.fr »

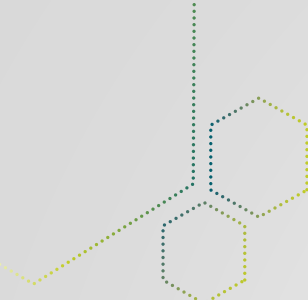


SOUS DOMAINE

Outre cette attestation, l'opposante a joint un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 4 juillet 2019 ayant accepté une action reconventionnelle en nullité d'une marque sur la base d'un sous-domaine antérieur

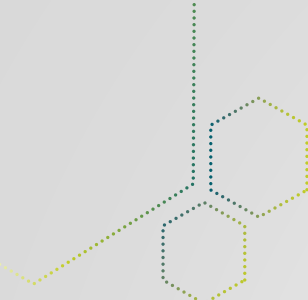
La déposante soulève l'irrecevabilité de l'opposition :
Toutefois, les pièces susvisées sont suffisantes : le sous-domaine « art-de-vivre.klepierre.fr » constitue un droit antérieur équivalent au nom de domaine (klepierre.fr) dont il est issu.

L'opposition est donc recevable. Recours pendant 2026



REFUS DES REDIRECTIONS

Il a été jugé que les noms de domaine filtres2spa.com et filtres2spa.fr redirigent simplement vers le site www.filtres-spa.com, ce qui n'est pas considéré comme une exploitation CA Rennes, 3e ch. com., 11 déc. 2018, n° 16/01636.



REDIRECTION

► 20-1 106

NOM DE DOMAINE INVOQUE : *fermedesmoulineaux.com*

Irrecevabilité : pages web produites ne correspondent pas au nom de domaine invoqué

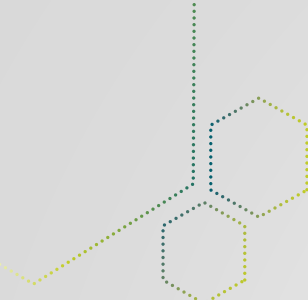
Suite à la notification d'irrecevabilité, la société opposante soutient qu'elle « *exploite le nom de domaine www.fermedesmoulineaux.com, qui fait l'objet d'une redirection technique vers le nom de domaine www.fermedesmoulineaux.fr »*

Irrecevabilité maintenue



2

**EXISTENCE DU
DROIT :
QUELLES
PIÈCES ?**

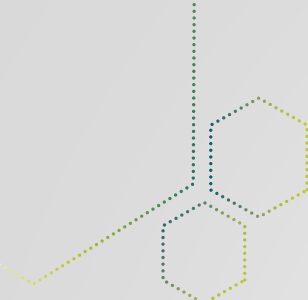


LA PREUVE DU DROIT

20-2261, KAB-LEGAL.COM c. CAB LEGAL.

Nom de domaine :

- ▶ 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
- ▶ « 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.
- ▶ Point de vigilance : les captures d'écran portant une date postérieure au dépôt de la demande d'enregistrement ne sont pas per se considérées comme pertinentes

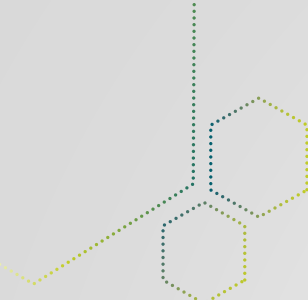


CAS PARTICULIERS DES LIENS HYPERTEXTES

Fournis pour prouver l'existence d'un droit :

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

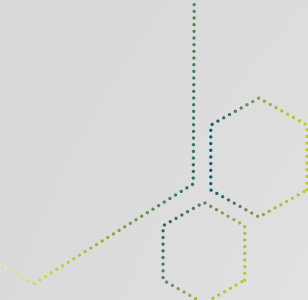
Toutefois, ce lien hypertexte ne peut pas être pris en compte comme élément de preuve dans la mesure où l'accès à ce document n'est pas garanti, ni son contenu exact par principe susceptible d'évolution, et ne permet donc pas au déposant, ni à l'Institut, d'en apprécier la pertinence. (arrêt **JOY MARLONE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



SUITE À LA NOTIFICATION D'IRRECEVABILITÉ FOURNITURE DE PIÈCES

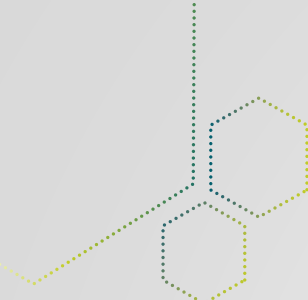
- ▶ **Pas de régularisation prévue par les textes**
- ▶ **Si les pièces manquantes sont relatives à l'existence du droit :** extrait
rne, who is, compléments de preuve de la portée autre que locale du
nom de domaine : suite à la notification d'irrecevabilité certaines pièces
peuvent être acceptées (Arrêt bœuf sur le toit CA Paris 18 janvier 2022)

exemple : prise en compte k bis et preuves de l'exploitation après
irrecevabilité



PRECISIONS IMPORTANTES

- ▶ Au moment de la notification de l'opposition : examen du **défaut de pertinence avéré** (absence ou insuffisance manifeste des pièces)
- ▶ si **suite** à une notification d'irrecevabilité, des pièces sont fournies et présentent une **apparence de complétude** : l'opposition est notifiée sans préjuger du fond : le ou les droits seront examinés dans la décision
- ▶ En cas de multiplicités de droits invoquée, **une notification d'irrecevabilité ne sera émise que si tous les droits sont irrecevables ou si les droits n'appartiennent pas au même titulaire** : si au moins un fondement recevable : pas de notification d'irrecevabilité, l'opposition sera notifiée et le droit non justifié écarté dans la décision (R 712-15)



A LA FIN DE L'EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ EN RESUMÉ

- Notification de l'opposition si un droit est démontré ou si pièces fournies ne sont pas « ... manifestement dénuées de pertinence ».



3

**UN SIGNE
UTILISÉ DANS
LA VIE DES
AFFAIRES**



LES ACTES PRÉPARATOIRES NE SONT PAS PRIS EN COMPTE

22-1968 LA ROSEE DES GLACES : dénomination sociale

- ▶ 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
 - des documents contractuels, notamment les contrats de commande et d'achat d'équipements, ne permettent pas de démontrer l'exploitation des activités

PAS D'EXPLOITATION EFFECTIVE : opposition rejetée .



UNE EXPLOITATION EFFECTIVE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

L'exploitation doit s'entendre d'**une mise en contact concrète avec la clientèle** et d'une commercialisation effective des produits et services concernés.

► **Elle peut être prouvée par tous moyens et par faisceaux d'indices comme par exemple :**

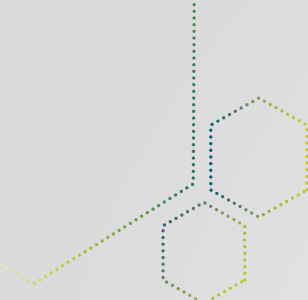
- Langue des documents et du site
- Monnaie utilisée
- Adresses de livraison des produits
- Adresse de l'exploitant (Conditions générales ou mentions légales)
- Extension (.fr .eu)



NOM DE DOMAINE : EXIGENCE SUPPLÉMENTAIRE : PORTÉE AUTRE QUE LOCALE

L'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *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 : (...)*

*3° Une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public 4° [...] un nom de domaine, **dont la portée n'est pas seulement locale**, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».*

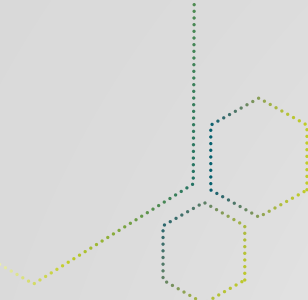


LA RAISON

CA Aix, 25 septembre 2024, **kapix.fr / KAPTIZ** (nullité / confirmation)

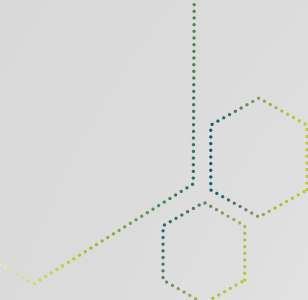
La Cour confirme la décision de l'INPI qui avait rejeté une demande faute pour le demandeur d'avoir démontré que le nom de domaine antérieur invoqué avait une portée autre que seulement locale.

*«Si un nom de domaine est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement d'une marque, au regard du risque de confusion généré dans l'esprit du public, encore est-il nécessaire que **le nom de domaine, qui ne constitue pas en soi un droit de propriété intellectuelle mais une adresse de site internet**, ait fait l'objet d'un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires pour être devenu, aux yeux du public et des partenaires économiques, apte à indiquer l'origine commerciale d'une entreprise ».*



PORTÉE AUTRE QUE LOCALE

La portée «non seulement locale» d'un nom de domaine doit être appréciée **tant dans sa dimension géographique qu'économique** : le signe doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires.



DIMENSION ÉCONOMIQUE ET TERRITORIALE

► notion précisée par la jurisprudence communautaire

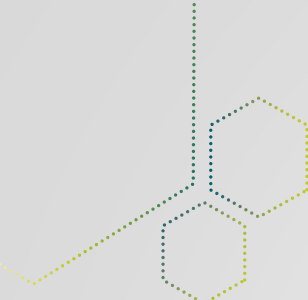
Il doit être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu'il présente une étendue géographique qui n'est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159).

UN USAGE SUFFISANT : DIMENSION ÉCONOMIQUE

- La dimension économique :

« la dimension économique de la portée du signe 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 (TUE 24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 37)».

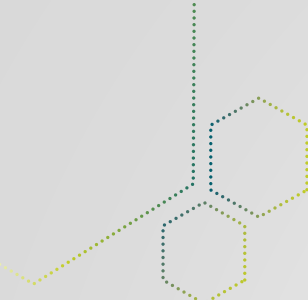
-



DIMENSION ÉCONOMIQUE (SUITE)

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

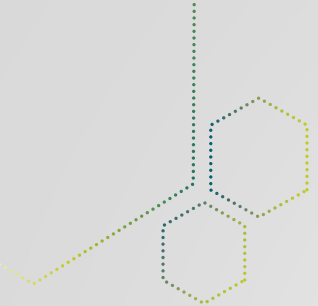
- ▶ tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération : la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
- ▶ La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour **maintenir 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 :

- ▶ l'intensité de l'usage (ventes réalisées sous le signe)
- ▶ la durée de l'usage
- ▶ la propagation des produits (localisation des clients)
- ▶ la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité

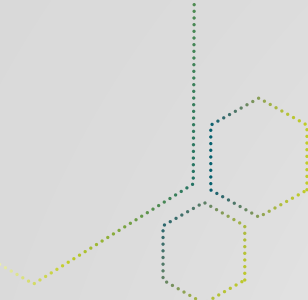


DIMENSION ÉCONOMIQUE (SUITE)

Il n'est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l'usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minima ne peut, dès lors, être fixée.

DES EXEMPLES DE DOCUMENTS PERTINENTS : UNE APPRÉCIATION PROCHE DE L'APPRÉCIATION DE L'USAGE

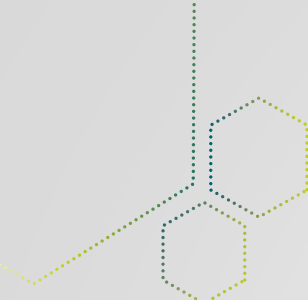
- ▶ Factures : en nombre, datées, adressées aux clients dans différentes villes et différentes régions
- ▶ Listes des distributeurs
- ▶ catalogues, magazines, coupures de presses datées
- ▶ Photographies, attestations, publicités, affiches si nombreuses datées et couvrant différents territoires
- ▶ Sondages



UNE PRISE EN COMPTE GLOBALE DES PIÈCES

Principe d'appréciation globale des pièces

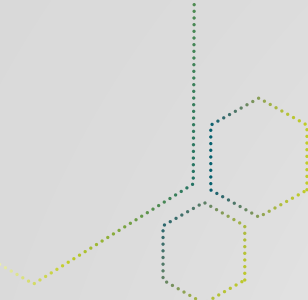
En outre, si certains documents ...portent en partie sur une période non pertinente, ils peuvent néanmoins être utilisés dans le cadre de l'appréciation globale des pièces et être ainsi pris en comptes en combinaison avec d'autres éléments de preuve (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).



UNE EXPLOITATION D'ACTUALITÉ

- ▶ Le nom de domaine comme la dénomination sociale ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d'une marque postérieure que si, depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, il fait l'objet d'une exploitation permanente et stable (principe figurant dans la décision du TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931).
- ▶ Conséquence refus des pièces trop anciennes par rapport au dépôt de la demande d'enregistrement

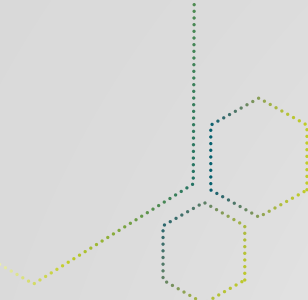
Ex : 23-3987 : en matière de nom commercial mais transposables (pièce la plus récente date de 2016 /action en 2023)



EXEMPLE ISSU DE LA PROCÉDURE DE NULLITÉ

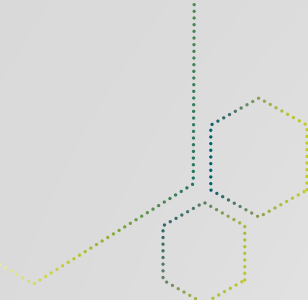
► NL 22-0141

- site internet xwatchofficiel.com est inexploité depuis le mois de juin 2021, le bureau d'enregistrement du nom de domaine invoqué, la société Shopify, ayant **suspendu son accessibilité** suivant deux réclamations émanant du titulaire de la marque contestée en date des 12 mai et 14 juin 2021 sur le fondement de la marque contestée. (preuve de l'inaccessibilité fournie par le titulaire de la marque contestée)
- pas de permanence de cette exploitation dans la vie des affaires tant au jour de la formation de la procédure qu'au jour de la décision.



