



Rapport de la Présidente

Commission permanente du
vendredi 6 décembre 2019

12^{ème} Commission
N° CP-2019-11-12-3

Service instructeur
DAJD - Service juridique

Service consulté

PROTECTION DE LA MARQUE MAISON DE L'ALSACE CHAMPS ELYSEES ET LICENCE D'EXPLOITATION

Résumé : Le présent rapport a pour objet, d'une part, de prévoir la cession de deux marques détenues par l'ancienne société locataire de la Maison de l'Alsace à Paris au profit des deux Départements et, d'autre part, d'autoriser la protection renforcée de la marque « Maison de l'Alsace Champs-Élysées », propriété des deux Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui en sont les dépositaires originels.

1. Cessions, par la société MDA Partners, de deux marques afférentes à la Maison de l'Alsace

Il est envisagé la cession de marques portant sur les marques verbales françaises LA MAISON DE L'ALSACE n°16/4295055 et LA MAISON DE L'ALSACE A PARIS n°16/4295056, déposées le 26 août 2016, en classes 35, 36, 39, 41 et 43, par la société MDA Partners.

Aux fins de disposer de tous les droits de propriétés sur l'ensemble des marques pouvant intéresser l'exploitation de l'immeuble de la Maison de l'Alsace à Paris (MAP), le Département du Haut-Rhin a adressé, le 1er août 2019, au nom des deux collectivités une lettre à MDA Partners, aux termes de laquelle il a sollicité la cession desdites marques à son profit et celui du Département du Bas-Rhin, ce à quoi MDA Partners a donné son accord.

Il convient désormais de formaliser par contrat les conditions de la cession gracieuse des marques verbales françaises LA MAISON DE L'ALSACE et LA MAISON DE L'ALSACE A PARIS au profit des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Le projet de contrat est joint en annexe n° 1.

Les frais afférents aux formalités administratives d'inscription de ce contrat auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) sont à la charge des deux Départements, à parité.

2. Renforcement de la protection afférentes à la marque « Maison de l'Alsace – Champs Elysées »

Par délibérations prises les 13 et 30 septembre 2019, les Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont décidé de renforcer la protection de l'actuelle marque semi-figurative « Maison de l'Alsace Champs-Elysées » détenue par les deux Départements, en ciblant précisément les classes de services dans lesquelles une protection est nécessaire et en tenant compte de la création de la Collectivité européenne d'Alsace au 1^{er} janvier 2021 et de ses compétences renforcées.

Les classes dans lesquelles la marque pourrait désormais être protégée sont décrites en annexe n° 2, et correspondent aux classes dans lesquelles la marque est d'ores et déjà exploitée, ou pourrait raisonnablement l'être eu égard aux activités exercées au sein de la MAP et à sa configuration.

Cependant, si cette démarche apparaît essentielle pour permettre une protection pertinente de la marque des deux Départements dans des classes non exclusivement alimentaires (sauf classes dans lesquelles une protection existe aujourd'hui), elle risque de se heurter à la contestation de la société AGIVEO.

En effet, cette société a demandé, de manière amiable, et pour la première fois fin 2018, une limitation de la marque semi-figurative des deux Départements (via un retrait partiel), considérant que cette dernière présenterait une trop grande similitude avec sa propre marque (Monsieur APPERT) et pourrait entraîner une confusion dans l'esprit des consommateurs dans les domaines alimentaires.

Un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle a été spécialement mandaté pour défendre les intérêts des deux Départements dans le cadre de ce précontentieux. Néanmoins, après de nombreux échanges entre les conseils concernés et plusieurs tentatives de négociations, il s'est avéré que la société AGIVEO n'était pas encline à conclure un accord de coexistence entre sa marque et celles des Départements dans les classes alimentaires incriminées.

Or, les conditions posées par la société AGIVEO, qui souhaiterait obtenir une mise en valeur de ses produits dans le cadre de l'exploitation de la MAP, ne sont pas acceptables pour les Départements, ces derniers étant sans rapport avec l'image de la MAP qui a vocation à mettre en valeur les produits et savoir-faire alsaciens.

Dans ce contexte, et aux fins de purger le plus rapidement possible cette situation, l'avocat des deux Départements propose de redéposer (sans pour autant, dans un premier temps, supprimer la marque existante), la marque figurative correspondante pour le compte des deux Départements dans l'ensemble des classes décrites en annexe n° 2.

Ceci ouvrirait à la société AGIVEO la faculté de faire opposition à ce nouveau dépôt directement auprès des services de l'INPI, via une procédure administrative plus rapide et moins coûteuse pour les deux parties qu'une procédure judiciaire.

Si l'INPI considère que la marque des Départements ne porte pas atteinte aux droits de la société AGIVEO, l'enregistrement de cette marque sera autorisé et cette dernière s'en trouvera renforcée et plus sécurisée.

A l'inverse, si l'INPI estime, après épuisement de toutes les voies de contestation ouvertes (dont l'appel), que la marque des Départements porte atteinte aux droits de la société AGIVEO, l'enregistrement sera refusé.

Les Départements devraient alors en tirer toutes les conséquences sur la marque semi-figurative existante visée au point 1 du présent rapport (et retirer les marques correspondantes) et envisager une refonte complète de l'identité visuelle actuelle de la MAP.

Il convient cependant de souligner que ce type de litige fait partie des vicissitudes de la vie d'une marque protégée dans des classes hautement concurrentielles et qu'il est malheureusement impossible de s'en prémunir totalement, dès lors que de telles actions sont souvent liées aux modalités d'exploitation effective d'une marque par ses propriétaires, et que ces modalités sont souvent susceptibles de varier au cours de la durée de protection de chaque marque, selon le développement commercial des sociétés concernées.

En tout état de cause, les frais liés aux démarches à accomplir auprès de l'INPI pour assurer l'effectivité du nouveau dépôt et de la nouvelle protection envisagée et tenter de purger définitivement le litige précité seront partagés à parité entre les deux Départements.

Sur le plan pratique, il est proposé que ce soit le Département du Bas-Rhin qui se charge des modalités du nouveau dépôt de la marque figurative pour le compte des deux Départements, le Département du Haut-Rhin lui donnant mandat à cette fin.

Lorsque les marques relatives à la MAP seront sécurisées, un contrat de licence de marques pourra être conclu avec l'actuel exploitant de la Maison de l'Alsace à Paris.

Au vu de ce qui précède, je vous propose :

- d'approuver la cession gratuite, au profit des deux Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, par la SAS MDA Partners, des marques verbales françaises LA MAISON DE L'ALSACE n°16/4295055 et LA MAISON DE L'ALSACE A PARIS n°16/4295056 dont elle est propriétaire,
- de valider en conséquence le contrat de cession joint en annexe 1 et de m'autoriser à le signer,
- d'autoriser la prise en charge des frais afférents aux formalités administratives d'inscription de ce contrat auprès de l'INPI par le Département du Haut-Rhin, à parité avec le Département du Bas-Rhin,
- d'autoriser le dépôt de la marque figurative décrite en annexe 2, dans les classes qui y figurent, via l'accomplissement des formalités nécessaires auprès de l'INPI,
- de préciser que ce dépôt sera effectué par le Département du Bas-Rhin, au nom et pour le compte des deux Départements, via un avocat spécialisé, et de donner en conséquence mandat pour ce faire au Président du Conseil départemental du Bas-Rhin,
- de rappeler que, conformément à la délibération de la Commission permanente n° CP-2019-8-5-2 du 13 septembre 2019, les frais correspondants, comprenant les honoraires de l'avocat précité et les frais de dépôt seront pris en charge à part égale par les deux Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,

- de prendre acte du contexte précontentieux dans lequel ce dépôt intervient,
- de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à l'exécution des présentes décisions,
- de préciser que l'ensemble des dépenses sera imputé au programme 3296 – J620 du budget départemental.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Présidente



Brigitte KLINKERT

Brigitte KLINKERT