



LA LETTRE

N°87 • ÉTÉ 2025

VIE DU CABINET

◆ PROMARK ACCUEILLE UNE NOUVELLE ASSOCIÉE

Depuis le printemps dernier, Promark a le plaisir de compter une nouvelle associée, en la personne de Marine Le Bihan-Journé.

Marine est avocate au barreau de Paris depuis 12 ans et vient renforcer l'équipe Promark, forte de son dynamisme et son expérience dans deux cabinets d'avocats en propriété intellectuelle, avec une mission de 8 mois dans un laboratoire pharmaceutique international.

Marine conseille et défend des entreprises de tailles et secteurs variés dans leurs stratégies de protection et de défense de leurs actifs incorporels, en France comme à l'étranger.

FRANCE

OPPOSITIONS

◆ L'OCCITANE

Par une décision du 3 juillet 2025, l'INPI a rejeté l'opposition formée par la société Laboratoires M et L, sur le fondement de l'atteinte à la renommée de sa marque antérieure **L'OCCITANE**, enregistrée en classe 3, à l'encontre de la demande de marque **L'OCCITANE BTP**, déposée en classe 37.

L'INPI a reconnu la renommée de la marque antérieure pour les produits « *produits cosmétiques, parfumerie, shampoings, bains moussants, savons de toilette* », en classe 3.

L'opposante devait donc rapporter la preuve d'un lien entre les services de la classe 37 de la marque opposée (services de nettoyage et entretien de véhicules, de machines, de matériel informatique, d'instruments d'horlogerie) et les produits pour lesquels la renommée de sa marque avait été reconnue (classe 3).

L'office a finalement retenu que, malgré la quasi-identité des signes et la réputation acquise par la marque antérieure, l'opposante ne démontrait pas en quoi il

pourrait exister un lien dans l'esprit du public entre ces produits et services.

L'opposition a donc été rejetée.

◆ PARIS

Par une décision du 4 juillet 2025, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la Ville de Paris sur le fondement de l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, à l'encontre de la demande de marque



PARIS déposée en classes 18 et 25 (maroquinerie et vêtements).

L'INPI a retenu que la Ville de Paris démontrait qu'elle intervenait activement et/ou bénéficiait d'une renommée dans les domaines de la maroquinerie et du prêt-à-porter. En conséquence, et considérant la reprise à l'identique du signe **PARIS** au sein de la demande opposée, l'INPI a conclu à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ce dernier étant fondé à croire que les produits en cause émanaient de la Ville de Paris ou, à tout le moins, qu'ils étaient diffusés avec son consentement ou sa garantie.

L'INPI a donc refusé totalement la demande de marque à l'enregistrement.

JURISPRUDENCE

◆ FRED PARIS

Par une décision du 18 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé l'inefficacité de certains arguments souvent soulevés en matière de droits d'auteur.

En l'espèce, une personne physique vendait sur son site internet des bijoux reprenant les caractéristiques de bijoux commercialisés par **Fred Paris** à savoir, l'élément suivant, protégé au titre du droit d'auteur et par un dessin et modèle de



l'Union européenne :

La défenderesse, tout en reconnaissant les similitudes entre les produits et les droits

antérieurs de Fred Paris, invoquait la présence de plusieurs bijoux similaires sur le marché, tentant ainsi de contester l'originalité du bijoux **Fred Paris** et donc sa protection par le droit d'auteur.

Le tribunal a alors rappelé que l'existence d'autres produits similaires n'était pas pertinente dans l'examen de l'originalité, sauf à démontrer l'antériorité de ces derniers par rapport aux droits du demandeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

L'argument de la « banalisation » mis en avant par la défenderesse n'a donc pas été retenu.

La contrefaçon de droit d'auteur et de dessin et modèle (la validité de ce dernier n'ayant pas été contestée) a donc été jugée caractérisée.

◆ PARC NATIONAL DES ECRINS

Par une décision du 3 juillet 2025, l'INPI a refusé à l'enregistrement la demande de marque **LA FERME DES ECRINS**, déposée en classes 29, 31, 35, 41 et 43, à la suite de l'opposition formée par l'Office Français de la Biodiversité, sur le fondement de sa marque **PARC NATIONAL DES ECRINS**, enregistrée notamment en classes 29, 31, 35, 41 et 43, pour des produits et services identiques ou similaires.

L'INPI a retenu que si les signes se distinguent par leurs termes d'attaque, ils se rapprochent en revanche en ce que ces termes se rapportent à l'expression **DES ECRINS**, laquelle apparaît dominante au sein des marques considérées.

Dès lors, l'INPI a reconnu l'opposition justifiée et a refusé la demande de marque à l'enregistrement.

◆ DROIT À L'INFORMATION

Par une décision du 5 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé les conditions de mise en œuvre du droit à l'information et notamment le fait que celui-ci ne devait pas porter une atteinte disproportionnée et excessive aux intérêts du défendeur.

En l'espèce, le demandeur avait requis que le défendeur produise des contrats

réglant ses relations d'affaires avec des tiers, afin de justifier de l'étendue de la distribution des œuvres objets du droit d'auteur.

