

**COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT AU FOND DU 18 novembre 2021**

**Chambre 3-1
N° 2021/322
N° RG 21/05511 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIWD**

Décision déferée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE en date du 26 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° DC20-0035.

DEMANDERESSE

Madame Catherine S

[...]

représentée par M^e Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

DEFENDEURS

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel - Rue Peyresc
13100 AIX EN PROVENCE

représenté par M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général)

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le

siège social est sis
15 RUE DES MINIMES CS 50001
92677 COURBEVOIE

représentée par M^{me} Virginie LANDAIS et M^{me} Marianne CANTET, en vertu d'un pouvoir général

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. CHANEL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social

est sis 135 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par M^e Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par M^e Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de M^e Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le **4 octobre 2021** en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain V.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

Ministère Public : M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général), lequel a été entendu en ses observations orales.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le **18 novembre 2021**,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Catherine S a déposé le 28 septembre 2018 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande d'enregistrement du signe GABRIELLE destiné à désigner les produits suivants en classe 25 :

« Articles vestimentaires, peignoirs, robes, tuniques, cardigans, caleçons longs, foulards, ceintures, tutus, pantalons, tee-shirts et pulls molletonnés ; chapellerie ; chaussures, bottes, pantoufles, tongs et claquettes ; pull-overs, casquettes, chapeaux, combinaisons, shorts, collants, jupes, maillots de bain, lingerie »

Le 19 décembre 2018, la société CHANEL a formé opposition à cet enregistrement, invoquant la marque antérieure verbale GABRIELLE déposée le 27 septembre 2010 pour désigner notamment les produits « parfums, cosmétiques, rouge à lèvres ».

Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rendu le 17 juin 2019 une décision faisant droit à cette opposition.

Madame S a formé un recours contre cette décision le 16 juillet 2019 devant la Cour d'appel de PARIS qui, par arrêt en date du 19 juin 2020, s'est déclarée territorialement incompétente au profit de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

Suivant arrêt en date du 23 septembre 2021, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a rejeté le recours formé par Madame S contre la décision faisant droit à l'opposition.

Le 5 juin 2020, Madame S a présenté devant l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande en déchéance de la marque verbale GABRIELLE déposée par la société CHANEL pour l'ensemble des produits et services désignés.

Le 26 mars 2021, Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a prononcé la déchéance de la marque GABRIELLE pour un certain nombre de produits, mais non pour les produits « parfums ; eau de parfum ».

Le 14 avril 2021, Madame S a interjeté appel de cette décision.

A l'appui de son recours, par mémoire déposé au greffe le 11 juin 2021, Madame S rappelle les dispositions des articles L 714-4 et L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et fait observer qu'aucune pièce fournie ne justifie de l'usage de la marque GABRIELLE pour l'année 2015 entre juin et décembre et affirme que tous les documents versés justifient de l'utilisation de la marque GABRIELLE CHANEL, et non du seul signe GABRIELLE. Selon elle, l'adjonction du signe CHANEL aurait pour conséquence d'altérer le caractère distinctif du signe

GABRIELLE et elle conteste au vu des pièces produites que la marque CHANEL puisse être considérée comme une marque ombrelle, et le signe GABRIELLE comme un signe distinctif. Elle demande en conséquence à la cour de déclarer la société CHANEL déchue de ses droits sur la marque contestée à compter du 5 juin 2020 pour les produits « parfums et eau de parfum ».

La société CHANEL, par mémoire déposé le 24 août 2021, rappelle les dispositions de l'article L 715-5 du Code de la propriété intellectuelle et en déduit que les observations relatives à l'usage de la marque GABRIELLE durant l'année 2015 est sans pertinence. Elle

soutient démontrer un usage sérieux de la marque durant la période comprise en le 5 juin 2015 et le 5 juin 2020. Elle affirme avoir utilisé la marque GABRIELLE, l'usage de la marque ombrelle CHANEL ne portant pas atteinte à la fonction d'indication d'origine du signe. Elle verse sur ce point différentes photographies des produits mettant en lumière selon elle l'usage individualisé du signe GABRIELLE. Elle se réfère en outre à la chartre graphique utilisée pour l'ensemble des produits CHANEL. Elle insiste de même sur le caractère distinctif du signe GABRIELLE et fait observer que ce signe est exploité sans la référence à la marque ombrelle comme l'établiraient les articles de presse versés aux débats. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision de Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et sollicite l'octroi d'une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, par mémoire déposé le 7 juillet 2021, affirme que les pièces versées aux débats démontrent l'utilisation par la société CHANEL de la marque GABRIELLE, et non de la marque GABRIELLE CHANEL comme le soutient Madame S. Elle affirme en outre que l'article R 716-6-1 du Code de la propriété intellectuelle n'impose pas d'établir un usage ininterrompu du signe pendant cinq ans.

A l'audience, le ministère public s'est en remis sur le sursis à statuer et, au fond, a conclu à la confirmation de la décision déferée.

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision déferée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Il résulte de ce texte que, sauf à ajouter une condition qui ne résulte d'aucune disposition, la déchéance est encourue en cas de non usage pendant cinq ans consécutifs de la marque, et non pas en l'absence de preuve d'un usage ininterrompu de cette marque par le propriétaire durant la même période de cinq ans ; c'est donc à tort que Madame S soutient que la déchéance doit être constatée dès lors que la société CHANEL ne justifierait pas de l'usage du signe GABRIELLE durant l'année 2015, et ce alors que la demande en déchéance a été formée le 5 juin 2020, la seule preuve exigée par l'article L 714-5 étant celle d'un usage sérieux et non d'un usage ininterrompu.

La société CHANEL verse plusieurs bons à tirer et factures couvrant la période comprise entre 2016 et 2018 ainsi que la reproduction de l'emballage utilisé pour la commercialisation du parfum GABRIELLE ;

à ces documents s'ajoutent divers articles de presse publiés entre juin 2017 et septembre 2019 relatifs à ce parfum ainsi que deux encarts publicitaires datés de 2018 illustrés par une reproduction du flacon et de l'emballage du produit ; ces pièces établissent que durant la période comprise entre 2016 et 2019, la société CHANEL a proposé au public un parfum sous le signe GABRIELLE, signe clairement distingué sur les flacons et les emballages du signe CHANEL puisque encadré de rouge et écrit en plus petit caractère ; ce signe GABRIELLE est lui-même distinctif pour désigner un parfum ou une eau de parfum puisqu'il se réfère à un prénom féminin ; le fait que ce prénom soit celui de Madame C, fondatrice de la marque éponyme, ne suffit pas à lui faire perdre ce caractère distinctif auprès du public concerné, l'intéressée étant connue généralement sous son pseudonyme COCO, et non son véritable prénom et le consommateur pouvant croire au caractère arbitraire du signe GABRIELLE ; les pièces produites par la société CHANEL démontrent que celle-ci a pour habitude de désigner ses différents produits à l'attention du public en utilisant le signe CHANEL, marque ombrelle d'une grande notoriété destinée à désigner l'origine du parfum, puis un autre signe, notamment N°5 ou COCO, désignant le parfum spécifique portant la marque ; dans ce contexte, le consommateur est habitué à distinguer la marque ombrelle CHANEL de la marque destinée à individualiser un type de parfum provenant de la maison de couture ; la société CHANEL démontre au demeurant par la production d'articles de presse que le signe GABRIELLE, sans référence à CHANEL, est utilisé fréquemment pour désigner seul le produit proposé au public ; il résulte de ces éléments que la société CHANEL établit avoir fait un usage sérieux de la seule marque GABRIELLE pour une période comprise entre 2016 et 2019 ; la décision de Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle sera en conséquence confirmée.

La situation respective des parties impose de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame S, bien que succombante en son recours.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

- REJETTE le recours dirigé contre la décision de Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 mars 2021.
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties à la cause et à Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

- MET les dépens à la charge de Madame S.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT