

COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 octobre 2022

COMM.
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° F 20-12.574

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 octobre 2022

La société Giordano (Hong Kong) Germany GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Allemagne), anciennement dénommée Bluestar Exchange Germany GmbH, a formé le pourvoi n° F 20-12.574 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Verweij Fashion BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat de la société Giordano (Hong Kong) Germany GmbH, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verweij Fashion BV, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M^{me} Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M^{me} Champalaune, conseiller, et M^{me} L, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2019), la société de droit néerlandais Verweij Fashion (la société Verweij) est titulaire de :

– la marque verbale internationale désignant la France « Giordano » n° 566522, déposée le 18 janvier 1991, pour désigner les « cuirs et imitation du cuir, produits en ces matières non compris en d'autres classes, peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasol et cannes ; fouets ; sellerie » en classe 18 et les « vêtements ; chaussures ; chapellerie » en classe 25 ;

– la marque verbale internationale visant la France « Giordano » n° 1258814, déposée le 8 juin 2015 pour désigner les « chemises pour costumes, chemises, blazers, polos, culottes, jeans, pantalons, sweaters, gilets, foulards, pardessus, vestes, teeshirts, gilets molletonnés sans manches, tricots, costumes, caleçons, bermudas, maillots de bain ; vêtements de dessus pour hommes ; articles de chapellerie » en classe 25 ;

– la marque verbale française « Giordano » n° 4274696, déposée le 24 mai 2016 pour désigner les « 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 » en classe 25.

2. Par un jugement du 31 mars 2017, un tribunal de grande instance a prononcé la déchéance des droits de la société Verweij sur la partie française de la marque internationale n° 566522, faute de preuve d'un usage sérieux. Par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle du 10 février 2016, la demande d'enregistrement de la partie française de la marque internationale n° 1258814 a été rejetée et, par arrêt du 27 janvier 2017, une cour d'appel a constaté que la société Verweij s'était désistée du recours formé contre cette décision.

3. La société de droit allemand Giordano (Hong Kong) Germany (la société Giordano), qui appartient au groupe Giordano, spécialisé dans la distribution et la commercialisation de vêtements et de divers accessoires de mode pour homme, femme et enfant, est titulaire de :

– la marque semi-figurative internationale désignant la France « Giordano », enregistrée le 10 octobre 1974, sous le n° 411414A, pour des « peignoirs et pèlerines » en classe 25 ;

– la marque semi-figurative internationale désignant la France « Giordano » enregistrée le 8 février 1992, sous le n° 582434, pour des « valises et sacs de voyage, valises et sacs (fourre-tout) de sport » en classe 18, des « vêtements de ville, y compris vêtements de sport ; bottes, chaussures et chaussons d'appartement » en classe 25 et des « articles de sport et appareils de gymnastique » en classe 28.

4. La société Verweij a agi en déchéance des droits de la société Giordano sur la partie française des marques internationales n° 411414A et n° 582434, pour défaut d'usage sérieux de ces marques en France.

5. La société Giordano a reconventionnellement demandé l'annulation, pour dépôt frauduleux, de la marque française n° 4274696 de la société Verweij.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Giordano fait grief à l'arrêt de la dire déchu de ses droits, à compter du 3 décembre 2015, sur la partie française de la marque internationale n° 411414A et sur la partie française de la marque internationale n° 582434, alors :

« 1°/ qu'en affirmant que les pièces produites par la société Giordano relatives "à la plateforme de vente en ligne de la boutique en ligne Giordano sur le site AliExpress ne permettent pas de s'assurer de l'usage des marques en France sur la période concernée" courant du 2 décembre 2010 au 2 décembre 2015, "les captures d'écran produites étant soit postérieures à cette période, soit non datées de manière suffisante" et que s'il est précisé que le site AliExpress "dispose en 2016 d'une version française, rien ne justifie que cette version existait avant le 2 décembre 2015", sans répondre aux conclusions de la société Giordano faisant valoir qu'il résultait des factures produites se rapportant à des ventes de produits Giordano par le biais de la boutique en ligne AliExpress et des commentaires faits sur ce site par des consommateurs sur des produits Giordano qu'ils avaient achetés en France, notamment en novembre 2015, que la boutique en ligne AliExpress s'adressait de manière effective aux consommateurs français avant le 2 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif vaut usage de celle-ci ; qu'en l'espèce pour justifier de l'exploitation de la partie française de ses deux marques internationales semi-figuratives "Giordano" n° 411414A et n° 582434, la société Giordano invoquait l'exploitation de l'élément verbal de celles-ci en faisant valoir qu'elle valait exploitation de ses marques sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; que la cour d'appel a écarté ce moyen en affirmant qu'il n'était pas "justifié de l'utilisation du signe verbal Giordano à titre de marque pour désigner les produits en cause et non pas seulement pour désigner le groupe du nom de Giordano" ; qu'en procédant à une telle affirmation, sans répondre aux conclusions de la société Giordano faisant valoir que les factures produites montraient, grâce au code composé de 12 chiffres y figurant, qu'elles portaient sur des produits marqués Giordano, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'usage d'une marque, même minime, peut être suffisant pour être qualifié de sérieux dès lors qu'il peut être considéré qu'il permet, dans le secteur économique concerné, de maintenir ou créer des parts

