

### Deux marques « VENDÔME » viennent d'être annulées pour désigner des produits de bijouterie, joaillerie et horlogerie (INPI, 1er juillet 2022, deux décisions)

Publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021, l'Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 a récemment fait évoluer le régime applicable aux auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés. Pour rappel, le Conseil municipal de la ville de Vendôme avait approuvé la cession partielle de ses marques verbales françaises intitulées « VENDÔME » au Groupe LVMH.

Les deux marques avaient été enregistrées respectivement en 2012 et 2019, notamment en classe 14 qui désigne les produits de bijouterie, joaillerie et horlogerie.

Concrètement, l'acquisition de ces marques permettait au Groupe LVMH d'avoir un monopole sur le terme « Vendôme » pour désigner des produits de bijouterie, joaillerie et horlogerie.

Mais le monde de la joaillerie ne l'entendait pas ainsi. Dès juin 2021, Van Cleef & Arpels et Cartier ont initié devant l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une double action en nullité des marques « VENDÔME » en classe 14.

L'INPI vient de rendre sa décision : il prononce l'annulation des deux marques « VENDÔME » en classe 14 pour défaut de caractère distinctif.

La marque ayant pour fonction essentielle de permettre à une entreprise de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents sur un marché donné, il est primordial qu'elle soit dotée d'un caractère distinctif ; et a contrario qu'elle ne soit pas descriptive du produit ou service qu'elle désigne. Il s'agit d'une condition essentielle de validité de la marque.

Dans le cas des marques « VENDÔME », l'INPI a considéré que du fait de l'association pouvant exister entre le terme « Vendôme » et la Place Vendôme, ces marques seront perçues par le public pertinent comme un « argument de vente capable d'influencer les préférences des consommateurs susceptibles d'attacher aux produits des qualités positives [...] », et non comme une garantie de l'origine commerciale des produits.

Pour l'INPI, les marques « VENDÔME » n'apparaissent ainsi pas à même de remplir la fonction essentielle de marque pour les produits de la classe 14, si bien qu'il refuse leur appropriation par le Groupe LVMH.

Ces décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours.



**Véronique DAHAN & Margaux PARMENTIER**  
Associée Propriété Intellectuelle & sa collaboratrice