

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 29 octobre 2021**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°155)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/03575 -
n° Portalis 35L7-V-B7D-B7KHM**

Décision déferée à la Cour : jugement du 7 septembre 2018 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3^{ème} chambre 3^{ème} section - RG n°16/02427

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

Société VERWEIJ FASHION B.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé

Keienbergweg 103 NL-1101 GG
AMSTERDAM
PAYS-BAS

Représentée par M^e Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de M^e Benjamin MAY plaissant pour la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque K 186

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

Société GIORDANO ENTERPRISES Limited, société de droit malaisien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Lot 1
2nd Floor
Wisma Siamloh
Jalan Kemajuan
87007 FEDERAL TERRITORY OF LABUAN
MALAISIE

Représentée par M^e Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de M^e Nathalie HADJADJ-CAZIER, avocate au barreau de PARIS, toque P 419

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1^{er} septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

M^{me} Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : M^{me} Carole T

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M^{me} Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- rejeté la demande de rejet des écritures signifiées par voie électronique par la société Verweij Fashion le 28 février 2018,
- déclaré irrecevables les écritures de la société Verweij Fashion signifiées par voie électronique le 17 mai 2018,
- dit que les prétentions de la société Verweij Fashion sont celles issues des conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2018,
- dit que la société Verweij Fashion est dépourvue d'intérêt à agir,
- dit en outre que l'action en déchéance formée par la société Verweij Fashion à l'encontre de la marque française n°3766391, appartenant à la société Giordano, dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 15 avril 2011, est irrecevable comme prématurée,
- débouté la société Verweij Fashion de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- déclaré recevable la demande de constatation de la nullité de la marque française verbale GIORDANO n°16 4 274 696 déposée le 24 mai 2016 et enregistrée le 16 septembre 2016, dont est titulaire la société Verweij Fashion,

- constaté la nullité, pour dépôt frauduleux, de la marque française verbale GIORDANO n°16 4 274 696 déposée le 24 mai 2016 et enregistrée le 16 septembre 2016, dont est titulaire la société Verweij Fashion pour l'ensemble des produits et services désignés au dépôt,

- dit que la présente décision, devenue définitive, sera transmise au registre national des marques par la partie la plus diligente,

- condamné la société Verweij Fashion aux dépens,

- condamné la société Verweij Fashion à payer à la société Giordano la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Verweij Fashion BV (de droit néerlandais) suivant déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 15 février 2019.

Vu les dernières conclusions de la société Verweij Fashion BV (la société Verweij), appelante, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, qui demande à la cour, au fondement des articles L 712-6, L 714-5 et L 717-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

- séparément et indépendamment de la décision de la cour sur l'action en déchéance, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande de constatation de la nullité de la marque française GIORDANO n°4 274 696 pour dépôt frauduleux,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de la société Verweij au titre de la déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque française n°3766391 comme prématurée,

-dire et juger la société Verweij recevable et bien fondée en ses demandes de déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque française n°3766391,

-rejeter des débats les pièces adverses n°38,39 (la capture d'écran datée du 29 janvier 2016), 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53 (sauf factures comprises dans la période de référence), 54, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 94, 95, 98, 99 et 102,

-prononcer la déchéance totale de la marque française GIORDANO n°3766391,

En conséquence,

-ordonner la notification de la décision à intervenir, par le greffe ou par la partie la plus diligente, à M. Le directeur général de l'INPI en vue de son inscription sur le registre national des marques,

-dire que la transcription de ladite décision pourra être effectuée sur présentation d'une copie exécutoire,

En tout état de cause,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Giordano de ses demandes pour procédure abusive,

-débouter la société Giordano de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société Giordano à payer à la société Verweij la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, de la société Giordano Enterprises Limited (de droit malaisien), la société Giordano, intimée et incidemment appelante, qui demande à la cour, au fondement des articles R 717.10, R 712-23 et L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

- écarter des débats les pièces adverses n° 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.19, 1.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.19, 2.26, 2.29, 2.31, 2.32, 2.36, 2.37, 2.38, 2.45 et 2.46,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que la société Verweij est dépourvue d'intérêt à agir,

* dit que l'action en déchéance formée par la société Verweij Fashion à l'encontre de la marque française n°3766391, appartenant à la société Giordano, dont l'enregistrement a été publié au BOPI Le 15 avril 2011, est irrecevable comme prématurée,

* constaté la nullité, pour dépôt frauduleux, de la marque française verbale GIORDANO n°16 4 274 696 déposée le 24 mai 2016 et enregistrée le 16 septembre 2016, dont est titulaire la société Verweij pour l'ensemble des produits et services désignés au dépôt,

A titre subsidiaire,

- dire que la marque GIORDANO n°3766391 a bien été exploitée en France pendant une période ininterrompue de cinq ans,

- débouter la société Verweij de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement déferé en ce qu'il a débouté la société Giordano de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Verweij à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner la société Verweij à lui payer la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 juin 2021.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, précédemment visées, des parties.

Il suffit de rappeler que la société néerlandaise Verweij exploite depuis 1986, dans plusieurs pays de l'Union européenne, à travers un réseau de distributeurs locaux, des points de vente intégrés et un service de vente à distance, des activités de fabrication et de commercialisation de vêtements, chaussures et articles de maroquinerie et, en particulier, des produits de prêt-à-porter destinés à une clientèle masculine sous la marque verbale internationale désignant la France GIORDANO n°1258814, enregistrée le 8 juin 2015 en classe 25 pour distinguer les produits suivants : *chemises pour costumes, chemises, blazers, polos, culottes, jeans, pantalons, sweaters, gilets, foulards, pardessus, vestes, tee-shirts, gilets molletonnés sans manches, tricots, costumes, caleçons, bermudas, maillots de bain ; vêtements de dessus pour hommes ; articles de chapellerie.*

La société malaisienne Giordano commercialise dans le monde entier, depuis plus de trente ans, des vêtements et accessoires de mode pour homme, femme et enfant. Elle est titulaire de la marque verbale française GIORDANO enregistrée le 15 avril 2011 sous le n°3766391 pour désigner, en classe 18, des : *Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans la classe 18) à savoir sacs de plage, sacs à main, sacs banane, pochettes, bourses, sacs à dos, sacs de randonnée, havresacs, sacs d'écoliers, cartables, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs pour livres, bagages à main, bandoulières (courroies en cuir) et, en classe 25, des : Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.*

Désireuse de développer son implantation en France, la société Verweij a déposé le 24 mai 2016 la marque verbale française

GIORDANO enregistrée sous le n° 16 4 274 696 pour couvrir en classe 25 les : *Chemises, t-shirts, vestes, polos, pantalons, jeans, chandails, pulls, gilets, écharpes, manteaux, survestés sans manches, costumes, shorts, bermudas, maillots de bain ; vêtements de dessus pour hommes; chapellerie* et, dans le but de lever les entraves à l'exploitation de cette marque sur le marché français, a introduit devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant assignation du 3 décembre 2015, une instance en déchéance pour défaut d'usage sérieux visant la marque verbale française GIORDANO n°3766391 dont est titulaire la société Giordano.

Le tribunal de grande instance de Paris, par le jugement du 7 septembre 2018, dont appel, a retenu que la société Verweij ne justifiait, à la date de l'assignation, d'aucun projet de développement de son implantation en France et l'a déclarée irrecevable, car dépourvue d'intérêt à agir, en sa demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque précitée, surabondamment, le tribunal a relevé qu'une telle demande est en toute hypothèse prématurée, ayant été formée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque.

Par ce même jugement, le tribunal a, en outre, constaté la nullité, pour dépôt frauduleux, de la marque française verbale GIORDANO n°16 4 274 696 déposée le 24 mai 2016 et enregistrée le 16 septembre 2016, dont est titulaire la société Verweij, pour l'ensemble des produits et services désignés au dépôt.

Ces deux chefs du jugement sont critiqués par la société Verweij, appelante, qui en demande l'infirmerie.

Sur la demande de rejet de pièces,

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties tendant à voir rejeter des pièces qui ont été versées aux débats dans le respect du contradictoire. Les parties mettent en doute la valeur probante de ces pièces, ce qui ne justifie pas de les rejeter des débats, le juge devant apprécier, dans le cadre du débat contradictoire, leur pertinence et leur portée.

Sur la constatation de la nullité, pour dépôt frauduleux, de la marque française verbale GIORDANO n°16 4 274 696, dont est titulaire la société Verweij,

Il convient de rappeler que la marque verbale française GIORDANO n°16 4 274 696 déposée par la société Verweij le 24 mai 2016 en classe 25 a fait l'objet d'une demande reconventionnelle en annulation pour fraude formulée par la société Giordano (Hong Kong) Germany GmbH dans une instance (RG n°16/02423) introduite à son encontre par la société Verweij devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant assignation du 3 décembre 2015, en déchéance pour défaut

d'usage sérieux de ses marques internationales, visant la France, semi-figuratives GIORDANO n°411414A et n°582434.

Dans cette instance, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 3 novembre 2017, a, essentiellement :

- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de la société Verweij en déchéance des marques GIORDANO n° 411414A et n°582434,
- dit que le dépôt de la marque française GIORDANO n°4 274 696 par la société Verweij est frauduleux,
- prononcé, en conséquence, la nullité de la marque française GIORDANO n°4 274 696 déposée par la société Verweij le 24 mai 2016 pour les produits suivants de la classe 25: *Chemises, t-shirts, vestes, polos, pantalons, jeans, chandails, pulls, gilets, écharpes, manteaux, survestes sans manches, costumes, shorts, bermudas, maillots de bain; vêtements de dessus pour hommes; chapellerie.*

Ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 14 juin 2019 de la cour de céans qui, statuant à nouveau, a, essentiellement :

- déclaré la société Verweij recevable à agir en déchéance de la partie française des marques internationales GIORDANO n° 411414A et n°582434,
- dit la société Giordano (Hong Kong) Germany GmbH déchue de ses droits, à compter du 3 décembre 2015, sur la partie française de la marques internationale n° 411414A et sur la partie française de la marque internationale n°582434,
- débouté la société Giordano (Hong Kong) Germany GmbH de sa demande en annulation de la marque française n°4 274 696 de la société Verweij.

Dans l'instance ayant donné lieu au jugement déféré du 7 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu'il est exposé au jugement, se voyait demander par la société Giordano, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 27 avril 2018, de *constater que la marque française GIORDANO n°16 4 274 696 a été annulée en raison de son caractère frauduleux par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 2017 (RG n°16/ 02423) ayant autorité de la chose jugée.*

Pour dire que le dépôt de la marque française GIORDANO n°4 274 696 par la société Verweij est frauduleux et annuler en conséquence la dite marque, les premiers juges ont préalablement retenu, selon les

motifs du jugement, que *Les prétentions de la société Giordano se limitent à ce titre dans le dispositif de ses écritures et notamment les dernières du 27 avril 2018, à la constatation de l'annulation de la marque par l'effet du jugement du 3 novembre 2017. Néanmoins, les développements de chacune des parties, non seulement sur l'autorité de la chose jugée résultant du jugement précité, mais également sur les conditions dans lesquelles la demande d'enregistrement a été formée par la société Verweij, permettent de considérer que la société Giordano sollicite soit la constatation de l'annulation, soit le prononcé de l'annulation de ladite marque.*

La société Verweij soutient que la demande aux fins de voir 'constater', formée par la société Giordano devant les premiers juges, aurait dû être déclarée irrecevable, ainsi qu'elle le demandait, car elle s'analyse en une demande de 'prendre acte' tendant à voir le tribunal prononcer un jugement déclaratoire et non pas trancher une contestation.

