

Cour d'appel de Paris
Pôle 05 ch. 01

26 juin 2018
n° 17/06317
Texte(s) appliqué

Sommaire :

Texte intégral :

Cour d'appel de Paris Pôle 05 ch. 01 26 juin 2018 N° 17/06317

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CCC notifiées par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

(n°092/2018, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06317

Décision déferée à la Cour : Décision du 27 Février 2017 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP16-3836

DÉCLARANTE AU RECOURS

COMMUNE DE PARIS,

Collectivité territoriale, représentée par sa maire en exercice, Madame Anne H., domiciliée Place de l'Hôtel de Ville - 75004 PARIS, et pour les besoins de la cause à la direction des affaires juridiques, 4 rue Lobau - 75196 PARIS RP

Elisant domicile chez Me Fabienne FAJGENBAUM - Avocat à la Cour

155 boulevard Haussmann

75008 PARIS

Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305

Assistée de Me Thibaut LACHACINSKI, de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305

EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

15, rue des Minimes

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Madame Christine L., chargée de mission,

APPELÉ EN CAUSE

Monsieur Khalid C.

Demeurant 3 Villa Dancourt

75018 PARIS

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

•

signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

•

Vu la décision du 27 février 2017 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 1er septembre 2016 par la COMMUNE DE PARIS à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 16 4 278 901 déposée le 10 juin 2016 par M. Khalif C. portant sur le signe complexe '# PARIS' ;

Vu le recours formé le 22 mars 2017 contre cette décision par la COMMUNE DE PARIS ;

Vu la convocation à l'audience du 5 décembre 2017 adressée au directeur général de l'INPI, à la COMMUNE DE PARIS et à M. Khalif C. par lettres recommandées adressées le 22 août 2017 ;

Vu le renvoi contradictoire à l'égard de tous prononcé le 5 décembre 2017 à l'audience du 15 mai 2018 ;

Vu les mémoires transmis par la COMMUNE DE PARIS les 21 avril 2017 et 27 avril 2018 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises les 26 octobre et 4 décembre 2017 ;

Vu l'absence de mémoire de M. Khalif C., non comparant à l'audience du 15 mai 2018 ;

La COMMUNE DE PARIS et la représentante de l'INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ;

SUR CE :

Considérant que M. Khalif C. a déposé, le 10 juin 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 278 901 portant sur le signe complexe ci après reproduit :

présenté comme destiné, après régularisation, à désigner les produits suivants :

en classe 14 : 'Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles',

•

en classe 18 : 'Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte monnaie ; porte cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux',

•

en 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 ; tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France' ;

•

Que la COMMUNE DE PARIS a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite loi HAMON), invoquant le signe 'PARIS' et l'atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la collectivité territoriale Ville de Paris ;

Considérant que le directeur général de l'INPI a estimé que :

l'opposition était justifiée pour les produits suivants : '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 ; tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France',

•

mais que le signe contesté pouvait en revanche être adopté comme marque pour désigner les produits : 'Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte monnaie ; porte cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France', l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la commune de Paris n'étant pas établie pour ces produits ;

•

Considérant que la COMMUNE DE PARIS demande à la cour :

d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté son opposition pour les produits suivants : 'Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir ; peaux d'animaux ; malles et

valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte monnaie ; porte cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France' pour lesquels elle a considéré que l'atteinte à ses droits sur son nom, son image ou sa renommée par le signe complexe '# PARIS' ne serait pas démontrée,

•

de dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. Khalif C. et à Monsieur le directeur général de l'INPI,

•

de condamner M. Khalif C. à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

•

Que la COMMUNE DE PARIS fait valoir, pour l'essentiel, que la spécificité de la procédure d'opposition offerte aux collectivités territoriales et l'atteinte portée au nom 'PARIS' par la demande de marque '# PARIS' imposent un rejet de la demande de marque pour l'ensemble des produits qu'elle désigne et qu'au surplus, la grande similarité entre les signes crée un risque de confusion entre la demande contestée et le nom 'PARIS' de la COMMUNE DE PARIS qui intervient activement dans les domaines des produits des classes 14 et 18 ; que sur le premier point, elle observe notamment que la protection dont jouissent les collectivités territoriales sur leur nom en vertu de l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle repose sur un fondement différent de celui qui assure la protection d'une marque (L. 711-4 a)) et doit s'analyser par analogie avec les droits dont disposent les personnes physiques sur leur patronyme en vertu de l'article L. 711-4 g) du même code et qu'elle est donc légitime à rechercher la protection du nom 'PARIS' dans l'intérêt de ses administrés et conformément à ses missions de service public économique, indépendamment de la démonstration d'un risque de confusion, dès lors que l'appropriation induite du terme 'PARIS' par un opérateur économique privé serait de nature à entraver l'activité d'entreprises intervenant dans le même secteur d'activité ; que sur le second point, elle argue que la notoriété exceptionnelle dont bénéficie le nom 'PARIS' suffit à caractériser le risque de confusion avec le signe '# PARIS' et qu'au surplus, elle intervient activement dans les domaines visés par la demande de marque contestée, de sorte que le signe contesté est nécessairement de nature à porter atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ;

Considérant que le directeur général de l'INPI observe que l'article L.711-4 h) du code de la propriété intellectuelle n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics et que l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom 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 ses administrés ; qu'il soutient que les éléments produits par l'opposante n'ont pas permis d'établir que les produits visés par la demande d'enregistrement contestée en classes 14 et 18 relevaient des missions de service public qui lui sont confiées pour le compte de ses administrés ni que son intervention active dans le domaine de ces produits (notamment de la bijouterie) serait telle que le public pourrait se méprendre sur l'origine des produits et croire qu'ils auraient été fabriqués par la COMMUNE DE PARIS ou à tout le moins qu'ils auraient été avertisés par celle-ci ; qu'il précise que la seule invocation de la forte implication de la Ville de Paris dans le domaine de la mode ne suffit pas à constituer cette démonstration ; qu'il ajoute que la

seule proximité entre le signe contesté et le nom de la collectivité territoriale ne peut suffire à considérer que le consommateur puisse être induit en erreur et croire que les produits en cause sont réalisés en lien avec la Ville de Paris ou que celle-ci a exercé son contrôle sur leur qualité, en l'absence de liens établis entre les produits de la demande d'enregistrement et les attributions ou interventions de cette collectivité ; qu'il ajoute que la requérante ne peut conclure à une atteinte portée aux intérêts des parisiens en se fondant sur le fait que l'enregistrement de la marque empêcherait les créateurs ou commerçants parisiens d'apposer le nom 'PARIS' sur leurs produits pour en indiquer l'origine, la seule mention descriptive de l'origine des produits n'étant pas constitutive de contrefaçon ; qu'il demande à ce que le recours soit examiné au vu des seuls éléments et pièces débattus au cours de la procédure d'opposition, à l'exclusion de la nouvelle argumentation développée par la requérante devant la cour ;

Sur le bien fondé du recours

Considérant que l'article L.711-4 du même code prévoit que 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (...) ' h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale' ;

Que l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (loi HAMON), dispose que 'Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété intellectuelle par (...) 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 (...)' ;

Que l'article L. 711-4 h) n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte à des intérêts publics ;

Qu'il s'ensuit, comme l'a justement relevé le directeur général de l'INPI, 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'enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ;

Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le nom 'PARIS' identifie la collectivité territoriale COMMUNE DE PARIS, le terme 'COMMUNE' renvoyant directement à l'unité administrative concernée ;

Qu'il existe une grande proximité entre le signe '# PARIS' de la demande d'enregistrement et le nom 'PARIS', dès lors que la dénomination 'PARIS', seul élément verbal du signe contesté, en constitue l'élément essentiel en raison de sa présentation en gras, en très gros caractères soulignés d'un trait épais, la présence du symbole # qui le précède, prononcé 'hashtag', communément utilisé dans les réseaux sociaux pour introduire un terme, le mettant ainsi particulièrement en valeur et incitant le consommateur à comprendre la dénomination finale 'PARIS' comme la désignation de la ville de Paris elle-même en tant que collectivité territoriale ;

Considérant que la décision du directeur général de l'INPI n'est pas contestée en ce qu'elle a retenu, au vu des pièces fournies par la COMMUNE DE PARIS, que la Ville de Paris intervient activement dans le domaine de l'habillement, utilisant son nom pour encourager et promouvoir la création, le développement et la diffusion des oeuvres de prêt-à-porter et de haute couture et jouissant d'une renommée dans ce domaine et en ce qu'elle a dit, en conséquence, eu égard à la grande proximité des signes, que le signe '# PARIS' était susceptible de porter atteinte aux intérêts de la COMMUNE DE PARIS sur son nom, le public pouvant être trompé quant à la provenance des produits en cause ou leur apparence de garantie officielle, et de la priver de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage dans le domaine considéré ;

Considérant que la requérante ne peut qu'être suivie quand elle affirme que le nom 'PARIS' bénéficie d'une exceptionnelle notoriété en tant que capitale de la France et l'une des toutes premières destinations touristiques mondiales et en raison également de sa renommée particulière dans les domaines du luxe et de la création en général, du fait de la notoriété mondiale acquise par les grandes maisons parisiennes du luxe, notamment dans les secteurs de l'habillement, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'horlogerie, de la maroquinerie ou de la parfumerie ;