de marché pour les produits ou services protégés par la marque ; qu'en retenant en l'espèce que les montants des ventes de produits réalisées en France par la société Giordano pour les années 2011 à 2015 "doivent être considérés comme négligeables au regard de l'importance du Groupe Giordano et ne démontrent pas l'usage sérieux" des marques, sans rechercher si, tout en étant minimales, voire négligeables pour le Groupe Giordano, ils ne permettraient pas à la société Giordano de créer en France des parts de marché pour les produits protégés par ses marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que des circonstances postérieures à la période pertinente au cours de laquelle doit être apprécié l'usage sérieux de la marque peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période ; qu'en retenant en l'espèce que les montants des chiffres d'affaires revendiqués par la société Giordano pour justifier de la vente de ses produits en France au cours de la période pertinente à prendre en compte étaient négligeables et ne pouvaient justifier d'un usage sérieux des marques de la société Giordano, sans rechercher, comme l'y invitait la société Giordano dans ses conclusions d'appel, si les preuves d'usage des marques postérieures à la période pertinente, prises conjointement avec celles se rapportant à cette période, ne permettaient pas de mieux apprécier l'usage sérieux des marques au cours de ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir souligné qu'il appartient à la société Giordano de justifier de l'usage sérieux de ses marques en France pour chacun des produits et services faisant l'objet du dépôt sur la période de référence, entre le 2 décembre 2010 et le 2 décembre 2015, l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites par cette société relatives à son site en ligne Giordano ou à la plate-forme de vente en ligne de la boutique en ligne Giordano sur le site AliExpress ne permet de s'assurer de cet usage sur la période concernée, les captures d'écran produites étant soit postérieures à cette période, soit non datées de manière suffisante. Il relève que, s'agissant du site AliExpress, s'il est précisé que celui-ci dispose en 2016 d'une version française, rien ne justifie que cette version existait avant le 2 décembre 2015. Il ajoute que les pièces relatives à l'usage supposé des marques en cause sur les réseaux sociaux ne démontrent pas davantage leur utilisation en France sur la période concernée, ces pages Facebook et Youtube étant en anglais et n'ayant pas de datation avérée sur la période de référence.

8. L'arrêt retient encore qu'il n'est pas justifié de l'utilisation du signe verbal « Giordano » à titre de marque pour désigner les produits en cause, et non pas seulement pour désigner le groupe du nom de Giordano.

9. Il retient enfin qu'il n'est pas démontré que le montant revendiqué de ventes réalisées en France par la société Giordano au cours de la période de référence concerne des produits marqués « Giordano ».

10. En l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées visées par les première et deuxième branches et a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la quatrième branche, a pu juger que l'usage sérieux exigé par l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle n'était pas démontré.

11. Pour partie inopérant, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La société Giordano fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la marque française n° 4274696 de la société Verweij, alors :

« 1°/ que la mauvaise foi du déposant d'une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce et doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que l'intention d'empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur ; que tel est notamment le cas lorsqu'il s'avère, ultérieurement, que la marque a été enregistrée sans intention de l'utiliser, à seule fin d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché ; qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi si le demandeur de cette marque avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non-conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque ; qu'en l'espèce, la société Giordano faisait valoir que la société Verweij avait procédé frauduleusement et de mauvaise foi au dépôt, le 24 mai 2016, de la marque française "Giordano" n° 4274696 pour désigner différents produits, en classe 25, à seule fin de bloquer l'activité du Groupe Giordano en France par le maintien artificiel de droits sur cette dénomination, objet de deux autres marques dont elle était titulaire, mais qu'elle savait menacées par diverses procédures

engagées par le Groupe Giordano, qu'elle avait procédé à ce dépôt sans intention d'utiliser ladite marque, comme le montrait le fait que la société Verweij échouait à justifier d'une quelconque commercialisation effective de la marque ainsi que du moindre projet d'exploitation de celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce "qu'il résulte de l'analyse des faits de l'espèce que les deux parties ont tenté chacune à leur tour de tirer avantage du droit des marques pour asseoir leur droit sur le signe Giordano alors que ni l'une ni l'autre n'avait d'exploitation effective du signe sur le territoire français", qu' "il appartenait à la société Giordano de former opposition à l'enregistrement demandé, ce qu'elle n'a pas fait" et qu' "ainsi [...] la société Giordano n'apporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du dépôt de la marque n° 4276696", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Verweij justifiait lors du dépôt de la marque d'un projet d'exploitation de celle-ci en France, si elle avait depuis effectivement procédé à son exploitation et, de façon plus générale, si la société Verweij n'avait pas procédé au dépôt de cette marque sans intention de l'utiliser pour les produits et services visés à l'enregistrement, mais avec l'intention de porter atteinte de manière déloyale aux intérêts de la société Giordano en bloquant son activité en France, c'est-à-dire à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe *fraus omnia corrumpit* ;

2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a méconnu le principe d'appréciation globale de la mauvaise foi du déposant lors du dépôt d'une marque, en violation de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe *fraus omnia corrumpit*. »

Réponse de la Cour

13. L'arrêt retient que la société Verweij avait un intérêt à vouloir protéger, par le dépôt d'une marque valide en France, le signe « Giordano », qu'elle utilise dans les autres pays européens pour commercialiser ses produits de la classe 25, et que le seul fait qu'elle ait laissé déchoir la partie française d'une marque internationale qu'elle avait déposée en 1991 ne lui interdit pas, vingt-cinq ans plus tard, de protéger en France, pour pénétrer ce territoire, le signe qu'elle utilise dans les autres pays européens, par le dépôt d'une marque française. Il retient encore que la société Verweij était en droit de privilégier, pour protéger son signe en France, le dépôt d'une marque nationale et d'abandonner, une fois celle-ci obtenue, la partie française de sa marque internationale n° 1258814.

14. En l'état de ces appréciations, faisant ressortir que l'intention de la société Verweij était d'exploiter sa marque en France conformément aux fonctions d'une marque, la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de l'ensemble des circonstances de la cause et à la recherche

prétendument omise invoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Giordano (Hong Kong) Germany aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Giordano (Hong Kong) Germany et la condamne à payer à la société Verweij Fashion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Giordano (Hong Kong) Germany GmbH.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la société Giordano (Hong Kong) Germany déchue de ses droits, à compter du 3 décembre 2015, sur la partie française de la marque internationale n° 411414A et sur la partie française de la marque internationale n° 582434 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la déchéance des marques ;
Que le premier alinéa de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

- a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
- b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation ».

Les deux derniers alinéas de cet article » la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens » et « la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans, prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».

Que la société Verweij soutient qu'il n'a pas été fait usage sérieux des marques n° 411414A et n° 582434 de la société intimée en France entre le 2 décembre 2010 et le 2 décembre 2015, soit dans les cinq années ayant précédé l'assignation ;

Qu'il appartient à la société Giordano de justifier de l'usage sérieux de ses marques en France pour chacun des produits et services faisant l'objet du dépôt sur cette période de référence ;

Or aucune des pièces produites par la société Giordano relatives à son site en ligne Giordano ou à la plateforme de vente en ligne de la boutique en ligne Giordano sur le site AliExpress ne permettent de s'assurer de l'usage des marques en France sur la période concernée, les captures d'écran produites étant soit postérieures à cette période, soit non datées de manière suffisante. S'agissant du site AliExpress, s'il est précisé que celui-ci dispose en 2016 d'une version française, rien ne justifie que cette version existait avant le 2 décembre 2015 ;

Que, de plus, outre qu'il n'est pas argué de l'utilisation des deux marques semi-figuratives objet de la procédure, il n'est pas non plus justifié de l'utilisation du signe verbal Giordano à titre de marque pour désigner les produits en cause et non pas seulement pour désigner le groupe du nom de Giordano ;

Que, de même, les pièces relatives à l'usage supposé de la marque sur les réseaux sociaux ne démontrent aucunement l'utilisation des marques en France sur la période concernée, ces pages Facebook et Youtube étant en anglais et n'ayant pas de datation avérée sur la période de référence. Pas plus, la présence des dirigeants du Groupe Giordano au Festival de Cannes en 2013 ne justifie de l'utilisation des marques litigieuses pour les produits désignés à cette époque en France ;

Qu'enfin, le montant revendiqué des ventes en France par la société Giordano de produits est seulement de :

- pour 2011 : 1 415,88 euros ;
- pour 2012 : 1 406,01 euros ;
- pour 2013 : 1 125,98 euros ;
- pour 2014 : 539,83 euros ;
- pour 2015 : 2 834,45 euros ;

Que ces montants de chiffre d'affaires, à supposer même qu'ils concernent des produits marqués Giordano, ce qui n'est au demeurant pas justifié, doivent être considérés comme négligeables au regard de l'importance du Groupe Giordano et ne démontrent pas l'usage sérieux exigé par l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que la déchéance pour tous les produits visés de la partie française des deux marques internationales n° 411414A et n° 582434 de la société intimée sera prononcée à compter du 3 décembre 2015 » (cf. arrêt p. 5 et 6) ;

1°/ ALORS QU'en affirmant que les pièces produites par la société Giordano relatives « à la plate-forme de vente en ligne de la boutique en ligne Giordano sur le site AliExpress ne permettent pas de s'assurer de l'usage des marques en France sur la période concernée » courant du 2 décembre 2010 au 2 décembre 2015, « les captures d'écran produites étant soit postérieures à cette période, soit non datées de manière suffisante » et que s'il est précisé que le site AliExpress « dispose en 2016 d'une version française, rien ne justifie que cette version existait avant le 2 décembre 2015 », sans répondre aux conclusions de la société Giordano faisant valoir qu'il résultait des factures produites se rapportant à des ventes de produits Giordano par le biais de la boutique en ligne AliExpress et des commentaires faits sur ce site par des consommateurs sur des produits Giordano qu'ils avaient achetés en France, notamment en novembre 2015, que la boutique en ligne AliExpress s'adressait de manière effective aux consommateurs français avant le 2 décembre 2015 (cf. conclusions § 200 et 201), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif vaut usage de celle-ci ; qu'en l'espèce pour justifier de l'exploitation de la partie française de ses deux marques internationales semi-figuratives GIORDANO n° 411414A et n° 582434, la société Giordano invoquait l'exploitation de l'élément verbal de celles-ci en faisant valoir qu'elle valait exploitation de ses marques sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif (cf. conclusions § 213 et s.) ; que la cour d'appel a écarté ce moyen en affirmant qu'il n'était pas « justifié de l'utilisation du signe verbal Giordano à titre de marque pour désigner les produits en cause et non pas seulement pour désigner le groupe du nom de Giordano » ; qu'en procédant à une telle affirmation, sans répondre aux conclusions de la société Giordano faisant valoir que les factures produites (pièce 46) montraient, grâce au code composé de 12 chiffres y figurant, qu'elles portaient sur des produits marqués Giordano (cf. conclusions § 154 à 158), la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE l'usage d'une marque, même minime, peut être suffisant pour être qualifié de sérieux dès lors qu'il peut être considéré qu'il permet, dans le secteur économique concerné, de maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque ; qu'en retenant en l'espèce que les montants des ventes de produits réalisées en France par la société Giordano pour les années 2011 à 2015 « doivent être considérés comme négligeables au regard de l'importance du Groupe Giordano et ne démontrent pas l'usage sérieux » des marques, sans rechercher si, tout en étant minimales, voire négligeables pour le Groupe Giordano, ils ne permettraient pas à la société Giordano de créer en France des parts de marché pour les produits protégés par ses marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE des circonstances postérieures à la période pertinente au cours de laquelle doit être apprécié l'usage sérieux de la marque peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période ; qu'en retenant en l'espèce que les montants des chiffres d'affaires revendiqués par la société Giordano pour justifier de la vente de ses produits en France au cours de la période pertinente à prendre en compte étaient négligeables et ne pouvaient justifier d'un usage sérieux des marques de la société Giordano, sans rechercher, comme l'y invitait la société Giordano dans ses conclusions d'appel (cf. § 191 et s.), si les preuves d'usage des marques postérieures à la période pertinente, prises conjointement avec celles se rapportant à cette période, ne permettaient pas de mieux apprécier l'usage sérieux des marques au cours de ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Giordano de sa demande en annulation de la marque française n° 4274696 de la société Verweij ;

AUX MOTIFS QUE « la société Verweij sollicite l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé pour dépôt frauduleux sa marque française n° 4274696 déposée à l'INPI le 24 mai 2016 ;

Que pour les mêmes motifs retenus par la cour pour dire, au vu des éléments produits aux débats, que la société Verweij avait un intérêt légitime à agir en déchéance des marques n° 411414A et n° 582434 de la société intimée, visant le territoire français, il sera constaté qu'elle avait un intérêt à vouloir protéger par le dépôt d'une marque valide sur la France le signe Giordano qu'elle utilise dans les autres pays européens pour commercialiser ses produits de la classe 25 ;

Que le seul fait que la société Verweij ait laissé déchoir la partie française d'une marque internationale qu'elle avait déposée en 1991 ne lui interdit pas, 25 ans plus tard, de protéger en France pour pénétrer ce territoire, le signe qu'elle utilise dans les autres pays européens, par le dépôt d'une marque française ;

Que de même qu'elle était en droit de privilégier pour protéger son signe en France un dépôt d'une marque nationale et d'abandonner, une fois la marque nationale obtenue, la partie française de sa marque internationale n° 1258814 ;

Que la seule constatation que l'INPI a rendu le 10 février 2016 une décision défavorable quant à la validité de la partie française de cette marque internationale et qu'une procédure d'appel était en cours sur ce point au moment du dépôt de la marque française ne suffit pas à lui seul à justifier d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire de la société Verweij ;

Qu'au demeurant, il résulte de l'analyse des faits de l'espèce que les deux parties ont tenté chacune à leur tour de tirer avantage du droit des marques pour asseoir leur droit sur le signe Giordano alors que ni l'une ni l'autre n'avait d'exploitation effective du signe sur le territoire français ; qu'il appartenait à la société Giordano de former opposition à l'enregistrement demandé, ce qu'elle n'a pas fait ;

Qu'ainsi, la cour constate que la société Giordano n'apporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du dépôt de la marque n° 4274696, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé la marque » (cf. arrêt p. 6 et 7) ;

1°/ ALORS QUE la mauvaise foi du déposant d'une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce et doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que l'intention d'empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur ; que tel est notamment le cas lorsqu'il s'avère, ultérieurement, que la marque a été enregistrée sans intention de l'utiliser, à seule fin d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché ; qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi si le demandeur de cette marque avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque ; qu'en l'espèce, la société Giordano faisait valoir que la société Verweij avait procédé frauduleusement et de mauvaise foi au dépôt, le 24 mai 2016, de la marque française GIORDANO n° 4274696 pour désigner différents produits, en classe 25, à seule fin de bloquer l'activité du Groupe Giordano en France par le maintien artificiel de droits sur cette dénomination objet de deux autres marques dont elle était titulaire mais qu'elle savait menacées par diverses procédures engagées par le Groupe Giordano, qu'elle avait procédé à ce dépôt sans intention d'utiliser ladite marque,

comme le montrait le fait que la société Verweij échouait à justifier d'une quelconque commercialisation effective de la marque ainsi que du moindre projet d'exploitation de celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce « qu'il résulte de l'analyse des faits de l'espèce que les deux parties ont tenté chacune à leur tour de tirer avantage du droit des marques pour asseoir leur droit sur le signe Giordano alors que ni l'une ni l'autre n'avait d'exploitation effective du signe sur le territoire français », qu'« il appartenait à la société Giordano de former opposition à l'enregistrement demandé, ce qu'elle n'a pas fait » et qu'« ainsi [...] la société Giordano n'apporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du dépôt de la marque n° 4276696 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Verweij justifiait lors du dépôt de la marque d'un projet d'exploitation de celle-ci en France, si elle avait depuis effectivement procédé à son exploitation et, de façon plus générale, si la société Verweij n'avait pas procédé au dépôt de cette marque sans intention de l'utiliser pour les produits et services visés à l'enregistrement, mais avec l'intention de porter atteinte de manière déloyale aux intérêts de la société Giordano en bloquant son activité en France, c'est à dire à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe *fraus omnia corrumpit* ;

2°/ ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a méconnu le principe d'appréciation globale de la mauvaise foi du déposant lors du dépôt d'une marque, en violation de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe *fraus omnia corrumpit*.