La société Giordano lui oppose que le tribunal ne s'est pas limité à 'prendre acte' du jugement du 3 novembre 2017 et n'a pas rendu un jugement déclaratoire mais a tranché la contestation relative au dépôt frauduleux après avoir jugé sa demande reconventionnelle formée de ce chef recevable comme suffisamment liée aux prétentions originaires et bien fondée.

Or, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les développements de chacune des parties lui permettaient de considérer que la société Giordano lui demandait, indifféremment, soit de constater l'annulation de la marque par l'effet du jugement du 3 novembre 2017, soit de prononcer l'annulation de ladite marque, alors que de telles demandes ont des portées juridiques différentes, force étant de relever que si la demande en annulation constitue une prétention sur laquelle il revient au tribunal de statuer, la demande aux fins de 'constater' ne constitue pas une prétention qui saisit le tribunal.

Au surplus, il n'y avait pas lieu pour le tribunal à interprétation dès lors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la demande de la société Giordano se trouvait formulée expressément, en des termes clairs et exempts de toute ambiguïté, et tendait à voir *constater que la marque française GIORDANO n°16 4 274 696 a été annulée en raison de son caractère frauduleux par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 2017 (RG n°16/ 02423) ayant autorité de la chose jugée* .

Le tribunal ne pouvait donc se fonder sur *les développements de chacune des parties* pour se considérer saisi par la société Giordano d'une demande d'annulation de la marque pour dépôt frauduleux que celle-ci ne formulait pas dans le dispositif de ses dernières conclusions étant en outre observé que, pour déterminer l'objet de sa demande, seules les écritures de la société Giordano devaient être prises en considération et non pas celles de la partie adverse.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce que, statuant sur une demande dont le tribunal n'était pas saisi, il déclare frauduleux le dépôt par la société Verweij le 24 mai 2016 de la marque française GIORDANO n°4 274 696 et prononce la nullité de ladite marque pour les produits suivants de la classe 25: *Chemises, t-shirts, vestes, polos, pantalons, jeans, chandails, pulls, gilets, écharpes, manteaux, survestes sans manches, costumes, shorts, bermudas, maillots de bain; vêtements de dessus pour hommes; chapellerie.*

Enfin, et ainsi qu'il a été précédemment observé, la demande de la société Giordano, telle que formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions, tendant à voir le tribunal *constater que la marque française GIORDANO n°16 4 274 696 a été annulée en raison de son caractère frauduleux par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 2017 (RG n°16/ 02423) ayant autorité de la chose jugée*, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile sur laquelle le tribunal est tenu de statuer. Il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal de répondre sur ce chef qui n'est pas un chef de demande.

Sur l'intérêt à agir de la société Verweij,

Pour déclarer la société Verweij irrecevable à agir, faute d'intérêt, en déchéance pour défaut d'exploitation sérieuse de la marque verbale française GIORDANO n°3766391 dont est titulaire la société Giordano, le tribunal, selon les motifs du jugement déféré, a retenu que si les activités des sociétés en présence sont identiques, la situation de concurrence entre elles n'est pas établie puisque la société demanderesse n'opère pas sur le marché français de sorte que, n'établissant pas le sérieux de ses intentions, elle ne peut prétendre disposer d'un intérêt à agir en déchéance et à obtenir la libération du signe GIORDANO afin de pouvoir l'exploiter sur le territoire français.

La société Verweij conclut à l'infirmité du jugement sur ce chef en faisant valoir que les nombreuses décisions judiciaires rendues dans différents pays d'Europe ayant abouti à la déchéance des droits de la société Giordano sur les marques GIORDANO sont autant d'éléments justifiant du sérieux de son projet de développer ses activités en Europe et, en particulier, en France où elle a déployé des moyens humains et engagé des frais pour initier des actions judiciaires à l'encontre de la société Giordano titulaire des marques GIORDANO, témoignant ainsi de son intérêt pour le marché français et de sa volonté d'exploiter le signe GIORDANO sur ce marché.

La société Giordano poursuit la confirmation du jugement sur ce chef, observant que les projets dont fait état la société Verweij sont purement hypothétiques, rien de concret n'étant montré au-delà des simples déclarations d'intention.

Ceci posé, l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que *la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée.*

Il résulte en l'espèce des pièces versées à la procédure que les sociétés parties au litige exercent une activité commerciale similaire, dans un secteur identique à savoir les vêtements, les produits d'habillement et la chapellerie, qu'elles sont directement en concurrence sur différents marchés en Europe et dans le monde sauf à constater que la société Verweij est plus implantée en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) tandis que la société Giordano est plus présente en Asie, et qu'elles utilisent le même signe, GIORDANO, à titre de marque pour offrir à la vente leurs produits. Il est à cet égard rappelé que la société Verweij est titulaire en classe 25, outre de la marque verbale française GIORDANO n° 16 4 274 696 précédemment évoquée, de la marque verbale internationale visant la France GIORDANO n°1258814.

La société Verweij justifie avoir obtenu, dans plusieurs pays de l'Union européenne (Italie, Benelux, Espagne), des décisions de justice à l'encontre de sociétés du groupe Giordano, constatant la déchéance de leurs droits sur des marques comprenant le signe GIORDANO pour défaut d'usage sérieux. Elle justifie également d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2019, constatant la déchéance des droits de la société Giordano (Hong Kong) Germany GmbH, appartenant au même groupe que la société Giordano partie à la présente procédure, sur la partie française des marques internationales n°411414A et n°582434, comprenant le signe GIORDANO, pour défaut d'usage sérieux. Ces éléments attestent d'une volonté déterminée de la société Verweij de consolider son implantation dans les pays d'Europe où elle est présente et de s'introduire dans des marchés, dont le marché français, qu'elle cherche à conquérir.

Il n'est pas contestable que l'existence de la marque verbale française GIORDANO n°3766391 dont est titulaire la société Giordano dans les classes 18 et 25 pour des produits identiques ou similaires à ceux commercialisés en Europe par la société Verweij sous le signe GIORDANO constitue pour cette dernière un frein à l'introduction de ses produits sur le marché français et une entrave à l'exploitation de son activité commerciale en France. C'est pourquoi il ne saurait être exigé de la société Verweij qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle est d'ores et déjà présente sur le marché français ou de ce qu'elle est concrètement engagée dans des actes préparatoires à une introduction dans ce marché.

En considération des observations qui précèdent l'intérêt à agir de la société Verweij en déchéance de la marque verbale française précitée appartenant à la société Giordano est suffisamment caractérisé ce qui rend sa demande formée de ce chef recevable.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré la société Verweij dépourvue d'intérêt et irrecevable à agir en déchéance des droits de la société Giordano sur la marque verbale française GIORDANO n°3766391.

Sur la recevabilité de la demande de la société Verweij en déchéance pour défaut d'exploitation sérieuse de la marque verbale française GIORDANO n°3766391 dont est titulaire la société Giordano,

Pour conclure que sa demande en déchéance des droits de la société Giordano sur la marque GIORDANO dont elle est titulaire n'est pas prématurée et qu'elle est donc recevable, la société Verweij expose que cette marque est issue d'une demande d'enregistrement de marque communautaire déposée le 14 septembre 2000 puis convertie en marque française le 15 avril 2011. Elle soutient que le délai quinquennal court à compter du 10 juillet 2010 car les dispositions de l'article R 712-23 du code de la propriété intellectuelle ne prévoient pas l'hypothèse de la transformation d'une marque de l'Union européenne en marque nationale. Elle ajoute que la fin de non-recevoir est, en toute hypothèse, susceptible de régularisation, ce qui est le cas en l'espèce, la demande en déchéance ayant été régularisée depuis le 21 octobre 2016 car réitérée dans des conclusions postérieures à l'écoulement du délai de cinq ans.