Qu'en raison de cette exceptionnelle notoriété, le risque de confusion, qui comprend celui d'association, entre une marque comportant le nom 'PARIS' en position dominante, et non seulement comme une référence géographique, et le nom 'PARIS' de la COMMUNE DE PARIS, est élevé, le consommateur étant amené à penser que les produits ou services visés à l'enregistrement de la marque émanent de la COMMUNE DE PARIS ou sont liés à ses activités ou, à tout le moins, sont diffusés ou proposés avec son consentement ou sa garantie ;

Que dans le cas présent, ce risque est particulièrement élevé dès lors que les produits concernés des classes 14 et 18 désignés par la demande d'enregistrement contestée ('Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrans pour l'horlogerie ; médailles. Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte monnaie ; porte cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France') relèvent des secteurs précités du luxe (bijouterie, joaillerie, horlogerie, maroquinerie) dans lesquels la Ville de Paris a acquis une notoriété qui ne lui est pas contestée et qu'ils sont au demeurant, pour nombre d'entre eux ('bijouterie', 'sacs...'), des produits complémentaires de ceux de la classe 25 ('Vêtements...') pour lesquels le directeur général de l'INPI a admis à juste raison l'existence d'un risque de confusion, puisqu'ils en constituent des accessoires ;

Considérant, en outre, que la COMMUNE DE PARIS justifie qu'elle est active dans les domaines d'activité concernés par les produits des classes 14 et 18 ;

Qu'à cet égard, en ne retenant que les pièces fournies au cours de la procédure d'opposition - les autres

devant être rejetées en raison de l'absence d'effet dévolutif du recours exercé contre les décisions du directeur général de l'INPI -, il sera constaté que la Ville de Paris a établi des partenariats avec l'Ecole du LOUVRE et l'Ecole BOULLE pour proposer des formations consacrées à la bijouterie joaillerie (Paris, capitale de la joaillerie, Art du bijou et du joyau), qu'elle a produit des extraits du site internet de la boutique de la Ville de Paris qui propose des bijoux à la vente, qu'elle invoque à juste raison la présence de prestigieux bijoutiers joailliers dans son premier arrondissement, et particulièrement place Vendôme, lieu dont il n'est pas contesté qu'il est notoirement associé à ce secteur d'activité, qu'elle intervient dans l'accompagnement des professionnels de la mode via Les Ateliers de Paris, structure de la Direction de l'Attractivité et de l'Emploi de la Ville de Paris dédiée aux Métiers d'Art, au Design et à la Mode', qu'elle a organisé en septembre/octobre 2015 une exposition Le dressing de rêve des parisiens révélant la genèse de 50 nouvelles maisons de mode parisiennes et dont l'affiche montre aussi bien des vêtements que des accessoires de mode (sacs, chaussures...), que l'Ecole DUPERRE, école supérieure des métiers du design, de la mode et de la création, est un établissement d'enseignement public supérieur de la COMMUNE DE PARIS, que le Palais GALLIERA est le musée de la mode de la Ville de Paris où sont présentés costumes et accessoires de mode, qu'enfin, la requérante justifie qu'elle participe à la Paris Fashion Week - au cours de laquelle sont présentés, lors des défilés, non seulement des produits d'habillement de haute couture et de prêt-à-porter ou de mode masculine, mais également et nécessairement des accessoires, comme des chaussures et des bijoux - en promouvant cette manifestation par l'organisation de campagnes de publicité et des actions de communication ;

Que le signe contesté '# PARIS' est ainsi de nature à porter atteinte au nom et à la renommée de la COMMUNE DE PARIS, étant susceptible d'empêcher ou d'entraver l'utilisation par celle-ci de son nom 'PARIS' pour commercialiser des produits des classes 14 et 18 ou du hashtag '# PARIS' pour communiquer, notamment sur les réseaux sociaux, sur des événements qu'elle soutiendrait concernant la bijouterie, la joaillerie et des accessoires de mode en cuir ; que le signe contesté est également de nature à porter atteinte aux intérêts des parisiens, administrés de la COMMUNE DE PARIS, notamment des acteurs économiques intervenant les mêmes secteurs d'activité, qui souhaiteraient utiliser le signe '# PARIS' pour communiquer, notamment sur les réseaux sociaux ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la COMMUNE DE PARIS pour les produits suivants : 'Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte monnaie ; porte cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France' ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M. Khalif C. versera à la COMMUNE DE PARIS la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Par arrêt contradictoire,

Annule la décision du directeur général de l'INPI du 27 février 2017 en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la COMMUNE DE PARIS pour les produits suivants : 'Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte monnaie ; porte cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France',

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception,

Dit que M. Khalif C. paiera à la COMMUNE DE PARIS la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

