■ Tribunal de grande instance de Paris

■ Validité de la marque – Marque complexe – Partie verbale – Caractère distinctif – Combinaison de mots – Syntaxe – Caractère évocateur – Caractère déceptif – Provenance géographique du produit ou du service – Nom géographique – Ville
— Validité de la marque – Droit antérieur – Collectivité territoriale – Risque de confusion
— Validité de la marque – Droit antérieur – Marque – Risque de confusion – Adjonction – Mot – Substitution – Logo – Pouvoir évocateur
—Validité de la marque – Droit antérieur – Marque notoire – Portée de la renommée
— Dépôt frauduleux – Intention de nuire
— Concurrence déloyale – Parasitisme – Liberté du commerce

■ La combinaison des mots « Paris nord services propreté », qui ne correspond pas à une locution correcte de la langue française confère au signe un caractère distinctif. Le consommateur ne risque pas d'être trompé sur la garantie ou l'origine du service, la Ville de Paris ayant des missions déterminées qu'elle attribue à des entreprises selon la procédure des marchés publics. Par ailleurs, la dénomination Paris Nord ne saurait être comprise comme faisant référence à la circonscription Nord de la capitale, mais comme désignant une région dépassant ses limites.

Une commune, personne morale de droit public, ne peut *via* son droit sur son nom interdire à des entreprises d'exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination sauf s'il existe un risque de confusion avec ses propres attributions ou si cet usage porte atteinte à sa renommée ou lui porte préjudice, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

La marque servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale, le nom d'une collectivité territoriale, aussi prestigieux soit-il, ne peut être considéré comme marque au sens de l'article 6bis de la CUP qu'autant qu'est justifié son usage pour des produits ou services déterminés. Or, la Ville de Paris, ne précisant pas pour quels services l'usage de son nom serait notoire, ne peut opposer l'article précité, étant entendu qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que son nom est connu pour désigner des services de propreté.

L'adjonction du mot descriptif « propreté » lors du dépôt de la marque PARIS NORD SERVICES, utilisée depuis plus de dix ans, dès lors qu'il est évocateur de l'activité exercée ne démontre pas la mauvaise foi de la société poursuivie. Par ailleurs le signe contesté comporte un logo différent. Le dépôt dans ces conditions ne peut être qualifié de frauduleux.

Le grief de parasitisme ne saurait être retenu. S'il entre dans le champ des compétences de la Ville de Paris de promouvoir un certain nombre d'actions notamment culturelles en utilisant son nom, elle ne peut toutefois interdire l'usage de ce dernier à certains habitants de la capitale exerçant depuis plusieurs années leur activité sous cette appellation.

VILLE DE PARIS c. PARIS NORD SERVICES SARL

Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 11 octobre 2006 (RG2005/15083)

***N° National* : 04 3 295 151**

Dépôt du : 2 JUIN 2004

à : I.N.P.I. PARIS

VILLE DE PARIS, 4, place de l'Hôtel de Ville, 75004 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP NATAF ET FAJGENBAUM, Madame Fabienne FAJGENBAUM, Avocat au Barreau de PARIS, 155, bd Haussmann, 75008 PARIS.

[...]

Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

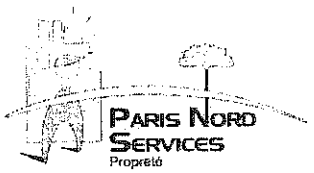
***N° National* : 04 3 299 357**

Dépôt du : 21 JUIN 2004

à : I.N.P.I. PARIS

SARL PARIS NORD SERVICES, 3, RUE CHORON, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Rachid MESSIKH, SARL PARIS NORD SERVICES, 3, RUE CHORON, 75009 PARIS.



Marque déposée en couleurs.

Produits ou services désignés : Nettoyage de bâtiments.

Classes de produits ou services : 37.

Faits et procédure :

La ville de Paris compte parmi ses missions la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. Ces attributions exclusives sont exercées par la direction de la Protection et de l'Environnement. Elle est titulaire de la marque complexe PARIS ci-dessus reproduite pour les services d'entretien de bâtiments, de locaux et du sol. Ayant relevé le dépôt d'une marque PARIS NORD SERVICES Propreté pour désigner différents services de la classe 37, elle assigne la société Paris Nord Services sollicitant la nullité de la marque.

Discussion :

– Sur les droits de la Ville de Paris :

« La Ville de Paris comme toute collectivité territoriale jouit d'un droit au respect de son nom, de son image et de sa renommée.

*Par ailleurs, la Ville de Paris est titulaire d'une marque semi-figurative PARIS déposée le 2 juin 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 295 151 pour désigner notamment en classe 37 de la classification internationale le service d'*entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection dératisation). *Cette marque est constituée de l'élément dénominatif Paris et d'un élément figuratif constitué par le dessin stylisé d'une nef. »*

– Sur la marque de la société Paris Nord Services :

« Cette société est titulaire d'une marque semi-figurative PARIS NORD SERVICES Propreté *déposée le 21 juin 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 299 357 pour désigner le* nettoyage de bâtiments. *À la suite d'une demande modificative enregistrée à l'*INPI *le 15 mai 2006, le service désigné a été limité au :* nettoyage des bâtiments à l'exclusion des opérations de ravalement.

Cette marque est constituée de l'élément dénominatif précité et d'un dessin représentant un bonhomme devant une usine, un arbre, un quart de soleil, un arc jaune, chaque motif étant stylisé. »

– Sur les griefs de la Ville de Paris :

– sur le caractère distinctif de la marque seconde :

« L'article L. 711-2 du Code de propriété intellectuelle dispose que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; que sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,

b)les signes ou dénominations pouvant servir à désigner 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 de service.

Il y a lieu de relever que :

Dès lors que la marque attaquée comporte un élément dénominatif qui est évocateur de l'activité désignée "nettoyage de bâtiment", cette marque est distinctive quel que soit le degré de distinctivité de l'élément dénominatif qui en l'espèce d'ailleurs est distinctif de par la combinaison particulière de ses termes "paris nord services propreté" qui ne correspond pas à une locution correcte de la langue française.

Le grief de défaut de distinctivité est rejeté. »

– Sur le caractère trompeur de la marque de la défenderesse :

« L'article L. 711 -3 c) du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

La demanderesse prétend que par la reproduction dans la marque en cause du nom de la collectivité territoriale Paris, le consommateur peut être trompé en raison de l'apparence de garantie officielle du produit ou du service ou en raison de ce qu'il croit être sa provenance ou son origine.

L'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant la possibilité de déposer comme marque un signe constitué d'un nom géographique, le dépôt du nom d'une ville comme marque ne saurait en tant que tel être considéré comme trompeur.

En l'espèce, il y a lieu de relever que :

– si la Ville de Paris est chargée de la propreté des chaussées et des trottoirs ainsi que de l'enlèvement des ordures ménagères, elle n'exerce pas d'activité dans le domaine des bâtiments, ses missions sur ceux-ci se limitant à vérifier le respect par les propriétaires des obligations de ravalement de leur immeuble leur incombant et à intervenir dans l'hypothèse d'immeubles menaçant ruine ;

– si cette collectivité a mis en place un protocole sur le ravalement, celui-ci émis en décembre 1991 est postérieur au commencement des activités du fonds de commerce repris par la société défenderesse ; par ailleurs, si ce texte prévoit l'agrément d'entreprises s'engageant à se conformer aux obligations qui y sont définies, le logo pouvant être utilisé par elles n'a rien à voir avec la marque attaquée ; en effet il est constitué de la nef et de la mention "Qualité Paris-Ravalement, Entretien, Préservation du bâti" et ne fait donc nullement référence au terme "Propreté" ou "services" du signe de la défenderesse, le dessin d'un bateau n'ayant non plus aucune similitude avec celui de la marque attaquée ;

– la Ville de Paris ne justifie nullement agréer des entreprises pour le nettoyage de bâtiments (hors ravalement), le fait de recourir à des entreprises pour effectuer des travaux de nettoyage pour son compte ne relevant pas d'une procédure d'agrément mais de l'attribution d'un marché public ;

– de plus, le risque d'association avec les missions de service public allégué par la Ville de Paris n'est pas avéré dès lors que la société défenderesse justifie exercer sous la dénomination incriminée son activité de nettoyage de bâtiment depuis au moins 1993 et son prédécesseur dans son fonds de commerce depuis 1983 sans qu'une quelconque confusion n'ait été constatée ; si depuis le début des années 2000, la Ville de Paris souhaite élargir ses activités dans le domaine du nettoyage, elle ne saurait le faire en interdisant aux entreprises déjà présentes sur ce marché sur son territoire de poursuivre leur activité sous leur dénomination.

– enfin, la dénomination Paris Nord ne saurait être comprise comme faisant référence à la circonscription Nord de la Ville de Paris, cette dénomination Paris Nord étant connue du grand public comme désignant une région située au Nord de Paris mais dépassant les limites de celle-ci ; par ailleurs la Ville de Paris ne justifie pas avoir utilisé la dénomination Paris Nord pour désigner l'un de ses services, l'utilisation du terme "circonscription Nord" purement descriptive d'un découpage géographique ne pouvant être retenue à cet égard.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que la marque déposée par la défenderesse n'a pas de caractère trompeur. »

– Sur l'atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom et sa renommée :

« L'article L. 711-4 du Code de propriété intellectuelle dispose 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.

Une commune étant une collectivité territoriale, personne morale de droit public, ne peut voir son nom protégé qu'en rapport avec les missions de service public qui lui sont confiées pour le compte de ses administrés. S'il est de principe qu'elle a une compétence générale pour statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal qui ne sont pas dévolues par les textes à d'autres personnes, il est constant qu'elle ne peut intervenir dans les activités réservées aux particuliers. Ainsi elle ne saurait, via *son droit sur son nom interdire à des entreprises d'exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination sauf à démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.*

Aussi, il appartient à la Ville de Paris de démontrer que l'usage par la société défenderesse de la dénomination "Paris Nord Services Propreté" entraîne un risque de confusion avec ses propres activités ou sont de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.

Si, ainsi qu'il a été dit précédemment, le service de propreté est une attribution de la Ville de Paris, cette activité ne concerne que les chaussées, les trottoirs et l'enlèvement des ordures ménagères mais nullement les activités de nettoyage de bâtiment qui sont exercées paisiblement sur le territoire parisien par la société défenderesse depuis 1993.

Dès lors, en l'absence de risque de confusion et de préjudice avéré, le Tribunal considère qu'il n'y a pas d'atteinte au nom ni à la renommée de la Ville de Paris par l'usage de la marque attaquée. »

– Sur l'atteinte à la marque antérieure PARIS :

« Il est constant que pour l'application de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit le dépôt d'une marque portant atteinte aux droits d'une marque antérieure enregistrée, il y a lieu de se référer aux conditions posées par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de propriété intellectuelle.

Dès lors que les signes des marques en cause sont composés d'éléments partiellement différents, c'est au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de propriété intellectuelle qui dit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement *que doit s'apprécier l'atteinte aux droits de marque de la Ville de Paris.*

Le Tribunal relevant :

– sur les produits désignés qu'ils sont identiques (service de nettoyage de bâtiments),

– sur les signes : que le seul élément commun est constitué de la dénomination "Paris",

– considère que cette identité des produits et cette faible similitude des signes sont insuffisants pour entraîner un risque de confusion chez le consommateur de service de nettoyage :

– les signes se différencient visuellement nettement tant par la composition de leur élément dénominatif que par celle du logo accompagnant celui-ci, celui de la marque attaquée évoquant un ouvrier dans un univers urbain alors que le dessin de la ville de Paris évoque une nef, faisant ainsi référence à la devise de la Ville "fluctuat nec mergitur" *;*

– intellectuellement le signe second fait référence à une zone "paris nord" plus large que celle limitant le territoire parisien ; la combinaison des termes "services" et "propreté" ne renvoyant nullement à des services exercés par la Ville, ceux-ci étant connus sous la dénomination de "services de nettoiement";

– phonétiquement, le signe second se distingue nettement en ce que le terme d'attaque Paris est immédiatement associé au terme Nord, ce qui écarte toute référence à la Ville homonyme.

En conclusion en appréhendant visuellement, intellectuellement et phonétiquement la marque seconde dans sa globalité, le consommateur n'y retrouve aucune référence à un service public de la Ville et ne peut dès lors se tromper sur l'origine du service de nettoyage qui lui est proposé et ce, d'autant qu'ainsi que l'a justifié la société défenderesse, ce consommateur est habitué à voir exercer des activités commerciales par des entreprises sous des dénominations comprenant le terme "Paris" (plus de 5 000 marques déposées). »

– Sur l'atteinte à la marque notoire PARIS :

« L'article L. 711-4 du Code de propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Une marque étant un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale, le nom d'une collectivité territoriale aussi prestigieux soit-il ne saurait être considéré comme une marque au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris qu'autant qu'est justifié son usage pour désigner des produits ou services précisément listés.

Dès lors que la Ville de Paris ne précise pas pour quels produits ou services l'usage de son nom serait notoire, elle ne saurait opposer en l'espèce les dispositions conventionnelles précitées étant relevé qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que son nom est notoire c'est-à-dire connu par une fraction importante des consommateurs pour désigner des services de propreté, ce service étant associé à son nom comme dans toutes les communes de France. »

– Sur le dépôt frauduleux de la marque PARIS NORD SERVICES Propreté:

« L'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 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.

La Ville de Paris prétend que le dépôt de la marque adverse est intervenu en 2004 au moment où ses services de la propreté étaient organisés en circonscription dont celle intitulée Nord Propreté.

Il est constant ainsi que le rappelle la demanderesse qu'un dépôt est frauduleux lorsqu'il est intervenu dans la seule intention de nuire et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en opposant à celle-ci la propriété de la marque frauduleusement obtenue.

Le Tribunal relève qu'en l'espèce tel n'est pas le cas. La société défenderesse a déposé une marque dont elle exploite partiellement l'élément dénominatif "Paris Nord Services" depuis 1993 ; l'adjonction du terme "propreté" ne saurait être frauduleux dès lors qu'il est évocateur de l'activité désignée à savoir "le nettoyage de bâtiment" ; que de plus, la marque comporte un élément figuratif sans rapport avec celui de la Ville de Paris. Enfin, il y a lieu de remarquer à titre superfétatoire que lors du dépôt de la marque incriminée la publication de la marque de la Ville de Paris n'était pas intervenue.

Dans ces conditions, le Tribunal considère que la demanderesse n'établit pas l'intention de nuire ou la mauvaise foi de la défenderesse dans le dépôt de sa marque. »

– Sur les actes de parasitisme :

« Il y a lieu de relever que pour les mêmes motifs que ceux développés au titre du grief d'atteinte au nom et à la renommée de la Ville de Paris par le dépôt de la marque en défense, l'adoption de la dénomination "Paris Nord Services" à titre de dénomination sociale, d'enseigne et de nom commercial pour identifier des activités de nettoyage n'est pas fautive et ce, d'autant qu'ainsi qu'il a été rappelé précédemment cette adoption date de 1993 et l'exploitation de cette dénomination a été faite paisiblement depuis lors sans qu'aucune confusion ne soit avérée.

Si la recherche de revenus supplémentaires par une Collectivité territoriale communale est légitime, celle-ci ne saurait contrevenir aux principes d'égalité et de liberté du commerce et de l'industrie et doit respecter le champ de l'intérêt public communal qui fonde sa compétence. Ainsi, sans contrevenir à ces principes, une commune ne saurait disposer d'un droit absolu sur son nom lui permettant de disposer d'un pouvoir discrétionnaire pour en autoriser l'usage uniquement à certains de ses habitants. Certes, si aucun de ses habitants ne peut monopoliser par le biais d'un dépôt de marque le nom de la collectivité territoriale communale au détriment des autres, il en est de même de la commune elle-même qui se doit de permettre à chacun d'eux d'en faire un usage qui ne préjudicie ni à la collectivité ni à certains de ses membres.

C'est ainsi que s'il entre dans le champ de compétence de la Ville de Paris de promouvoir des actions sous les dénominations "Taris plage", "Paris vélo", "Paris musées", "Paris cinéma" afin de faciliter l'accès de ses habitants aux loisirs, aux sports ou à la culture, cette compétence ne saurait lui permettre de monopoliser la dénomination Paris au détriment de certains de ses habitants exerçant depuis de nombreuses années leur activité commerciale sous cette appellation étant relevé au surplus qu'elle ne bénéficie d'aucun monopole pour l'usage du terme propreté, les services communaux de nettoyage étant habituellement connus sous la dénomination "services de nettoiement" (cf exemple du dictionnaire Larousse *donné par la Ville de Paris elle-même).*

Dans ces conditions, le Tribunal rejette le grief de parasitisme. »

– Sur les autres demandes :

« Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Dès lors que la Ville de Paris est titulaire d'une marque antérieure à celle déposée en défense, son action visant à la défense de ses droits sur ce titre n'est pas abusive.

L'équité commande en revanche d'allouer à la société Paris Nord Services la somme de 12 000 euros au titre de la prise en charge des frais irrépétibles qu'elle a supportés dans la présente procédure.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la Ville de Paris de ses demandes,

Déboute la société Paris Nord Services de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne la Ville de Paris à payer à la société Paris Nord Services la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. [...] »

(M^me^ Belfort, vice-prés. ; M^es^ Nataf Fajgenbaum et associés et Felzenszwalbe, av.)