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

Le tribunal a exactement déduit de ces dispositions que la marque peut faire l'objet d'une demande en déchéance passé l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son enregistrement et que, la demande en déchéance formulée avant l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque se heurte à une fin de non-recevoir.

Le tribunal a encore exactement retenu que cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible de régularisation car le défaut d'exploitation sérieuse de la marque ouvrant droit à l'encontre de son titulaire à une action en déchéance de ses droits sur cette marque, s'apprécie au jour où l'action est intentée et non au jour où le juge statue .

Enfin, le tribunal a observé, toujours à bon droit, que les dispositions de l'article R 712-23 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles, *La date à laquelle une marque est réputée enregistrée , notamment pour l'application des articles L 712-4 et L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est, pour les marques*

françaises, celles du bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié, s'appliquent à toutes les marques françaises, y compris celles issues de la transformation d'une marque de l'Union européenne.

En l'espèce, la marque GIORDANO, objet de la demande en déchéance au fondement de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, a été déposée en tant que marque communautaire le 14 septembre 2000, mais la marque française n°3766391 qui en est issue a été publiée au BOPI le 15 avril 2011, de sorte que, la condition d'exploitation sérieuse dont le titulaire de la marque doit justifier sous peine de se voir déchoir de ses droits sur cette marque, doit être satisfaite à l'expiration du délai de cinq ans à compter, par application des dispositions de l'article précité, du 15 avril 2011, date du bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement a été publié. Le délai de cinq ans n'est donc expiré que le 15 avril 2016, ce qui rend l'action en déchéance pour défaut d'exploitation sérieuse de la marque intentée par la société Verweij suivant assignation introductive d'instance du 3 décembre 2015, avant que ce délai ne soit expiré, irrecevable.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a, par de justes motifs que la cour adopte, déclaré l'action de la société Verweij prématurée et irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

La société Giordano maintient, par voie d'appel incident, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dont elle a été déboutée en première instance et poursuit de ce chef la condamnation de la société Verweij à lui verser la somme de 50.000 euros.

Il résulte cependant des justes motifs retenus par le tribunal, que la cour adopte, que l'action engagée par la société Verweij à l'encontre de la société Giordano n'est pas constitutive d'un abus du droit d'ester en justice. La cour ajoutant que le sens de l'arrêt qui reconnaît à la société Verweij un intérêt à agir, conduit à débouter de plus fort la société Giordano de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une procédure abusive qui n'est pas caractérisée.

Sur les autres demandes,

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties succombant, chacune, à la procédure d'appel, conserveront à leur charge les dépens y afférents.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel,

Rejette les demandes de rejet de pièces,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :

- dit que la société Verweij Fashion est dépourvue d'intérêt à agir,

- constate la nullité, pour dépôt frauduleux, de la marque française verbale GIORDANO n°16 4 274 696 déposée le 24 mai 2016 et enregistrée le 16 septembre 2016, dont est titulaire la société Verweij Fashion pour l'ensemble des produits et services désignés au dépôt,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la société Verweij Fashion BV justifie d'un intérêt à agir en déchéance des droits de la société Giordano Enterprises Ltd sur la marque verbale française GIORDANO n°3766391 pour défaut d'usage sérieux,

Constata que la société Giordano Enterprises Ltd n'a pas saisi le tribunal d'une demande tendant à voir constater ou prononcer la nullité pour dépôt frauduleux de la marque verbale française GIORDANO n°16 4 274 696 dont est titulaire la société Verweij Fashion BV,

Constata que la demande de la société Giordano Enterprises Ltd tendant à voir le tribunal *constater que la marque française GIORDANO n° 16 4 274 696 a été annulée en raison de son caractère frauduleux par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 2017 (RG n°16/02423) ayant autorité de la chose jugée*, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile sur laquelle le tribunal est tenu de statuer,

Ajoutant,

Débouta la société Giordano Enterprises Ltd de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

La Greffière La Présidente