

TRIBUNAL  
JUDICIAIRE  
DE PARIS [1]

[1] Le :  
Expédition exécutoire délivrée à : Me WILLEMANT #J106  
Copie certifiée conforme délivrée à : Me GUERLAIN #W7

3ème chambre  
1ère section

N° RG 22/08740  
N° Portalis 352J-W-B7G-CXG7R

N° MINUTE :

Assignation du :  
30 juin 2022

JUGEMENT  
rendu le 16 mai 2024  
DEMANDERESSE

S.A.S. LUTECE-HOTEL  
[Adresse 1]  
[Localité 3]

représentée par Me Stéphane GUERLAIN de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [D]  
[Adresse 4]  
[Localité 2] (GRECE)

représenté par Me Richard WILLEMANT de l'AARPI FERAL-SCHUHL SAINÉ-MARIE WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

Décision du 16 mai 2024  
3ème chambre 1ère section  
N° RG 22/08740  
N° Portalis 352J-W-B7G-CXG7R

#### COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe  
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente  
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

#### DEBATS

A l'audience du 12 février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 mai 2024.

#### JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe  
Contradictoire  
En premier ressort

#### EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

- 1.La société Lutèce-Hôtel, qui a pour activité l'exploitation d'hôtels, a ouvert à [Localité 5], en novembre 2021, un hôtel dénommé " Moderniste Hôtel Paris Convention ".
- 2.Elle exploite le site internet [www.hotelmoderniste.com](http://www.hotelmoderniste.com) dont elle a acquis le nom de domaine auprès de la société Hotel Résidence Monge, le 14 juin 2022.
- 3.Elle a conservé cette dénomination pour désigner son établissement, nonobstant la décision de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de refus d'enregistrement à titre de marque de la dénomination " HOTEL MODERNISTE " pour l'ensemble des services revendiqués de " services de restauration (alimentation) ; hébergements temporaires, services de bars, services hôteliers " qui lui a été notifiée le 29 juin 2020.
- 4.M. [R] [D], entrepreneur et investisseur de nationalité grecque, est le fondateur de la société de droit grec The Greek Foundation et de la chaîne d'hôtels à enseigne " The Modernist ".
- 5.M. [D] a déposé le 12 avril 2018 auprès de l'INPI la marque semi-figurative grecque n° N248814, enregistrée le 26 juillet 2018 :

- 6.Il a déposé, le 8 novembre 2019, une demande d'enregistrement international de la marque semi-figurative n° 1504450 pour désigner divers services en lien avec l'hôtellerie, la restauration et les services de bars, en classe 43, notamment la

location de chambre, sur la base de l'enregistrement de la marque grecque précitée.

7. Le 29 juin 2020, l'INPI a octroyé la protection de cette marque pour la France. La déclaration d'octroi de protection a été publiée à la Gazette n° 2020/27 du 16 juillet 2020.

8. La société The Greek Foundation exploite les hôtels à enseigne " The Modernist " en vertu d'une licence consentie, à titre exclusif, par M. [D], sur cette marque internationale.

9. Reprochant à la société Lutece-Hotel de commettre des actes de contrefaçon de la marque " THE MODERNIST " en usant de la dénomination " HOTEL MODERNISTE " à titre d'enseigne notamment, M. [D] l'a, par lettre du 2 novembre 2021, mise en demeure de cesser l'usage de ce signe à titre de marque et d'enseigne.

10. Par ordonnance sur requête du 14 janvier 2022 du délégataire du Président du tribunal judiciaire de Paris, M. [D] et la société The Greek Foundation ont été autorisées à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société Lutèce-hôtel, ainsi qu'au sein de l'hôtel à enseigne " Moderniste " qu'elle exploite. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 8 mars 2022.

11. Le 6 avril 2022, M. [D] a déposé plainte contre la société Lutèce-hôtel pour les faits de contrefaçon révélés à l'occasion de la saisie-contrefaçon.

12. Le 9 mai 2022, M. [D] et la société The Greek Foundation ont assigné la société Lutèce-hôtel aux fins d'obtenir des mesures d'interdiction provisoires ainsi qu'une indemnité provisionnelle devant le juge des référés de ce tribunal, lequel a rejeté leurs demandes par une ordonnance du 15 novembre 2022, dont ils ont interjeté appel, la procédure étant actuellement pendante (RG n° 23/02426).

13. Par acte d'huissier du 30 juin 2022, la société Lutèce-hôtel a assigné M. [D] devant le présent Tribunal aux fins de voir prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale " THE MODERNIST " pour défaut de caractère distinctif et ce, notamment au vu de la décision rendue par l'INPI le 29 juin 2020 refusant l'enregistrement de la dénomination " HOTEL MODERNISTE " pour défaut de caractère distinctif.

14. Dans ses conclusions en réponse n°1 signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Lutèce-Hôtel demande au tribunal, au visa des articles L711-2 et 716-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes.
- Juger que la partie française de la marque internationale " THE MODERNIST " n°150 44 50 est dépourvue de caractère distinctif en ce qu'elle vise les services de la classe 43 de la classification internationale des marques.
- Prononcer en conséquence la nullité de ladite marque pour l'intégralité des services qu'elle désigne.
- Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur le Registre National des Marques à la diligence du greffier ou de la partie la plus diligente.
- Condamner M. [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

15. Dans ses conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [D] demande au tribunal, au visa de l'article L. 711-2, 2° et 3° du code de la propriété intellectuelle, de :

- Juger que la partie française de l'enregistrement international n° 1504450 n'est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif en ce qu'elle vise les services de la classe 43 de la classification internationale des marques,
- Débouter la société Lutece-Hotel de sa demande de nullité de la partie française de l'enregistrement international n° 1504450,
- La débouter de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
- La condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

16. L'instruction a été close le 31 juillet 2023.

## MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la marque " THE MODERNIST "

### Moyens des parties

17. La société Lutece-Hôtel expose, au soutien de sa demande d'annulation de la marque " THE MODERNIST " que les motifs de la décision de l'INPI lui ayant refusé l'enregistrement de la marque " HOTEL MODERNISTE " sont transposables à la partie française de la marque de la partie défenderesse, en ce que le signe " THE MODERNIST " appliqué aux services de la classe 43 sera aisément compris par le consommateur français comme ayant trait à ce qui est moderne ou conforme au goût moderne, le terme " Modernist " étant l'équivalent anglais du vocable moderniste. Elle fait valoir que l'INPI a analysé distinctivement les vocables Hotel et Moderniste et que c'est ce dernier terme qui a été considéré comme dépourvu de caractère distinctif ; qu'il en va de même pour la marque du défendeur ; que l'ajout du terme " The " et d'un élément graphique constitué de deux traits verticaux ne confère aucun caractère distinctif et constitue un subterfuge, s'opposant à la validation d'une marque opérant un détournement du droit des marques. Elle estime que l'élément figuratif n'est pas de nature à influencer la perception d'ensemble du signe critiqué, exposant que l'élément verbal d'une marque complexe a un poids plus important que celui figuratif.

