

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

(n°55, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/04609 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHIIR

Jonction avec le dossier 23/4617

Décisions déferées à la Cour : 1/ décision du 02 décembre 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : DC 21-0166/CEF - 2/ décision rectificative du 06 janvier 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : DC 21-0166/CEF

REQUERANTE

Société [T] E-COMMERCE Co. Ltd., société de droit chinois, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Arrondissement Wujiang

[Adresse 9]

Province [Localité 6]

CHINE

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de Me Muriel GIRARD substituant Me Zhengnan GONG, avocate au barreau de PARIS, toque D 700

EN PRESENCE DE

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

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Mme [Z] [X], Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. LACOSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 011 606

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010

Assistée de Me Justine HERVE plaçant pour l'AARPI JACOBACCI AVOCATS et substituant Me Olympe VANNER, avocate au barreau de PARIS, toque B 260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

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 Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 2 décembre 2022 rectifiée le 6 janvier 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux présentée le 27 octobre 2021 par la société de droit chinois [T] E-commerce Co Ltd. ([T]) contre la marque figurative française n°94541291,

déposée le 19 octobre 1994 et dont le renouvellement n'est pas contesté, l'a reconnue partiellement justifiée et a déclaré la société française Lacoste déchue de ses droits sur cette marque à compter du 27 octobre 2021 pour les produits et services suivants :

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs ; jumelles optiques; lunettes de plongée, lunettes de protection, longues-vues. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; ornements de chapeaux, poudriers, boîtes et étuis à cigares et à cigarettes, coffrets à cigares, fume-cigares, fume-cigarette, pots à tabac, bonbonnières, gobelets, cendriers pour fumeurs, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, tous en métaux précieux ou en plaqué. Papier, carton, affiches et affiches murales, albums, almanachs atlas, cartes géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, catalogues, calendriers, journaux, imprimés, prospectus, revues, magazines, manuels, encyclopédies, pamphlets, photographies, tés à dessin; adhésifs pour la papeterie ou le ménage à savoir colles, bandes collantes, matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à savoir agrafes de bureau, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, billes pour stylos, buvards, cahiers, chemises pour documents, liquides correcteurs, corbeilles à courrier, craie à écrire et à marquer, crayons fusains, crayons pastels, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, gommes à effacer, serre-livres, sous-mains, taille-crayons, tampons encreurs ; tableaux noirs, tableaux pour la peinture; caractères d'imprimerie; clichés. Fouets, sellerie, fourreaux de parapluies, parasols et cannes, lanières de cuir. Produits textiles, tissus non compris dans d'autres classes, notamment brocarts, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, canevas pour la tapisserie ou la broderie, tissus de coton, cotonnades, coutils, damas, tissus élastiques, étoffes, tissus de laine, jersey, tissus pour la lingerie, tissus pour meubles, rideaux, tentures murales, tissus de soie, toiles, velours; enveloppes de matelas, literie ; linge de table, serviettes de table, sets de table, nappes, dessous de carafe, torchons. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et 'illets, fermetures à glissières, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à l'exception des tapis, filets (à savoir filets de tennis, de tennis de table, de volley-ball), clubs de golf, supports de balles de golf, étuis pour clubs de golf, gants de golf, cannes de golf, cordes de raquettes, cordages de raquettes, appareils pour lancer les balles de tennis. Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotype; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire; agences d'import-export; agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, décoration de vitrines; location de matériel publicitaire, panneaux publicitaires et enseignes pour boutiques; aide à la direction des affaires et à l'exploitation de boutiques. Education; institutions d'enseignement; Edition de livres, de revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation de tournois ou compétitions sportives, manifestations sportives en général'.

Vu les recours formés par la société [T] le 2 mars 2023 respectivement contre la décision du 2 décembre 2022 et contre la décision rectificative du 6 janvier 2023 enregistrés sous les numéros RG 23/4609 et 23/4617.

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2023 de jonction des procédures sous le numéro RG 23/4609.

Vu la signification de la déclaration de recours (RG 23/4617) par acte du 5 juin 2023 à la société Lacoste.

Vu les conclusions de la société [T] contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours remises au greffe et notifiées le 10 juillet 2023, notifiées le même jour au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception et ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées le 24 janvier 2024 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- la recevoir en son recours à l'encontre de la décision rendue par M. le directeur de l'INPI n°DC21-0166 le 2 décembre 2022 et rectifiée le 6 janvier 2023, statuant sur la demande en déchéance de la marque figurative n°94541291,

- confirmer la décision n° DC21-0166 en ce qu'elle a déclarée déchu la société Lacoste de ses droits sur la marque n°94541291 à compter du 27 octobre 2021 pour les produits et services suivants :

'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs ; jumelles optiques; lunettes de plongée, lunettes de protection, longues-vues. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; ornements de chapeaux, poudriers, boîtes et étuis à cigares et à cigarettes, coffrets à cigares, fume-cigares, fume-cigarette, pots à tabac, bonbonnières, gobelets, cendriers pour fumeurs, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, tous en métaux précieux ou en plaqué. Papier, carton, affiches et affiches murales, albums, almanachs atlas, cartes géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, catalogues, calendriers, journaux, imprimés, prospectus, revues, magazines, manuels, encyclopédies, pamphlets, photographies, tés à dessin; adhésifs pour la papeterie ou le ménage à savoir colles, bandes collantes, matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à savoir agrafes de bureau, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, billes pour stylos, buvards, cahiers, chemises pour documents, liquides correcteurs, corbeilles à courrier, craie à écrire et à marquer, crayons fusains, crayons pastels, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, gommes à effacer, serre-livres, sous-mains, taille-crayons, tampons encreurs ; tableaux noirs, tableaux pour la peinture; caractères d'imprimerie; clichés. Fouets, sellerie, fourreaux de parapluies, parasols et cannes, lanières de cuir. Produits textiles, tissus non compris dans d'autres classes, notamment brocarts, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, canevas pour la tapisserie ou la broderie, tissus de coton, cotonnades, coutils, damas, tissus élastiques, étoffes, tissus de laine, jersey, tissus pour la lingerie, tissus pour meubles, rideaux, tentures murales, tissus de soie, toiles, velours; enveloppes de matelas, literie ; linge de table, serviettes de table, sets de table, nappes, dessous de carafe, torchons. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et 'illets, fermetures à glissières, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à l'exception des tapis, filets (à savoir filets de tennis, de tennis de table, de volley-ball), clubs de golf, supports de balles de golf, étuis pour clubs de golf, gants de golf, cannes de golf, cordes de raquettes, cordages de raquettes, appareils pour lancer les balles de tennis. Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotype; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire; agences d'import-export; agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, décoration de vitrines; location de matériel publicitaire, panneaux publicitaires et enseignes pour boutiques; aide à la direction des affaires et à l'exploitation de boutiques. Education; institutions d'enseignement; Edition de livres, de revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation de tournois ou compétitions sportives, manifestations sportives en général',

Statuant à nouveau :

- prononcer la déchéance totale de la marque n°94541291 à compter du 27 octobre 2021 et en conséquence déclarée déchue la société Lacoste de ses droits sur la marque n°94541291 également pour les produits et services suivants :

'parfumerie, cosmétiques ; appareils et instruments optiques à savoir verres de lunettes, verres de contact, verres correcteurs et lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de contact ; horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, cadrans, chaînes de montres ; ornements de ceintures. feuillets, enveloppes, agendas, répertoires, papeterie, articles de bureau à savoir papier à lettres, stylos à savoir: stylos à encre, stylos-billes, stylos feutres, carnets, crayons, porte-crayons; enveloppes, sachets et pochettes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer. Articles en cuir et imitations du cuir, bagages à l'exception des sacs pour l'emballage en matière textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case", sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, sacs de plage, bourses, petite maroquinerie dont porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-chèque, trousse de toilette, portedocuments; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes, parapluies; linge de bain; linge de maison, couvertures, couvre-lits, dessus de lit, draps, couettes, plaids, taies d'oreillers. Vêtements, chaussures, chapellerie. balles et ballons de jeux, sacs de sport (à savoir sacs de tennis, de cricket, de gymnastique, de golf), raquettes, housses pour raquettes, actions de parrainage et de mécénat à caractère commercial, sportif et éducatif,

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

- condamner la société Lacoste à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2023 par la société Lacoste qui demande à la cour de confirmer la décision du directeur de l'INPI et de condamner la société [T] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 10 novembre 2023 en vue de l'audience du 15 février 2024.

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

SUR CE :

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.

La demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque française figurative n° 94541291 présentée au directeur général de l'INPI le 27 octobre 2021 porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque a été enregistrée.

Elle est fondée sur l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel, dans la version en vigueur depuis le 15 décembre 2019 applicable en la cause, énonce que : 'Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque (...).'

Selon la décision du 2 décembre 2022 rectifiée par décision du 6 janvier 2023, objet du recours, le directeur général de l'INPI, après avoir constaté que la marque contestée a été déposée le 19 octobre 1994 et enregistrée le 28 avril 1995 (publication au BOPI 1995-17) soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en déchéance formée le 27 octobre 2021, en a conclu, sans être critiqué sur ce point, que le titulaire de la marque contestée doit prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période des cinq années précédant la date de la demande en déchéance soit du 27 octobre 2016 au 27 octobre 2021 inclus, pour tous les produits désignés dans l'enregistrement.

La décision rectifiée précitée n'est pas critiquée en ce qu'elle a déchu de ses droits la société Lacoste sur la marque française figurative n° 94541291 pour les produits et services suivants :

'Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs ; jumelles optiques; lunettes de plongée, lunettes de protection, longues-vues. Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; ornements de chapeaux, poudriers, boîtes et étuis à cigares et à cigarettes, coffrets à cigares, fume-cigares, fume-cigarette, pots à tabac, bonbonnières, gobelets, cendriers pour fumeurs, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, tous en métaux précieux ou en plaqué. Papier, carton, affiches et affiches murales, albums, almanachs atlas, cartes géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, catalogues, calendriers, journaux, imprimés, prospectus, revues, magazines, manuels, encyclopédies, pamphlets, photographies, tés à dessin; adhésifs pour la papeterie ou le ménage à savoir colles, bandes collantes, matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à savoir agrafes de bureau, crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, billes pour stylos, buvards, cahiers, chemises pour documents, liquides correcteurs, corbeilles à courrier, craie à écrire et à marquer, crayons fusains, crayons pastels, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, gommes à effacer, serre-livres, sous-mains, taille-crayons, tampons encreurs ; tableaux noirs, tableaux pour la peinture; caractères d'imprimerie; clichés. Fouets, sellerie, fourreaux de parapluies, parasols et cannes, lanières de cuir. Produits textiles, tissus non compris dans d'autres classes, notamment brocarts, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, canevas pour la tapisserie ou la broderie, tissus de coton, cotonnades, coutils, damas, tissus élastiques, étoffes, tissus de laine, jersey, tissus pour la lingerie, tissus pour meubles, rideaux, tentures murales, tissus de soie, toiles, velours; enveloppes de matelas, literie ; linge de table, serviettes de table, sets de table, nappes, dessous de carafe, torchons. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et 'illets, fermetures à glissières, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à l'exception des tapis, filets (à savoir filets de tennis, de tennis de table, de volley-ball), clubs de golf, supports de balles de golf, étuis pour clubs de golf, gants de golf, cannes de golf, cordes de raquettes, cordages de raquettes, appareils pour lancer les balles de tennis. Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de

matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotype; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire; agences d'import-export; agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, décoration de vitrines; location de matériel publicitaire, panneaux publicitaires et enseignes pour boutiques; aide à la direction des affaires et à l'exploitation de boutiques. Education; institutions d'enseignement; Edition de livres, de revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation de tournois ou compétitions sportives, manifestations sportives en général', ce à compter du 27 octobre 2021, la société [T] comme la société Lacoste sollicitant la confirmation de la décision sur ce point.

En revanche, la société [T] critique la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas accueilli sa demande de déchéance pour les autres produits et services désignés à l'enregistrement soit : 'parfumerie, cosmétiques ; appareils et instruments optiques à savoir verres de lunettes, verres de contact, verres correcteurs et lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de contact ; horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, cadrans, chaînes de montres ; ornements de ceintures. feuillets, enveloppes, agendas, répertoires, papeterie, articles de bureau à savoir papier à lettres, stylos à savoir: stylos à encre, stylos-billes, stylos feutres, carnets, crayons, porte-crayons; enveloppes, sachets et pochettes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer. Articles en cuir et imitations du cuir, bagages à l'exception des sacs pour l'emballage en matière textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case", sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, sacs de plage, bourses, petite maroquinerie dont porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-chéquier trousse de toilette, porte-documents; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes, parapluies; linge de bain; linge de maison, couvertures, couvre-lits, dessus de lit, draps, couettes, plaids, taies d'oreillers. Vêtements, chaussures, chapellerie. balles et ballons de jeux, sacs de sport (à savoir sacs de tennis, de cricket, de gymnastique, de golf), raquettes, housses pour raquettes, actions de parrainage et de mécénat à caractère commercial, sportif et éducatif'.

Devant la cour, la société [T] soutient que l'enregistrement de la marque dont la déchéance totale est sollicitée est une marque 'défensive' dont le dépôt caractérise une stratégie d'obstruction de la concurrence et ne répond pas à la fonction essentielle d'une marque. Elle ajoute que la société Lacoste ne fournit aucune preuve démontrant l'usage de cette marque vingt ans après son enregistrement, les preuves d'usage fournies concernant d'autres marques dont la société Lacoste est titulaire et représentant un crocodile dont la tête est tournée vers la droite. Elle fait alors valoir que cette marque figurative est constituée de la représentation ordinaire d'un crocodile, que les preuves d'usage fournies montrent un usage de la marque en cause sous une forme modifiée, les modifications apportées n'étant pas minimales, le logo du crocodile étant tourné vers la droite, présenté dans différents graphismes, accompagné d'éléments verbaux plus distinctifs, ce qui altère le caractère distinctif de la marque contestée.

Le signe figuratif constituant la marque en cause représente un dessin en noir et blanc de crocodile de profil, la tête étant tournée vers la gauche, une patte avant et une patte arrière sont visibles, la gueule de l'animal est ouverte, la queue de celui-ci relevée au-dessus du dos et tachetée de points blancs comme le dos pour représenter les écailles :

La société [T] ne discute pas qu'un signe figuratif représentant un crocodile est utilisé par la société Lacoste ou avec son autorisation pour désigner les produits et services en cause, mais considère qu'il s'agit d'un usage sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de la marque en cause qui n'est pas susceptible de faire échapper celle-ci à la déchéance pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement.

Il sera tout d'abord rappelé par la cour que les dispositions de l'article L. 714-5 3° du code de la propriété intellectuelle prévoient que 'Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : ... 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée'.

Aussi, la circonstance que le signe dont l'usage est justifié soit l'objet d'enregistrements de marque distincts de celui pour lequel la déchéance des droits du titulaire de la marque est sollicitée est inopérant. Il en va de même du fait que les parties ont conclu un accord de coexistence le 17 juin 1983 et qu'en raison de cette circonstance certains dépôts de marque effectués par la société Lacoste ont été annulés sur le fondement de la mauvaise foi, ce fait est en effet indifférent pour déterminer si la marque dont la déchéance est sollicitée fait l'objet d'un usage sérieux pour chacun des produits ou services visés à l'enregistrement et notamment si l'usage du signe sous une forme modifiée n'en altère pas le caractère distinctif.

Il apparaît des nombreux éléments fournis au débat par la société Lacoste tels des extraits de catalogues, de sites internet, de publicités, des attestations de commissaires aux comptes ou de son directeur administratif et financier ainsi que des factures (pièces 5 à 17 Lacoste) que, pendant la période de référence ci-dessus visée, la société Lacoste a fait un usage pour les produits et services en cause, d'un signe représentant un crocodile de profil la tête tourne vers la droite pour la plupart, ce signe étant utilisé seul ou accompagné d'éléments verbaux principalement la dénomination LACOSTE.

Le signe objet de la marque dont la déchéance est sollicitée n'est pas utilisé à l'identique mais sous une forme modifiée.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la société [T], la représentation du crocodile ci-dessus, si elle emprunte à la nature, n'en demeure pas moins particulièrement distinctive eu égard aux produits de beauté, d'habillement, d'horlogerie, d'optique et de lunetterie, de maroquinerie, linge de maison ou articles de sport et services de mécénat désignés à l'enregistrement. En effet, cette figuration d'un saurien présente des caractéristiques particulières notamment la queue relevée de l'animal, et il n'est nullement démontré qu'elle est usuelle dans le domaine considéré.

Ce caractère distinctif est par ailleurs renforcé par la connaissance de ce signe par un large public ainsi qu'en témoignent les pièces fournies au débat. Ce signe figuratif est en effet exploité de façon importante depuis de nombreuses années par la société Lacoste pour désigner les produits et services en cause, et a été l'objet d'une large publicité et d'investissements significatifs pour sa promotion.

Le signe figuratif dont l'usage est démontré par la société Lacoste représente un crocodile de profil droit, avec une patte

avant et une patte arrière visibles, la gueule ouverte, la queue relevée au-dessus du dos et tachetée de points comme le dos pour représenter les écailles. Cette représentation est très proche à celle du signe en cause. Le fait que ce signe figure sous un autre profil n'en altère pas le caractère distinctif, celui-ci étant aisément identifiable et mis en valeur. Il garantit donc au consommateur l'identité d'origine des produits et services. Il en va de même de sa représentation dans d'autres couleurs telles le rouge ou le vert qui ne fait pas disparaître les caractéristiques essentielles du crocodile précédemment relevées, celui-ci conservant ses éléments distinctifs.

Enfin, la circonstance que ce signe figuratif peut être utilisé en association avec la dénomination LACOSTE n'altère pas non plus le caractère distinctif de celui-ci, cette adjonction d'un autre signe par un même titulaire ne faisant pas perdre à l'élément figuratif sa fonction d'identification d'origine commerciale des produits et services pour le public considéré, plusieurs marques pouvant être apposées sur un même produit tout en conservant pour chacune d'entre elles une fonction de garantie de provenance d'une entreprise déterminée.

Il s'infère de ce qui précède que la société Lacoste démontre un usage sérieux de la marque figurative n°9454129 sur la période considérée pour les produits et services suivants : 'parfumerie, cosmétiques ; appareils et instruments optiques à savoir verres de lunettes, verres de contact, verres correcteurs et lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de contact ; horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, cadrans, chaînes de montres ; ornements de ceintures. feuillets, enveloppes, agendas, répertoires, papeterie, articles de bureau à savoir papier à lettres, stylos à savoir: stylos à encre, stylos-billes, stylos feutres, carnets, crayons, porte-crayons; enveloppes, sachets et pochettes pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer. Articles en cuir et imitations du cuir, bagages à l'exception des sacs pour l'emballage en matière textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case", sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, sacs de plage, bourses, petite maroquinerie dont porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-chéquier trousse de toilette, porte-documents; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures, pochettes, parapluies; linge de bain; linge de maison, couvertures, couvre-lits, dessus de lit, draps, couettes, plaids, taies d'oreillers. Vêtements, chaussures, chapellerie. balles et ballons de jeux, sacs de sport (à savoir sacs de tennis, de cricket, de gymnastique, de golf), raquettes, housses pour raquettes, actions de parrainage et de mécénat à caractère commercial, sportif et éducatif'.

La décision déferée sera en conséquence confirmée.

L'équité commande de condamner la société [T] à payer à la société Lacoste une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision rendue le 2 décembre 2022 et rectifiée par décision du 6 janvier 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Condamne la société [T] E-commerce Co. Ltd à payer à la société Lacoste la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente