

OP25-0021 04/07/2025

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur I F V H a déposé le 14 octobre 2024, la demande d'enregistrement n° 24 5 090 112 portant sur le signe figuratif PARIS.

Le 6 janvier 2025, la VILLE DE PARIS (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur les fondements suivant :

- l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale,
- le risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif PARIS, déposée le 10 juillet 2008, enregistrée sous le n° 08 3 587 527 et renouvelée par déclaration en date du 25 avril 2018, dont elle est titulaire.

1 Le 6 janvier 2025, l'Institut a notifié au déposant un refus provisoire partiel à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la ville de Paris

La collectivité opposante invoque une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée.

Aux termes de l'article L 711-3, I- 9° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée (...) une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : [...] 9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ».

Les dispositions précitées n'ont pas pour objet d'interdire aux tiers, d'une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.

Il s'ensuit que l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n'est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l'usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés.

Sur l'identification de la collectivité territoriale opposante par le signe invoqué

En l'espèce, le signe invoqué à l'appui de l'opposition est le nom PARIS qui identifie . à lui seul la commune de PARIS.

Par conséquent, le signe invoqué PARIS est de nature à identifier la collectivité territoriale opposante.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif PARIS, ci-dessous reproduit :

2 Le signe invoqué identifiant la collectivité territoriale opposante est la dénomination PARIS.

Force est de constater que le terme PARIS, identifiant la commune opposante, constitue le seul élément verbal du signe contesté, ce qui confère aux signes d'importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d'un élément figuratif représentant deux anneaux imbriqués.

Toutefois, cet élément n'affecte pas le caractère prépondérant du terme PARIS.

En effet, cet élément figuratif n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément verbal PARIS par lequel le signe contesté sera lu et prononcé.

Il en résulte une grande proximité entre le signe figuratif contesté PARIS et le nom PARIS.

Ainsi, le signe contesté PARIS apparaît susceptible d'être rattaché dans l'esprit du public à la collectivité territoriale opposante, identifiée par le nom PARIS.

Sur l'atteinte au nom, à l'image et/ou à la renommée de la collectivité territoriale

L'opposition porte sur la totalité de la demande d'enregistrement, laquelle, suite à une régularisation consécutive à une objection de l'institut, désigne les produits et services suivants : « sacs ; portefeuilles ; porte-monnaie ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; vêtements ; articles chaussants ; 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 ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ».

La collectivité opposante fait valoir qu'appliqué à l'ensemble des produits désignés, le signe contesté est de nature à porter atteinte à son nom, son image et sa renommée.

Elle invoque en particulier l'existence d'un risque de confusion, le consommateur étant, selon elle, susceptible de penser que les produits et services désignés sous le signe contesté émanent ou sont liés aux activités de la Ville de Paris ou, à tout le moins, sont diffusés avec son consentement ou sa garantie.

Elle fait en outre valoir une atteinte à ses intérêts et à ceux de ses administrés, en ce que le dépôt contesté, de par l'appropriation privative du nom PARIS, entraverait leur liberté d'utiliser ce nom dans le cadre de leurs activités.

3 Aux fins de justifier de ces atteintes, elle fait valoir les arguments suivants :

Elle invoque la renommée exceptionnelle du nom PARIS de la Ville de Paris, en tant que capitale de la France et de première place des destinations touristiques mondiales.

Elle précise en outre être « particulièrement renommée dans les domaines du luxe et de la création en général, en raison de la notoriété mondiale acquise par les grandes maisons parisiennes du luxe qui sont spécialisées notamment dans l'habillement, la bijouterie, la joaillerie, l'horlogerie, la maroquinerie ou encore la parfumerie ».

Dans le domaine en particulier de la mode et des accessoires de mode, elle affirme intervenir activement et bénéficier d'une renommée, y compris dans le secteur de la maroquinerie.

A cet égard :

Elle précise que « la VILLE DE PARIS utilise donc son nom pour désigner et promouvoir de multiples et diverses manifestations dans le domaine de la mode, permettant de développer ses activités et sa renommée internationale dans ce domaine ».

Aux fins d'établir sa forte implication dans ce secteur, elle fait état, notamment : - d'organismes et d'institutions de la Ville de Paris qui interviennent dans ce secteur (notamment le musée de la mode de la Ville de Paris au Palais Galliera, ainsi que les « Ateliers de Paris ») ; - de lieux de la ville, à loyers modérés, dédiés aux artistes et créateurs (notamment les « Gouttes d'or de la mode et du design ») ; - du soutien notamment financier qu'elle apporte à des projets et opérateurs intervenant dans le domaine de la mode (notamment : soutien financier pour le « Campus de la mode », délivrance chaque année des « Prix de perfectionnement aux métiers d'art » récompensant de jeunes adultes ayant un véritable projet d'insertion professionnelle, notamment dans les secteurs de la maroquinerie, de la bijouterie, des métiers de la mode et de la haute couture) ; - de la création par la Ville de Paris du label « fabriqué à Paris » récompensant des artisans et produits spécifiquement parisiens dans 4 catégories, dont celle de la « mode et accessoires » ; - de la participation de la Ville de Paris à la « Paris Fashion Week » (aussi appelée la « Semaine de la mode à Paris » ou « Fashion week de Paris »), qu'elle promeut activement en organisant de grandes campagnes de publicité ; - de la boutique physique de la Ville de Paris, dénommée « Paris Rendez-vous », située dans l'enceinte de l'hôtel de ville, commercialisant notamment des articles de mode labellisés « fabriqué à Paris », et d'une page Facebook et Instagram dédiées.

Elle soutient également que la Ville de Paris « jouit d'attributions dans les domaines de la mode », et « fait figure de référence (si ce n'est de capitale) mondiale en matière de luxe et de mode, les plus grands maroquiniers / maisons du cuir étant parisiens ». Elle cite à cet égard LOUIS VUITTON, LANCEL, LONGCHAMP PARIS, GOYARD PARIS, et HERMES PARIS.

Elle invoque en outre des précédents de l'INPI, de l'EUIPO et de la Cour d'appel de Paris ayant reconnu l'intervention active et la renommée de la ville de Paris dans le domaine de la

4 mode et de la maroquinerie (notamment CA Paris 26 juin 2018, aff. « #PARIS », RG 17/06317).

Par ailleurs, elle fait valoir que « Toute Commune bénéficie de la clause générale de compétence et dispose ainsi d'une capacité d'intervention générale, sans qu'il soit nécessaire que la loi procède à une énumération de ses attributions » que la Ville de Paris « est chargée de veiller au bien-être de ses administrés, la VILLE DE PARIS assure notamment la gestion de services publics liés à la communication et l'intervention dans les domaines de la mode et du luxe »

A cet égard, elle affirme intervenir activement et bénéficier d'une renommée dans les domaines concernés par les produits et services contestés, en invoquant notamment l'existence de 3 écoles d'art, de 5 lieux dédiés aux artistes et créateurs, l'organisation de 400 défilés par an et la présence de 100 000 visiteurs par an dans les salons de la mode, la création d'un campus de la mode mais également de celle du Musée de la mode de la Ville de Paris et du Prix Savoir-Faire en transmission délivré annuellement pour récompenser de jeunes adultes, notamment dans les secteurs de la maroquinerie et des métiers de

la mode.

Enfin, elle fait état de la mise en place, depuis 2017, d'un label « FABRIQUÉ A PARIS », destiné à « promouvoir la diversité et la richesse de la fabrication parisienne », notamment pour la catégorie « Mode et Accessoires »

Au soutien de ses arguments, elle fournit des pièces, qu'elle a ainsi listées :

Pièce n° 1 : Extrait BOPI de la demande de marque française PARIS n° 24 5 090 112 ;

Pièce n° 2 : Extrait BOPI de la marque française n° 08 3 587 527 ;

Pièce n° 3 : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2017 ;

Pièce n° 4 : Décision de l'INPI, 20 avril 2016 ;

Pièce n° 5 : Extrait de LE POINT, 13 mai 2014, "Paris "première destination touristique au monde", se félicite la mairie" (2 pages, en noir et blanc) ; Extrait de PARISINFO.COM, 06 octobre 2017, "Paris, première destination touristique mondiale" (2 pages, en couleurs) ; Extrait de LE REVENU, 17 mai 2019, "Tourisme : la France est restée la première destination mondiale en 2018" (3 pages, en couleurs) ;

Pièce n° 6 : Impression d'écran de la page "Paris aime la mode" du site PARIS.FR au 8 mars 2022 (<https://www.paris.fr/pages/paris-fashion-week-c-est-reparti-sur-les-podiums-3281>) (6 pages, en couleurs) ;

Pièce n° 7 : Impressions d'écran de la page "Grand Prix de la Création de la Ville de Paris" (<https://www.bdma.paris/les-prix/les-grands-prix-de-la-creation-de-la-ville-de-paris/>) (6 pages, en couleurs) ;

Pièce n° 8 : Impressions d'écran de la page "Label Fabriqué à Paris" du site bdma.paris au 13 décembre 2024 (<https://www.bdma.paris/les-prix/le-label-fabrique-a-paris/>) (5 pages, en couleurs) ;

Pièce n° 9 : 1. Impression d'écran de la page "Paris La Boutique" du site PARIS.FR au 13 décembre 2024 (<https://www.paris.fr/lieux/paris-la-boutique-17644>) (1 page, en couleurs) 2. Capture d'écran du compte Instagram paris_laboutique au 13 décembre 2024 (6 pages, en couleurs) 3. Capture d'écran du compte Facebook @parisrendezvous au 13 décembre 2024 (1 page, en couleurs) ;

Pièce n° 10 : 1. Extrait de FASHIONNETWORK.COM, 14 septembre 2015, "La mairie de Paris s'apprête à lancer sa campagne sur la mode" (1 page, en couleurs) 2. Impression d'écran de la page "Fashion week : 8 choses à savoir sur la mode à Paris" du site PARIS.FR au 3 avril 2024 (<https://www.paris.fr/pages/la-semaine-de-la-mode-parisienne-en-huit-points-12207>) (4 pages, en couleurs) ;

Pièce n° 11 : Extrait de FASHIONUNITED.FR, 8 juillet 2015, "Anne Hidalgo détaille son plan de bataille pour la reconquête de la mode" (2 pages, en couleurs) ;

Pièce n° 12 : Capture d'écran du site LOUISVUITTON.COM au 07 mars 2022 (1 page, en couleurs) ; Capture d'écran du site LVMH.FR au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) ;

Pièce n° 13 : Captures d'écran du site LANCEL.COM au 07 mars 2022 (3 pages, en couleurs) ; Capture d'écran du site LANCEL.COM au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) ;

Pièce n° 14 : Captures d'écran du site LONGCHAMP.COM au 07 mars 2022 (2 pages, en couleurs) ; Capture d'écran du site LONGCHAMP.COM au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) ;

Pièce n° 15 : Capture d'écran du site GOYARD.COM au 07 mars 2022 (1 page, en couleurs) ; Capture d'écran du site GOYARD.COM au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) ;

Pièce n° 16 : Capture d'écran du site HERMES.COM au 07 mars 2022 (1 page, en couleurs) ; Capture d'écran du site HERMES.COM au 08 mars 2022 (1 page, en couleurs) ;

Pièce n° 17 : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2018 ;

Pièce n° 18 : Décision de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, 26 octobre 2015 ;

Pièce n° 19 : Décision de l'INPI, 28 août 2013 ;

Pièce n° 20 : Décision de l'INPI du 5 novembre 2024 OP22-3002.

6 Au vu des arguments et pièces apportés par la collectivité opposante, il y a lieu de considérer que celle-ci possède des attributions, intervient activement et/ou bénéficie d'une renommée dans les domaines concernés par les produits en cause.

Par ailleurs, comme il a été précédemment relevé, il existe une forte proximité entre le signe complexe contesté PARIS et le nom PARIS identifiant la collectivité opposante, ce dernier s'y retrouvant à l'identique et y présentant un caractère essentiel.

Il en résulte qu'appliqué aux produits désignés, le signe contesté PARIS apparaît susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ce dernier étant fondé à croire que ces produits émanent de la Ville de Paris, en tant que collectivité territoriale, ou sont liés à ses activités ou, à tout le moins, sont diffusés avec son consentement ou sa garantie.

Ainsi, le dépôt de marque contesté est de nature à porter atteinte au nom et à la renommée de la collectivité territoriale opposante, pour l'ensemble des produits désignés.

B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française PARIS n° 08 3 587 527

Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 08 3 587 527, dès lors que l'opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment (voir A).

CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe contesté PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la collectivité territoriale opposante VILLE DE PARIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 24 5 090 112 est rejetée.

7 8