Le défendeur mettait quant à lui en avant le secret des affaires, précisant que les contrats dont la communication était sollicitée possédaient une valeur commerciale.

Le Tribunal a fait droit à l'argumentation du défendeur et rejeté la demande de droit à l'information.

UNION EUROPÉENNE

OPPOSITIONS

◆ SONNY ANGEL

Par une décision du 1^{er} août 2025, l'EUIPO a accueilli l'opposition formée par la société Baby Watch sur le fondement de sa marque **SONNY ANGEL** enregistrée notamment en classe 28, à l'encontre de la demande de marque  déposée également en classe 28 pour des produits identiques ou similaires. En l'espèce, l'EUIPO retient que les marques considérées présentent des similitudes visuelles et phonétiques qui tiennent notamment à la structure similaire des éléments dominants composant chaque marque : S**NY ANGEL. L'opposition est donc accueillie pour les produits identiques et similaires en classe 28.



FANTASQUE

◆ GIVENCHY

Par une décision du 26 juin 2025, la 5^{ème} Chambre de Recours de l'EUIPO a rejeté l'opposition formée à l'encontre de la 

FANTASQUE

demande de marque **GIVENCHY** déposée par LVMH Fragrance Brands en classe 3, sur le fondement des marques **FANTASME** de la société Parfums Ted Lapidus, enregistrées en classe 3 pour des produits identiques.

L'Office considère que la demande opposée est composée de l'expression **FANTASQUE GIVENCHY**, laquelle constitue un ensemble indissociable, ne comportant aucun élément pouvant être considéré comme davantage dominant que l'autre.

L'Office conclut que les signes en présence présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles de

nature à écarter l'existence d'un risque de confusion.

L'opposition est donc rejetée dans son intégralité.

ACTION EN NULLITÉ



La société Kunming Bawang Chaji Catering Management Co., Ltd. a engagé une action en nullité à l'encontre de la



marque européenne  enregistrée en classes 30, 35 et 43, sur le fondement de son droit d'auteur espagnol, attaché à la



représentation suivante : 

Par une première décision du 25 novembre 2024, l'EUIPO avait fait droit aux demandes de la société Kunming Bawang Chaji Catering Management Co., Ltd. et



annulé la marque 

Le titulaire a déposé un recours.

Par une décision du 5 juin 2025, la 5^{ème} Chambre de Recours, après avoir rappelé que la protection par le droit d'auteur s'appliquait quels que soient les produits et services couverts par la marque contestée, a confirmé la nullité de la marque.

ACTION EN DÉCHÉANCE

◆ TESTAROSSA

Le 2 juillet 2025, le TUE a rendu une décision sur la notion d'usage d'une marque et plus particulièrement de la marque **TESTAROSSA** de la société Ferrari.

En l'espèce, Ferrari n'avait vendu aucune voiture neuve au cours de la période considérée, seuls des concessionnaires agréés ayant réalisé des ventes de voitures d'occasion.

L'EUIPO avait tout d'abord prononcé la déchéance de la marque pour l'ensemble des produits visés en classe 12, à l'exception des « automobiles » (16 décembre 2016), puis pour la totalité des produits visés (29 août 2023).

Ferrari a alors déposé un recours devant le TUE afin de demander la réformation de cette dernière décision pour les produits « automobiles » et « pièces de structure et

de rechange, leurs composants et accessoires (pour véhicules), tous compris dans cette classe ; moteurs ».

Le TUE a alors annulé la décision de l'EUIPO précitée, concluant que l'usage sérieux pouvait résulter de la seule vente de voitures d'occasion par des concessionnaires agréés sous la marque. Le TUE a notamment relevé la collaboration de Ferrari avec ces concessionnaires, concluant que ces derniers disposaient bien du consentement implicite de Ferrari.

A l'heure où le marché de l'occasion (et pas seulement des voitures) est en vogue, le TUE « suit la tendance » et valide l'usage ainsi effectué.

MARQUE SONORE

◆ HARRY POTTER

Le 11 août 2025, la division d'examen de l'EUIPO a accepté à l'enregistrement, à titre de marque sonore, les 33 premières secondes du générique de la saga Harry Potter, et ce, sans aucune objection.

Pour les plus férus de la série, cette marque sonore peut être écoutée au lien suivant : <https://lnkd.in/eJdZfkjh>.

INTERNATIONAL

◆ DESSINS ET MODÈLES EUROPÉENS :

À compter du 1^{er} mai 2025, les taxes relatives au renouvellement d'un dessin et modèle de l'Union européenne ont augmenté. Elles sont passées notamment de 90 à 150 euros pour le premier renouvellement et de 120 à 250 euros pour le second renouvellement.

◆ AUGMENTATION DES TAXES À SINGAPOUR :

À compter du 1^{er} septembre 2025, les différentes taxes relatives aux procédures de marques (dépôts, renouvellements, ...) à Singapour vont augmenter en moyenne de 10 à 20%.

◆ NOUVELLES EXTENSIONS DE NOMS DE DOMAINE :

La période dite de « sunrise », permettant aux titulaires de marques d'accéder prioritairement à la réservation d'extensions, a été ouverte pour les extensions .fast, .talk et .you. Elle se terminera le 25 septembre 2025.