SONT INSUFFISANTS

- 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 en effet une démonstration concrète (20-1114)
- quelques factures ou extraits du site internet non corroborés par d'autres documents (21-1780 : factures anciennes)
- Constat d'huissier postérieur au dépôt de la demande d'enregistrement
- Copies de pages web postérieures au dépôt



EXEMPLE

► NOM DE DOMAINE *francepierre.net* (confirmation)

La cour rejette les recours au titre du nom de domaine. Comme l'INPI, elle juge que ce dernier ne peut constituer une antériorité opposable à l'enregistrement d'une marque.

- des pièces attestant de la mise en ligne du site et de la création de l'entreprise
- Mais aucune pièce n'est produite attestant que le nom de domaine avait acquis un **caractère distinctif suffisant au niveau national** : Les captures d'écran du site internet et la fiche Whois ne sont pas suffisantes.
- Il n'est ni justifié de **l'existence de transactions ni de documents comptables, devis ou factures** alors que la portée du signe doit être appréciée tant au niveau géographique qu'au niveau économique.

23-1397 / CA AIX 190525 RG 24/00828 19 mai 2025 corrigé par RG 25/07519 du 26 juin 2025

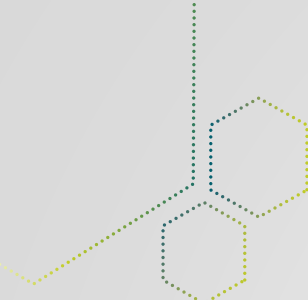
DOCUMENTS INSUFFISANTS NOM DE DOMAINE

24-4309 : l'existence n'est pas l'exploitation

A l'appui de son opposition, l'opposant transmet un exposé des moyens auquel sont notamment joints un extrait du site de l'AFNIC démontrant qu'il est titulaire du nom de domaine « VENTILECO.FR » ainsi qu'une capture écran du site VENTILECO.FR.

Toutefois, si ces pièces démontrent bien **l'existence d'un nom de domaine** VENTILECO.FR dont la date de création est le 25 août 2023, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer son exploitation et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition.

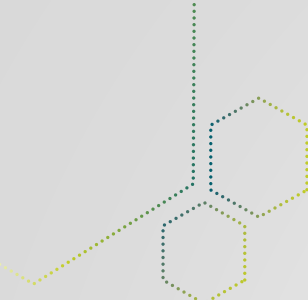
En effet, si la **capture écran** versée présente VENTILECO.FR comme un site de « *Matériel de ventilation pour Restaurants et Locaux professionnels* », disposant de 4 agences en France, cette seule pièce, **non datée, n'est corroborée par des éléments tangibles et probants permettant de confirmer la réalité de l'exploitation du site internet sur les territoires mentionnés (factures, chiffres d'affaire, audiences du site etc.).**



PAS D'EXPLOITATION EN FRANCE

24-2552

- ▶ BON DE COMMANDE : le prix étant indiqué en dollars
- ▶ liste dont la source reste indéterminée à supposer qu'elle soit comprise comme faisant référence à des ventes en France (présence du drapeau) ne peut en tout état de cause démontrer une exploitation effective avec une portée autre que locale, aucune adresse de livraison n'étant mentionnée
- ▶ Enfin, la capture d'écran issue du site Internet outre qu'elle ne démontre pas que les produits ont été distribués à une clientèle ni l'importance de leur distribution éventuelle en France, est postérieure au dépôt de la demande d'enregistrement contestée



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.**



DES EXIGENCES CORRÉLÉES AU TYPE DE PRODUITS OU DE SERVICES

- Un usage peu important peut être accepté s'il s'agit de produits spécifiques et dont le prix est assez élevé :

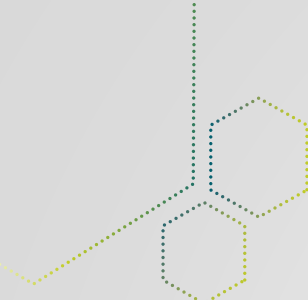
Nom de domaine kitciel.com : quelques factures : montants assez élevés et produits spécifiques

OP24-4390



PRISE EN COMPTE GLOBALE DE TOUS LES ÉLÉMENTS

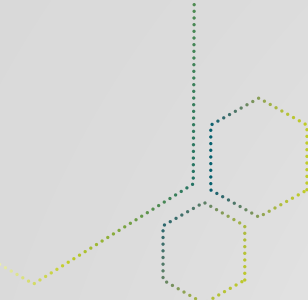
- ▶ 24-3043 En l'espèce, si le volume des ventes peut paraître faible compte tenu de la nature des produits concernés (coffres de rangement, paniers, sacs cabas, pochettes, vêtements, bijoux), ce montant peu élevé de chiffres d'affaires est cependant **compensé** par des preuves d'une commercialisation **constante et régulière**.
- ▶ La lecture combinée des différents éléments démontre, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, qu'une exploitation de la dénomination sociale a bien été **effective** pour certaines des activités, contrairement à ce que soutient la société déposante.



EXEMPLE ACCEPTÉ

► 25-041 1/ LA MAISON DU CACAO

Dénomination sociale : pas de facture mais parution dans un guide de voyage pour des activités touristiques



POINTS DE VIGILANCE

- ▶ Ne pas négliger une des dimensions (géographique et économique)
- ▶ Penser aux sites d'archives web et à google analytics (statistiques de fréquentation des sites) ou équivalent
- ▶ Veiller à fournir des documents datés et dont la source est identifiée

4

**UN USAGE
CORRESPONDAN
T AU SIGNE
INVOQUÉ**

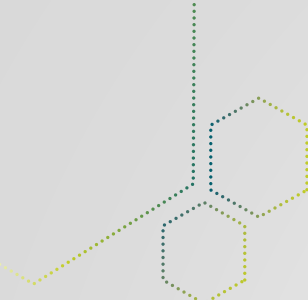


USAGE SOUS UNE FORME TROP MODIFIÉE REFUSÉ

- Nom d'une association **SENS PUBLIC / PUZZLE** (confirmation)

L'opposition est rejetée, l'association requérante n'ayant pas démontré l'exploitation effective de la dénomination qu'elle invoque.

En l'espèce, la requérante n'exploitait pas sa dénomination telle que déclarée à la préfecture, à savoir SENS PUBLIC / PUZZLE, mais sous la forme incomplète suivante : SENS PUBLIC.



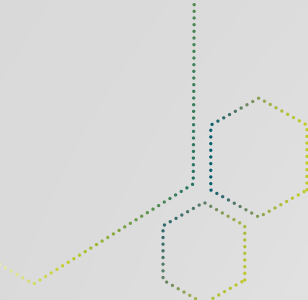
SUITE

- A cet égard, comme l'INPI la cour considère que **seule peut être prise en compte la dénomination exacte de l'association, telle que déclarée à la préfecture.**

L'usage sous la forme modifiée SENS PUBLIC altère le caractère distinctif de la dénomination telle que déclarée SENS PUBLIC / PUZZLE.

Par ailleurs, la cour relève qu'hormis un **usage isolé**, les pièces comportant la dénomination complète ne sont pas pertinentes en ce qu'elles sont postérieures à la demande d'enregistrement contestée ou montrent un usage à des fins exclusivement comptables (la dénomination complète figure dans un bulletin d'adhésion uniquement pour indiquer à quel ordre adresser le chèque d'adhésion).

21-4685 / CA Lyon RG 22/06156, 24 octobre 2024 (confirmation)



AUTRE EXEMPLE ISSU DE LA NULLITÉ

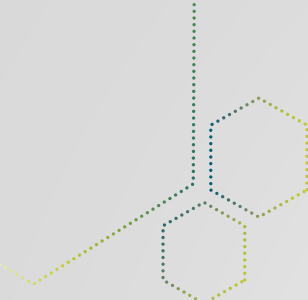
► NL23-0029

dénomination sociale antérieure : « PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (ASSOCIATION DE...) »/ utilisation sous la forme PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

Si la mention PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG se trouve parfois accompagnée des termes ASSOCIATION DE PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG dans certains des documents fournis par le demandeur, ces derniers termes sont toutefois **présentés séparément** de cette mention de sorte qu'ils apparaissent **secondaires et accessoires** par rapport à cette dernière.

En effet, ces termes apparaissent soit **en petits caractères, soit entre parenthèses**, ou encore sur des **pages différentes**, de sorte qu'ils sont lus dans un second temps et ne **retiennent pas l'attention du consommateur** qui porte sur la mention principale PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG seule ou accompagnée du logo PUS et qui se trouve toujours en première de couverture des ouvrages édités.

Ainsi, les documents fournis ne portent pas sur la dénomination sociale de l'association « PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (ASSOCIATION DE...) » prise dans sa globalité.



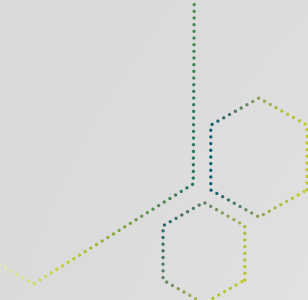
CONFIRMATION CA COLMAR 7 MAI 2025 RG 24/00439

En effet, les termes “Presses Universitaires de Strasbourg” ne constituent matériellement pas la dénomination exacte de l'association, telle qu'elle l'a déclarée et qui doit seule être prise en compte. Admettre le raisonnement de l'association reviendrait, notamment, à lui permettre de se prévaloir indirectement d'une protection qui n'entre pas dans les prévisions des textes susvisés, puisqu'une représentation partielle de sa dénomination déclarée ne saurait ainsi ouvrir droit à protection.

Contrairement à ce que soutient l'association, l'adjonction dans sa dénomination déclarée, aux termes “Presses Universitaires de Strasbourg”, des termes “Publications près les Universités de Strasbourg”, n'est pas indifférente en ce qu'elle particularise cette dénomination.

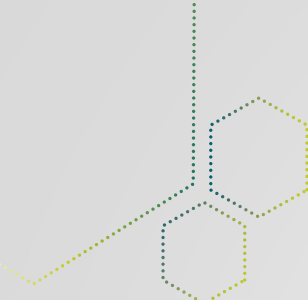
5

LES ACTIVITÉS RÉELLEMENT EXERCÉES



PORTÉE DU DROIT

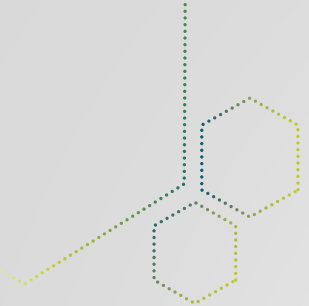
- ▶ la jurisprudence considère que « la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection **que pour les activités effectivement exercées** par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ». (Cœur de princesse reprise par la CJUE C-598/14 P LAGUIOLE)
- ▶ En cas de différence entre l'objet social et l'activité, les juges « seront conduits à procéder à une appréciation des risques réels de confusion sur le marché en tenant compte des activités que la personne morale **exerce effectivement** (CA Paris, 24 nov. 1999, LG Électronique : PIBD 2000, n° 694, III, p. 136). (Extrait Fasc. 7110 : Disponibilité des signes point 39).



DES PREUVES À FOURNIR

- Prise en compte des activités effectivement exercées sous le droit antérieur, telles qu'établies par les pièces d'exploitation fournies dans l'acte d'opposition **quelles que soient les activités énumérées dans les statuts**

(CA Rennes 5 septembre 2023 CHAUFFE MAURICE : confirmation décision INPI)



PRISE EN COMPTE POSSIBLE D'UNE PARTIE SEULEMENT DES ACTIVITÉS

23-0940 DRIIVEME : activités invoquées : « *services de transports ; services de réservation en ligne* »

- exploitation effective, antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour les « *services de réservations en ligne **de location de voitures*** ».

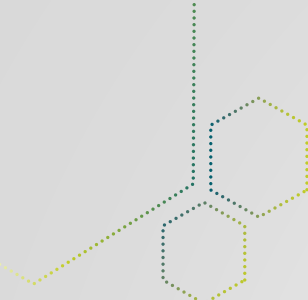
Les documents fournis témoignent d'une activité de réservation proposée uniquement en lien avec la location de voitures en ligne.

RECONNAISSANCE PARTIELLE DE L'EXPLOITATION DU DROIT ANTÉRIEUR

► 24-3903 MONDIAL PARE-BRISE

Il résulte de l'argumentation et des pièces fournies par la société opposante qu'elle exerce effectivement les activités suivantes : « *la vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous vitrages automobiles* », ce qui n'est pas contesté par le déposant.

En revanche, on ne saurait retenir une exploitation pour « *La vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous accessoires automobiles; Calibrage des caméras du système avancé d'aide à la conduite (ADAS); Désinfection des véhicules; Et plus généralement, la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes* ».



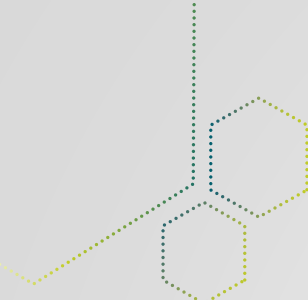
SUITE

En effet, force est de constater que les pièces fournies se concentrent exclusivement autour des vitrages pour véhicules automobiles.

La seule mention de ces activités dans l'objet social et sur le site internet n'est de nature à établir une exploitation effective de la dénomination invoquée.

4

COMPARAISON DES DROITS



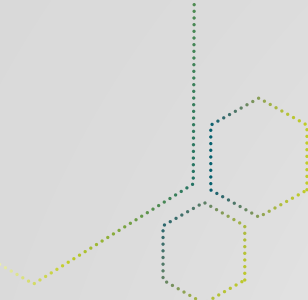
COMPARAISON DES DROITS

- Les activités démontrées seront comparées aux produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition



RISQUE DE CONFUSION COMME CONFLIT ENTRE DEUX MARQUES

- ▶ Les signes en cause doivent être identiques ou produire sur le public une même impression d'ensemble susceptible de déboucher sur une confusion
- ▶ Prise en compte des éléments distinctifs et dominants
- ▶ **Le principe de spécialité** : 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 produits et services et aux activités la même origine



UN SIGNE DISTINCTIF

21-5157 dénomination sociale PACK DIGITAL : pas de risque de confusion

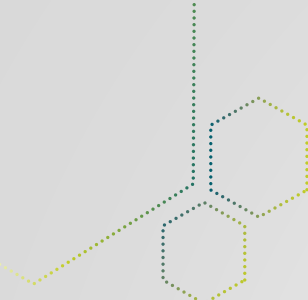
Caractère descriptif de l'expression PACK(-) DIGITAL commune aux deux signes au regard des services en cause et différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble



CLASSIQUEMENT : UNE APPROCHE GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION

Appréciation globale prenant en considération :

- ▶ la similitude entre les produits et services de la demande contestée et les secteurs d'activité du fondement antérieur.
- ▶ la similitude entre les signes , la distinctivité du signe antérieur, sa connaissance éventuelle, sa large exploitation...



CONCLUSION

- ▶ Le fait d'invoquer des signes utilisés dans la vie des affaires peut être une opportunité pour des sociétés ayant omis de déposer/renouveler des marques de défendre leur droit devant l'Inpi et de bénéficier d'une procédure rapide et efficace
- ▶ On peut imaginer qu'une société ayant diversifié ses activités sans redéposer de marque et dans un domaine distinct y voit une opportunité
- ▶ Cependant, les conditions encadrant cette protection sont strictes et les chances de succès moins importantes que pour le titulaire d'une marque (cf chiffres) : le stade de la recevabilité est difficile à passer (surtout pour les non spécialistes) : il faut penser à se constituer des preuves de la vie du signe et de son importance.

STATISTIQUES 2024

► Sur les 4 316 demandes d'opposition reçues en 2024, tout fondement confondu, à date :

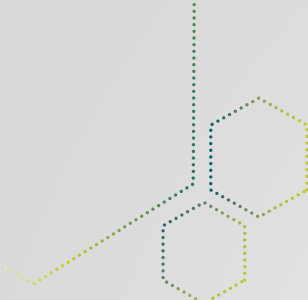
notifications d'irrecevabilité	5 %
--------------------------------	-----

décisions d'oppositions rendues sur la recevabilité	3 %
---	-----

► Sur les 1 18 demandes d'opposition reçues en 2024, fondées sur un nom de domaine ou une dénomination sociale, à date :

notifications d'irrecevabilité	28 %	!
--------------------------------	------	---

décisions d'oppositions rendues sur la recevabilité	20 %	!
---	------	---



CONCLUSION (2)

- Le revers de la médaille : les signes utilisés dans la vie des affaires doivent plus que jamais être pris en considération également du côté des déposants au moment de la recherche de disponibilité du signe qu'ils souhaitent protéger.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Merci



www.inpi.fr



INPI Direct

+33 (0)1 56 65 89 98



Suivez INPI France

inpi
FRANCE



L'IG COMME NOUVEAU DROIT OPPOSABLE

Guillaume LOBRE
CPI, Cabinet Tmark Conseils

CONFÉRENCE APRAM

LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

NOUVEAU MOTIF RELATIF DE REFUS



PRÉSENTÉ PAR GUILLAUME LOBRE
LE 26 SEPTEMBRE 2025

TMark

SOMMAIRE

1. Qui peut agir ?
2. Quand ?
3. Sur quels fondements ?

RECEVABILITÉ - QUI?

Opposition -L. 712-4-1

6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, **est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique** concernée et **notamment d'en assurer la gestion ou la défense** ;

7° **Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale** au titre du 5° de l'article L. 712-4 **dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination**, ou au titre du 6° du même article ;

Nullité -L. 716-2

6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° du I de l'article L. 711-3, **est autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique** mentionnée à l'article L. 722-1 et **notamment d'en assurer la gestion ou la défense** ;

7° **Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale** agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l'article L. 711-3, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 **dès lors que cette indication comporte leur dénomination** ;

ORGANISMES DE DÉFENSE ET DE GESTION (ODG)

Il s'agit d'organisations à but non lucratif composées d'artisans ou d'entreprises qui ont un intérêt direct dans le secteur concerné des biens.

- Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB)
- Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC)
- Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB)
- Conseil des Vins de Saint-Émilion
- Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL)
- Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC)
- Confédération Générale de Roquefort (CGR)
- Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté (CIGC)

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO)

Organisme public national placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture. Il gère, certifie et défend toutes les IG françaises.

L'INAO peut déposer des oppositions ou des demandes d'annulation auprès de l'INPI lorsqu'une demande de marque évoque ou utilise abusivement une IG ou une AOP protégée spécifique sous son contrôle, comme le Roquefort ou le Comté. Cette démarche peut être effectuée individuellement ou conjointement avec des ODG ou des individus au sein de la filière.

JURISPRUDENCE - INPI



IGP AGNEAU DE LAIT DES PYRÉNÉES c/

Le demandeur a fourni l'arrêté du 22 juin 2009 portant homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Agneau de lait des Pyrénées ».

Il a été jugé qu'aucun des articles de cet arrêté n'habilite le demandeur à exercer les droits découlant de l'indication géographique mentionnée, notamment d'en assurer la gestion ou la défense: **l'Etat français n'avait donc pas qualité à agir.**



**Etat français - Ministère de l'Agriculture et de la pêche direction
générale de l'alimentation c/ Commission Ovine des Pyrénées Centrale
COPYC (NL 21-0229) 02/02/2023**

RECEVABILITÉ - QUAND?

L. 716-2-6

Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à **aucun délai de prescription**.

L. 716-2-7

L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque **notoirement connue** au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle **se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement**, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.

L. 716-2-8

Le titulaire d'un droit antérieur qui a **toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable** à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.

JURISPRUDENCE - INPI

PRINCIPE ÉNONCÉ NOTAMMENT DANS : IGP Saint-Émilion c/ SAINTEM

L'INPI a rejeté l'argument soulevé par SAINTEM selon lequel la demande en nullité était irrecevable en raison de la prescription.

L'article 716-2 du CPI ne s'applique pas aux actions pour lesquelles le délai de prescription était déjà expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, le 24 mai 2019 (CA BORDEAUX 22 octobre 2022, RG n°21/04291). En l'espèce, le délai de prescription n'était pas expiré, de sorte que l'article 716-2 du CPI s'appliquait.

Conseil des Vins de Saint-Émilion v. Denis Durantou (INPI NL 24 0071, 4 avril 2025)

SUR QUELS FONDEMENTS?

Il convient de garder à l'esprit qu'il y a **primauté de l'IG de l'UE** lorsque l'IG de l'UE et l'IG française sont toutes deux invoquées (CJUE, « Port Charlotte » 14 sep.2017 C56/16P). Il existe quatre fondements principaux pour lesquels il est possible de contester avec succès une demande de marque en utilisant les IG comme base :



Utilisation commerciale directe ou indirecte



Toute usurpation, imitation ou évocation



Indication fausse ou fallacieuse



Toute autre pratique

UTILISATION COMMERCIALE DIRECTE OU INDIRECTE

...à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients.

JURISPRUDENCE INPI - UTILISATION

PRINCIPE ÉNONCÉ NOTAMMENT DANS : AOP CAVA c/ CAVA DE ORO

L'utilisation **n'a pas** la même signification que l'usage dans le droit des marques.

L'emploi du terme « utilisation », (...) exige, par définition, (...) que le signe litigieux fasse usage de l'indication géographique protégée elle-même, **sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci**, d'un point de vue phonétique et/ou visuel, que le signe litigieux en est à l'évidence indissociable » (CJUE 7/06/2018, « Scotch Whisky », C-44/17).

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA CAVA c/ Madame L H R, OP 23-

JURISPRUDENCE INPI - UTILISATION

L'AOP RASTEAU c/ RASTTEL

Produits couverts par la marque : Apéritifs sans alcool ; bières ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d'appellation d'origine protégée...



L'utilisation non autorisée du signe doit être sous une forme identique ou si similaire qu'elle frôle l'identité, les différences entre les terminaisons -EL et -EAU des deux signes signifiaient qu'il n'y avait pas d'utilisation. **(SYNDICAT DES VIGNERONS DE RASTEAU c/ Madame A L, INPI Opposition, décision no OP 23-0962, 28/02/2024).**

L'AOP MEDOC c/ PARIS MEDOC

Produits couverts par la marque : boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs non alcoolisés...



L'opposition à la marque « PARIS MEDOC » a été accueillie. En ce qui concerne l'usage du signe, la reprise à l'identique de MEDOC signifiait que l'utilisation de l'AOP avait été caractérisée. **(L'ORGANISME DE DEFENSE ET DE GESTION DES AOC MÉDOC, HAUT-MÉDOC, LISTRAC-MÉDOC c/ LES FERMES DE GALLY, INPI Opposition, décision no OP 24-3622, 25/04/2025).**

UTILISATION COMMERCIALE DIRECTE OU INDIRECTE

*...à l'égard de produits non couverts par
l'enregistrement lorsque ces produits sont
comparables à ceux enregistrés sous cette
dénomination...*

JURISPRUDENCE INPI – PRODUITS COMPARABLES

PRINCIPES ÉNONCÉS NOTAMMENT DANS : AOP PIC ST LOUP c/



La notion de « produits comparables », **se distingue de la notion de « produits similaires »** telle qu'entendue dans le **cadre de l'examen du risque de confusion entre deux marques,**

La question est de savoir si les produits possèdent des **caractéristiques objectives communes, telles que la méthode de production, l'apparence physique ou l'utilisation des mêmes matières premières** ; dans quelles **circonstances les produits sont utilisés** du point de vue du public concerné ; s'ils sont fréquemment distribués par les **mêmes canaux** ; et s'ils sont soumis à **des règles de commercialisation** similaires »

Syndicat de défense de l'appellation Pic St Loup c/ Teyran Agris Services , INPI Opposition OP 24-366, 15/04/2025

JURISPRUDENCE INPI – PRODUITS COMPARABLES



L'AOP PIC ST LOUP c/

Produits couverts par la marque : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins) ; vins d'appellation d'origine protégée Pic Saint-Loup.



L'INPI a estimé que les « *bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins)* » **n'étaient pas des produits comparables.** L'utilisation commerciale des produits comparable est évaluée en fonction des produits **non couverts** par l'enregistrement, et par conséquent, la présence des vins d'appellation d'origine protégée Pic Saint-Loup dans la liste a été autorisée (**Syndicat de défense de l'appellation Pic St Loup c/ Teyran Agris Services , INPI Opposition OP 24-366, 15/04/2025).**

Aucune décision trouvée concernant les produits jugés comparables

UTILISATION COMMERCIALE DIRECTE OU INDIRECTE

*...ou lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service **permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice**, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients.*

JURISPRUDENCE INPI – EXPLOITATION DE LA RÉPUTATION

PRINCIPES ÉNONCÉS NOTAMMENT DANS : AOP PIC ST LOUP c/



La « réputation » de l'indication géographique **est fonction de l'image** dont celle-ci jouit auprès des consommateurs, laquelle image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières du produit, notamment de sa qualité.

L'incorporation dans une marque de la dénomination protégée n'est pas de nature à exploiter la réputation de l'indication géographique si cette incorporation ne conduit pas le public pertinent **à associer la marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée à l'indication géographique concernée ou au produit pour lequel celle-ci est protégée** (CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, point 115).

Syndicat de défense de l'appellation Pic St Loup c/ Teyran Agris Services , INPI Opposition OP 24-366, 15/04/2025

JURISPRUDENCE INPI – EXPLOITATION DE LA REPUTATION

AOP PIC ST LOUP c/



Produits couverts par la marque : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins) ; vins d'appellation d'origine protégée Pic Saint-Loup.

L'AOP BLEU D'Auvergne

c/ BLEU D'Auvergne

Produits couverts par la marque : Vêtements ; chaussures ; coiffes ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (vêtements) ; fourrures (vêtements) ; gants (vêtements) ; écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes...

L'AOP SANCERRE c/ SANCERRE

Produits couverts par la marque : Café ; thé ; cacao ; miel ; sauces (condiments) ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ...



Il a été jugé que, même si PIC SAINT LOUP a été initialement reconnu comme une AOC en France et a donc été reconnu comme jouissant d'une certaine « notoriété » sur ce territoire, **éléments apportés par l'opposant pour établir l'image de l'AOP (Syndicat de défense de l'appellation Pic St Loup c/ Teyran Agris Services , INPI Opposition OP 24-366, 15/04/2025).**



La réputation de l'AOP a été jugée susceptible d'être banalisée par son utilisation pour des produits génériques, **diluant** ainsi le lien exclusif que l'élément verbal a avec le fromage (**Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d'Auvergne (S.I.R.B.A.) et INAO c/ Monsieur S O, INPI Opposition, décision no OP 24-4183, 12/06/2024**)



L'opposition à la marque « SANCERRE » a été accueillie. Compte tenu de la notoriété élevée de l'AOP SANCERRE pour les vins et du lien entre les produits en question et les denrées alimentaires et les boissons, la marque bénéficierait naturellement de manière induue de la réputation positive de SANCERRE (**Union Viticole Sancerroise et INAO c/ Monsieur F D, INPI Opposition, décision no OP 23-4692, 03/06/2024**).

JURISPRUDENCE INPI – EXPLOITATION DE LA REPUTATION

L'AOP CHAMPAGNE c/

LIMONADE DE CHAMPAGNE

ET

L'AOP CHAMPAGNE c/ DENIER

DE CHAMPAGNE

Produits couverts par la marque : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool

L'IGP SEL DE GUERANDE c/

SEL DE GUERANDE

ET

L'IGP SEL DE GUERANDE c/

FLEUR DE SEL DE

GUERANDE
Produits couverts par la marque : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales

; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ...



En ce qui concerne la réputation de l'AOP, le champagne a été présenté comme un signe « reflétant une image d'excellence, de qualité et de prestige », et la marque en a indûment profité par son utilisation commerciale (**COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) et INAO c/ Monsieur L H, INPI Opposition, décision no OP 22-0935, 07/09/2022, COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) et INAO c/ Monsieur B W, INPI Opposition, décision no OP 24-4274, 02/06/2024).**



Dans ces affaires, il a été souligné que l'IGP était fortement associée aux qualités des produits concernés en France, de sorte que la réputation était satisfaite. La marque en a indûment profité par son utilisation commerciale. (**APROSELA c/ Monsieur C M et Madame N M, INPI Opposition, décision no OP 22-4702, 11/03/2025 ; APROSELA c/ Monsieur C M et Madame N M, INPI Opposition, décision no OP 22-4703, 11/03/2025).**

TOUTE USURPATION, IMITATION OU ÉVOCACTION

‘...même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire...’

JURISPRUDENCE INPI - EVOCATION

PRINCIPE ÉNONCÉ NOTAMMENT DANS : AOP CAVA c/ CAVA DE ORO

Le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d'une dénomination protégée, de sorte que le consommateur, **est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination.** (CJUE 20/12/2017, « Champagner sorbet », C 393/16, point 58).

Il convient d'apprécier si le **lien entre ces éléments litigieux** et la dénomination enregistrée est **suffisamment direct et univoque** de telle sorte que **le consommateur, en leur présence, est conduit à avoir principalement à l'esprit cette dénomination** (CJUE 2/05/2019, « Queso Manchego », C-614/17, point 39).

Dans le cadre de cette appréciation, cette juridiction, en l'absence, **premièrement, d'une parenté phonétique et/ou visuelle** de la dénomination litigieuse avec l'indication géographique protégée et, deuxièmement, **d'une incorporation partielle** de cette indication dans cette dénomination, doit tenir compte, le cas échéant, **de la proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication** » (CJUE 7/06/2018, « Scotch Whisky », C-44/17, point 56).

JURISPRUDENCE INPI - EVOCATION

PRINCIPE ÉNONCÉ NOTAMMENT DANS : AOP COGNAC c/ COGNAPEA

Il peut y avoir « évocation » même en l'absence de tout risque de confusion.

L'évocation doit être recherchée par une **appréciation globale** incluant l'ensemble des éléments.

INAO /BNIC c/ COGNAPEA INPI Opposition, decision OP 22-0433, 26/08/2022.

JURISPRUDENCE INPI - EVOCATION

L'AOP CAVA c/ CAVA DE ORO

Produits couverts par la marque : Boissons spiritueuses protégées par l'appellation d'origine "tequila"



L'opposition à la marque « CAVA DE ORO » a été rejetée dans la mesure où la simple utilisation d'une marque n'est pas suffisante et que la similitude entre les signes n'était pas suffisante. Les éléments DE ORO qui suivent la désignation CAVA sont également des termes espagnols, signifiant « en or » ou « d'or », et sont donc compréhensibles par le public pertinent comme ayant une signification qui n'évoque pas l'AOP en question. **(CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA CAVA c/ Madame L H R, OP 23-4500 10/07/2024)**

L'AOP PARMIGGIANO

REGGIANO c/ PARM'VEGAN

Produits couverts par la marque : Aliments diététiques à usage médical ; fruits secs ; pizzas ; plantes naturelles



L'opposition à la marque « PARM'VEGAN » a été rejetée dans la mesure où l'élément court « PARM » n'a pas été jugé suffisant pour évoquer l'AOP complète, l'ajout de « VEGAN » créant une distinction conceptuelle et significative de produit **(Consorzio del Formaggio Parmiggiano Reggiano c/ PARM'VEGAN à la spiruline, OP 20-2579 18/02/2021).**

L'IGP SABLE DE CAMARGUE c/

PRINCESSE DES SABLES MERLOT

Produits couverts par la marque : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; les vins ; les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée.



L'INPI a jugé que le mot « sable » dans la marque « PRINCESSE DES SABLES MERLOT » est utilisé pour les vins de toutes sortes de régions et pas spécifiquement pour ceux de l'IG, et identifie un type de sol. Ainsi, le lien créé par ce mot n'était pas suffisamment étroit **(SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DES VINS DES SABLES c/ Monsieur B N, INPI Opposition, décision no OP 21-0710, 01/10/2021).**

JURISPRUDENCE INPI - EVOCATION

L'AOP COTES DU RHONE

Produits couverts par la marque

c/ Apéritifs sans alcool ; bières ;
boissons à base de fruits ; eaux
gazeuses ; eaux minérales (boissons)
; jus de fruits ; limonades...



L'opposition à la marque a été approuvée car il a été jugé qu'il convient également de prendre en compte d'éventuels éléments pouvant indiquer que les ressemblances avec l'indication géographique ne sont pas le fruit de circonstances fortuites. Cela démontre l'importance de la reconnaissance globale de la marque. (SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS REUNIS DES COTES DU RHONE c/ SAINT MAUR DISTRIBUTION , INPI Opposition, décision no OP 23-4500, 10/07/2024)

L'AOP OLIO EXTRAVERGINE

DI OLIVA GARDA



Produits couverts par la

marque : Huiles à
usage alimentaire ; beurre
; charcuterie...



L'opposition à la marque a été approuvée au motif qu'elle évoquait l'AOP Olio Extravergine di Oliva Garda. De plus, la similitude phonétique de "Garda" et le lien conceptuel créé par « Exclusive Olive Oil » ont établi un lien direct et non équivoque avec l'appellation protégée. (CONSORZIO DI TUTELA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA GARDA c/ D.O.P. v Y.G.H, OPP 21-5294, 09/06/2022)

L'AOP PARMIGGIANO REGGIANO

Produits couverts par la

c/ marque : Aliments pour
bébés ; Légumes
conservés ; légumes
séchés ; légumes cuits...



L'opposition à la marque contenant le mot « PARMESAN » a été accueillie, l'évocation de l'appellation d'origine protégée « Parmigiano Reggiano » étant établie par l'inclusion partielle et le lien conceptuel entre les termes PARMESEAN et PARMIGGIANO (Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano c/ Laboratoires France BEBE Nutrition INPI opposition décision OP 21-0245 07/04/2022).

JURISPRUDENCE INPI - EVOCATION

L'AOP COGNAC c/ COGNAPEA

Produits couverts par la marque : Eaux de vie bénéficiant de l'indication géographique "Cognac"



L'opposition à la marque COGNAPEA, qui évoque l'IG Cognac, est accueillie en raison de la nature évocatrice de la marque, même si les produits couverts par la marque étaient conformes au cahier des charges (INAO /BNIC c/ COGNAPEA INPI **Opposition, decision OP 22-0433, 26/08/2022**). Décision rendue avant « Néro Champagne »

L'AOP SAINT-ÉMILLION c/ SAINTEM

Produits couverts par la marque : Vins



L'opposition à la marque SAINTEM, qui évoque l'IG Saint-Émilion, a été accueillie. Il a été souligné que même si les produits relèvent d'une IG spécifique, la marque ne peut pas porter atteinte à l'IG en étant évocatrice par nature, même si ce n'est qu'en partie. **Conseil des Vins de Saint-Émilion c/ Denis Durantou, NL 24-0071, 04/04/2025,**

L'AOP SAINT-ÉMILLION c/ SAINT EMILLIARD

Produits couverts par la marque :
Bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins)



L'opposition a été basée sur l'utilisation commerciale et caractère évocateur de SAINT EMILLIARD. Étant donné que le caractère évocateur avait déjà été établi, il n'était pas nécessaire d'analyser l'utilisation commerciale de la marque (**Conseil des Vins de Saint-Emillion c/ D.A., NL 23-0090, 22/10/2023**).

L'AOC TAUREAU DE CAMARGUE

c/ VIANDE DE TAUREAU

CAMARGUE

E

L'AOC TAUREAU DE CAMARGUE

c/ CHARCUTERIE DE TAUREAU

CAMARGUE

Produits couverts par les marques : Gelées ;
publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de
bureau ...



L'opposition à la marque « Viande de Taureau de Camargue » a été accueillie dans la mesure où bien que les produits et services ne soient que moyennement similaires à l'AOC qui désigne la viande bovine, il a été souligné qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait un risque de confusion pour qu'il y ait évocation. (INAO et Syndicat de Défense et de Promotion de la Viande AOC Taureau de Camargue c/ Monsieur S P, INPI Nullité, décision no NL 22-0055, 03/11/2022 ; INAO et Syndicat de Défense et de Promotion de la Viande AOC Taureau de Camargue c/ Monsieur S P, INPI Nullité, décision no NL 22-0057, 03/11/2022)

JURISPRUDENCE INPI - EVOCATION

L'AOP PROSECCO

c/ APEROSECCO

Produits couverts par les marques :

Préparations pour faire des boissons sans alcool;
aperitifs sans alcool; sirops pour boissons;
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
des vins)



Forte notoriété de “PROSECCO” démontrée, ressemblances entre les signes en raison du jeu de mots, produits similaires. (**Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco c/ Federation Française de l'Apéritif, décision no OP24-3567, 12/03/2025**)

L'AOP COGNAC c/ TI'GNAC

Produits couverts par la marque :

Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières) ; vins ; vins d'appellation
d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.



L'opposition à la marque « TI'GNAC » a été accueillie, l'évocation de l'appellation d'origine protégée « COGNAC » étant établie par l'inclusion partielle et le lien conceptuel entre les termes. **BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC c/ Madame G C I M C, INPI Opposition, décision no OP 24-1986. 11/03/2025 .**

INDICATION FAUSSE OU FALLACIEUSE

‘...quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit...’

JURISPRUDENCE - INPI

L'AOP VINHO VERDE c/ VERDEVIN

Produits couverts par la marque :

Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; boissons à base de vin ; cocktails ; apéritifs ; spiritueux



L'opposition à la marque « VERDEVIN » a été rejetée. Compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles et de celles entre les produits, il a été jugé qu'il n'y avait pas de fausse indication d'origine de la part de la marque. **COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES et INAO c/ DOMAINE DES HERBAUGES, INPI Opposition, décision no OP 23-1460, 16/04/2024.**

Toute autre pratique

‘... susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.’

L'IGP RAVIOLE DU DAUPHINE**Produits couverts par la marque :**

Pâtes alimentaires ; Pâtes
alimentaires contenant des oeufs ;
Pâtes alimentaires préparées ; Pâtes
alimentaires farcies ; Pâtes
alimentaires à base de féculents
propres à la consommation humaine

L'opposition à la marque a été rejetée. L'INPI a estimé que, compte tenu des différences mises en évidence entre les deux signes, il n'était pas possible de déterminer comment le signe pourrait induire le public en erreur quant à l'origine réelle des produits en question. (**L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA VERITABLE RAVIOLE DU DAUPHINE c/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES** , INPI Opposition, décision no OP 23-0911, 06/09/2023)

MERCI!



septembre 26 2025
GUILLAUME LOBRE

TMark



Q & A



BON,
Appetit

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE sponsorisé par  **E BRAND**