18.M. [D] expose en substance que le caractère distinctif d'une marque et son absence de caractère descriptif doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble ; que la marque contestée est une marque complexe composée d'éléments figuratifs et verbaux arbitraires et non arbitraires ; que le caractère descriptif ne peut être admis qu'à la condition que le signe désigne une caractéristique précise des produits ou services en cause. En l'occurrence, il considère que la décision de l'INPI ne lui est pas transposable dès lors que c'est la combinaison des termes Hotel et Moderniste pris dans leur ensemble au regard des services d'hôtellerie qui a été considérée comme descriptive des services visés et non le vocable " Moderniste " seul. Il fait valoir que le signe contesté ne fait aucune référence à la notion d'hôtel et que le signe complexe sur lequel porte la marque contestée n'est ni descriptif ni évocateur des services désignés par cette marque en classe 43, estimant que si le signe verbal " THE MODERNIST " signifie le moderniste, il ne désigne pas pour autant une qualité des services visés par la marque contestée ; que moderniste n'est pas un synonyme de moderne, la définition de ce terme renvoyant aux partis pris esthétiques et intellectuels d'un courant artistique, sans lien direct et concret avec les services d'hôtellerie visés. Il concède tout au plus que l'adjectif moderniste puisse être évocateur des caractéristiques esthétiques dans lesquels les services précités sont rendus, mais sans que cela revienne à désigner une caractéristique du service lui-même. Quant à la partie figurative du signe, il soutient que le signe est arbitraire pour désigner des services liés à l'hôtellerie et à la restauration en classe 43. Il souligne que l'appréciation du signe litigieux dans son ensemble renforce le caractère arbitraire et distinctif.

### Appréciation du tribunal

19. En application de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés est, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si elle y avait été directement déposée, de sorte que tout enregistrement international produit, dans chaque pays désigné, les effets d'une marque nationale.

20. Selon l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la date du dépôt, " Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. 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 (...). "

21. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive

n°89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont elles constituent la transposition qui dispose que :

" 1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés : (...)

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; (...)"

22. Le caractère distinctif d'une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d'une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d'autres entreprises (voir par exemple, CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, aff. jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO, T-862/19, point 32).

23. Ainsi, pour être distinctif, un signe, même s'il n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit être apte à remplir la fonction de la marque et à permettre au public pertinent de rattacher les produits ou services en cause à une entreprise déterminée. (Com. 6 janv. 2015, pourvoi no 13-17.108).

24. Un signe a un caractère distinctif lorsqu'il est arbitraire par rapport aux produits qu'il désigne. Lorsque le mot qui le compose est issu d'une langue étrangère, ce signe est distinctif si, au moment du dépôt, il n'est pas compris par le public français comme synonyme du produit ou du service, de sa composition ou d'une de ses qualités.

25. Un terme est descriptif lorsqu'il permet au public concerné d'établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l'enregistrement (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-20.702), étant précisé que le signe descriptif doit être distingué du signe simplement évocateur, susceptible d'être déposé en tant que marque, le signe simplement évocateur d'un produit visé à l'enregistrement n'étant pas descriptif de ce produit (Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-16.028).

26. Le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt (par exemples, Com., 14 avril 2021, pourvoi n°18-21.695 ; Com., 3 juin 2014, pourvoi n°13-15.099 ; Com., 7 juin 2011, pourvoi n°10-19.742, Bull. IV, n° 93) par rapport à la perception qu'en a le public auquel la marque est destinée (par ex., Com., 6 janvier 2015, pourvoi n°13-17.108 ; Com, 4 octobre 2011, pourvoi n°10-16.994 et également CJCE, Devely/OHMI, 25 octobre 2007, aff. C-238/06, point 79 ; CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C-445/13, point 89).

27. Le public pertinent à prendre en considération est le consommateur d'attention moyenne des produits ou des services visés au dépôt, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJUE, arrêts 8 avril 2003, [W] AG e.a., C-53/01 à C-55/01, point 41 et [M], 12 février 2004, aff. C-218/01, point 50).

28. Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié à la date de son dépôt (par ex., Com., 4 octobre 2011, pourvoi n°10-16.994 ; Com., 8 fév. 2005, pourvoi n° 02-18.477), au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-16.078, publié).

29. L'appréciation du caractère distinctif doit se baser sur l'impression d'ensemble que produit la marque. Ainsi, lorsque la marque est complexe, l'examen de la distinctivité doit porter sur l'ensemble du signe et non sur les éléments qui le composent pris isolément, ce qui rend indissociables la partie verbale et la partie figurative de la marque.

30. Néanmoins, cela n'empêche pas de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque concernée (CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway c/ OHMI, C-445/13 P ; point 106).

31. En l'espèce, la marque grecque semi-figurative

enregistrée le 26 juillet 2018, a fait l'objet le 8 novembre 2019 d'un enregistrement international pour désigner notamment la France, la protection de la marque ayant été octroyée par l'INPI le 29 juin 2020 pour ce pays. La marque est enregistrée pour désigner les services dans la classe 43 en lien avec l'hôtellerie, la restauration et les services de bars.

32. Le caractère descriptif ou non de la marque doit donc être apprécié par rapport aux services d'hôtellerie, restauration et bars dans la classe desquels le signe est enregistré et en considération de la perception qu'en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur de ces services, c'est-à-dire les clients des hôtels, consommateurs des services de restauration et de bars de ces établissements.

33. En l'occurrence, le signe litigieux est composé des vocables de langue anglaise " the " et " modernist " qui seront aisément compris par le public français comme signifiant respectivement " le " et " moderniste ". Cependant, loin de se réduire à un synonyme de l'adjectif " moderne ", le terme " modernist " recouvre tout à la fois le nom désignant un courant artistique, l'artiste ou l'architecte qui travaille dans le style du modernisme et l'adjectif désignant l'œuvre réalisée dans ce style. Ce terme qui renvoie aux partis pris esthétiques et intellectuels d'un courant artistique ne saurait donc être interprété comme la désignation de services hôteliers, de restaurations et de bars dont la caractéristique précise serait leur modernité, alors de surcroît, que le signe contesté ne contient aucun terme référant à la notion d'hôtel, contrairement au signe invoqué par la demanderesse " HOTEL MODERNISTE " dont le terme d'attaque renvoyait directement et sans équivoque au secteur de l'hôtellerie, confortant ainsi le sens d'hôtel de style moderne. Ce vocable qui est donc impropre à décrire concrètement et directement des caractéristiques précises des services d'hôtellerie et de restauration, visés par la marque en classe 43, s'agissant du courant artistique dans lequel s'inscrit le style du lieu dans lequel ces services sont susceptibles d'être rendus, revêt un caractère arbitraire. Celui-ci est renforcé par l'usage du déterminant " the " qui le précède, mais aussi de la partie figurative du signe, reproduite ci-dessus, dépourvue de signification particulière et qui apparaît un choix de désignation arbitraire, en ce qu'il n'est pas dicté par les caractéristiques des services liés à l'hôtellerie et à la restauration en classe 43. Pris dans leur ensemble, ces éléments verbaux et figuratifs du signe apparaissent d'autant plus arbitraires que l'élément figuratif, par sa taille et sa position en attaque du signe contesté, influence, nonobstant sa stylisation minimaliste, la perception d'ensemble en attirant l'attention, quand bien même l'élément verbal a vocation à être appréhendé en premier par le consommateur.

34. En conséquence, le public pertinent ne pouvant établir d'emblée aucun lien direct et concret entre le signe et les services d'hôtellerie-restauration visés à l'enregistrement, le signe qui, dans sa combinaison d'un élément verbal et d'un élément figuratif, n'est ni la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services visés par la marque en classe 43, ni n'en désigne une caractéristique précise, est distinctif.

35. Il y a lieu de dire la partie française de l'enregistrement international de la marque

distinctive en ce qu'elle vise les services de la classe 43 et de débouter la société Lutece-Hôtel de sa demande en nullité.

Sur les autres demandes

36. Partie perdante, succombant aux dépens, la société Lutece-Hôtel sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que sa demande sur ce même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

DÉBOUTE la société LUTECE-HÔTEL de sa demande en nullité de la partie française de l'enregistrement international de la marque

n° 1504450 ;

CONDAMNE la société LUTECE-HÔTEL à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société LUTECE-HÔTEL de sa demande sur ce fondement ;

CONDAMNE la société LUTECE-HÔTEL aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE  
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS