

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°127)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/15065
n° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ5L**

Décision déferée à la Cour : décision du 5 avril 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : 4617017

REQUERANTE

Société SCHOTT BROS. INC, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par M^e Jean-Baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque K 0082

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M^{me} [F] [O], Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M^{me} Véronique RENARD, Présidente

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère

M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

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

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

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} Véronique RENARD, Présidente, et par M^{me} Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 2 août 2022 par la société de droit américain Schott Bros. Inc. (Schott) contre le projet de décision du 5 avril 2022, devenu définitif le 21 mai 2022, par lequel le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a partiellement rejeté la demande d'enregistrement n°20 4 617 017 de la marque PERFECTO qu'elle a déposée le 23 janvier 2020,

Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Scott le 30 septembre 2022,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 22 mars 2023 en vue de l'audience du 20 avril 2023,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

SUR CE,

La société Schott demande à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'INPI devenue définitive le 21 mai 2022, en ce qu'elle a partiellement rejeté sa demande d'enregistrement du signe verbal PERFECTO en considérant, d'une part que ce signe ne permettait pas de distinguer les produits en cause de ceux d'autres entreprises, et d'autre part que le signe pouvait servir à désigner une caractéristique de ces produits.

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PERFECTO et vise notamment les « vêtements ».

Au soutien de son recours, la société Schott fait valoir que le terme PERFECTO n'est pas défini comme un nom commun mais bien comme une marque et n'est pas descriptif pour désigner les vêtements.

Selon l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

L'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peuvent être valablement enregistrées :

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service.

Enfin, selon l'article L. 712-7 du même code, le directeur général de l'INPI rejette la demande d'enregistrement si le signe déposé ne peut constituer une marque par application des articles susvisés.

Il est constant que le caractère distinctif, d'une marque s'apprécie à la date de son dépôt et par rapport aux produits ou services visés au dépôt et à la perception qu'en a le public auquel la marque est destinée.

En l'espèce, selon le directeur général de l'INPI, au jour du dépôt de la demande d'enregistrement, soit le 23 janvier 2020, le terme « perfecto » était couramment utilisé pour désigner un type de vêtement, à savoir un blouson en cuir présentant une fermeture à glissière dont la particularité est d'être décentrée.

Or les extraits des dictionnaires Larousse et Le Robert versés aux débats indiquent que le signe « PERFECTO » est un nom déposé ; il en est de même de l'encyclopédie en ligne Wikipédia selon laquelle « Schott est propriétaire de la marque déposée Perfecto » ainsi que du site DicoMode qui indique que le signe PERFECTO est une marque enregistrée. Il en résulte que le consommateur ne percevra pas le signe litigieux comme un nom commun désignant un blouson en cuir épais mais bien comme une marque déjà déposée par la société Schott.

Par ailleurs, en faisant état de liens hypertextes vers des sites internet qui utilisent le terme « perfecto » pour, selon lui, commercialiser des blousons présentant les caractéristiques précitées, sans produire aux débats le contenu desdits sites, l'INPI n'établit pas à suffisance que le terme « perfecto » est couramment utilisé pour désigner le type de vêtement considéré. De la même manière il ne peut être tiré argument de ce que certains sites internet comportent une rubrique « perfecto » correspondant à une catégorie de vêtements, sans révéler le contenu de ces sites.

Enfin la question éventuelle de la déchéance du signe « Perfecto » déposé et enregistré par ailleurs par la société Schott est étrangère à la solution du présent recours.

Il résulte de ces éléments que le signe verbal « PERFECTO » est distinctif pour désigner les « vêtements » et partant susceptible de constituer une marque destinée à distinguer de tels produits.

Il convient dès lors d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a refusé la demande d'enregistrement n°20 4 617 017 de la société Schott portant sur le signe verbal PERFECTO destiné à distinguer les « Vêtements ».

PAR CES MOTIFS

Annule la décision du directeur général de l'INPI en date du 5 avril 2022 devenue définitive le 21 mai 2022, en ce qu'elle a refusé la demande d'enregistrement n°20 4 617 017 de la société Schott Bros. Inc. portant sur le signe verbal PERFECTO, destiné à distinguer les « Vêtements ».

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière La Présidente