

## **DECISION**

### **STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE**

\*\*\*\*

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

**Vu** l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

**Vu** le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

**Vu** l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

**Vu** l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

**Vu** la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

#### **I.- FAITS ET PROCEDURE**

1. Le 21 juin 2023, la société par actions simplifiée à associé unique AMALRIC (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0098 contre la partie française de l'enregistrement international n°637036, et portant sur le signe ci-dessous reproduit :

# LARDINETTES

La partie française de cet enregistrement international, dont la société de droit belge VOLYS STAR N.V. est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été notifiée le 14 juillet 1995 par l'OMPI à l'Institut national de la propriété industrielle, et publiée au registre de l'OMPI le 18 août 1995. Cet enregistrement international a été régulièrement renouvelé et a fait l'objet d'une limitation pour la partie française.

2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée en France, à savoir :
 

« **Classe 29** : *Allumettes au dindonneau* ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « *La marque est devenue la désignation usuelle du produit ou service* ». Il a fourni un exposé des moyens à l'appui de sa demande.
4. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée sur la base de données Romarin de l'OMPI. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire inscrit devant l'OMPI.
5. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, reçu le 20 juillet 2023. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toutes pièces qu'il jugerait utiles dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d'observations en réponse auquel le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
7. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 19 février 2024.

## Prétentions du demandeur

8. Dans son exposé des moyens, le demandeur considère que **la marque LARDINETTES est devenue postérieurement à son dépôt, et du fait de son titulaire, la désignation usuelle du produit désigné par la marque**, de sorte qu'elle n'est plus apte à remplir sa fonction d'identification d'origine.

Il soutient en effet que la marque contestée LARDINETTES est devenue la désignation d'une « *allumette/un bâtonnet de dinde ou de poulet utilisé pour remplacer notamment dans les recettes halal les traditionnels lardons* » et fournit à cet égard des pièces qu'il estime être de nature à démontrer que ce terme est utilisé dans un sens descriptif par les concurrents du titulaire de la marque litigieuse ou encore par des restaurateurs ou particuliers sur les réseaux sociaux.

Il relève enfin que le titulaire de la marque contestée ne réalise pas un usage à titre de marque du terme LARDINETTES puisqu'il n'est jamais suivi du symbole ®, laissant ainsi croire et inciter le consommateur à croire qu'il s'agit du nom usuel et courant d'un produit composé d'allumettes de volaille. Il invoque également les versions néerlandaise et

anglaise du site internet du titulaire dans lesquelles le terme LARDINETTES est traduit à l'instar d'un nom commun et non d'une marque.

Il fournit six annexes à l'appui de son argumentation, lesquelles seront listées et analysées ci-après dans la décision.

9. Dans ses premières observations, le demandeur relève que **les actions de défense de ses droits vis-à-vis des tiers invoquées par le titulaire ne sont ni continues dans le temps ni suffisamment importantes** pour considérer qu'elle a défendu activement ses droits.

Il insiste en outre sur **le caractère usuel du terme LARDINETTES** et notamment :

- Souligne la pertinence des usages du terme LARDINETTES qu'il a relevé dans sa demande en déchéance, lesquels sont nombreux et concernent plusieurs secteurs tels que la restauration, les boucheries et les cantines, ainsi que la grande distribution sur le territoire français. Il présente à cet égard de nouveaux documents, en complète d'autres (par la mise en exergue de dates notamment) et rappelle qu'en tout état de cause les pièces doivent faire l'objet d'une appréciation globale ;
- Précise que les usages relevés sur les réseaux sociaux constituent bien un usage commercial dans la vie des affaires ;
- Estime que son argumentation relative aux versions anglaise et néerlandaise du site Internet du titulaire de la marque litigieuse est bien pertinente au regard du consommateur français ;
- Soulève l'indifférence de la présence ou de l'absence d'un terme dans le dictionnaire ou dans d'autres dépôts de marque, de nom de société et ou de nom de domaine pour établir le caractère devenu usuel d'une marque.

10. Dans ses deuxièmes et dernières observations, le demandeur insiste sur **l'insuffisance de la défense de ses droits par le titulaire vis-à-vis des tiers**, rappelant à cet égard que la dégénérescence d'une marque du fait de l'inaction de son titulaire s'apprécie au regard des seuls éléments versés au débat. Il relève également que les considérations propres au budget arguées par le titulaire ne constituent aucunement un motif légitime pouvant excuser l'insuffisance de défense de ses droits.

Il réitère également son argumentation sur le **caractère devenu usuel** de la marque contestée et fournit de nouvelles pièces pour démontrer que le terme LARDINETTES est devenu usuel pour désigner en France des « *bâtonnets de volailles halal* ».

### Prétentions du titulaire de la marque contestée

11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée relève au préalable que la **distinctivité intrinsèque du signe LARDINETTES n'est pas discuté** par le demandeur.

Il rappelle ensuite que l'enregistrement contesté ne vise que les « *Allumettes au dindonneau* », de sorte qu'il ne pourrait lui être reproché que la marque LARDINETTES soit prétendument devenue la désignation usuelle pour des « *Allumettes / bâtonnet de poulet* » comme le soutient le demandeur.

Il **réfute toute dégénérescence de sa marque** et notamment :

- Estime que les différents usages du terme LARDINETTES rapportés par le demandeur sont marginaux, isolés ou dénués d'informations de contexte et ne peuvent dès lors permettre de conclure que ce terme serait devenu usuel pour désigner des « *Allumettes de Dindonneau* » ;
- Joint des documents, lesquels seront listés et analysés ci-après dans la décision, qu'il présente comme étant de nature à démontrer que le terme LARDINETTES n'est pas utilisé ni par « *les acteurs majeurs et incontournables du secteur de la charcuterie et tout spécialement de la volaille* » ni par de très nombreux blogs de cuisine pour désigner des allumettes de dinde, renforçant ainsi le caractère marginal des pièces présentées par le demandeur ;
- Remarque que le terme LARDINETTES ne figure pas dans les dictionnaires de langue française ;
- Estime que le demandeur ne peut invoquer les versions néerlandaise et anglaise de son site dans la mesure où il s'agit de contenus Internet non destinés au public français de référence ;
- Invoque l'absence de marques, de dénominations sociales, d'enseigne ou de noms de domaine « Lardinettes » sur les bases de données de l'INPI, d'Infogreffe et de GANDI.

Il indique également **lutter activement contre le risque de dégénérescence de sa marque** en :

- Contestant l'usage du terme LARDINETTES par des tiers et notamment par ses concurrents, dont la société demanderesse, par l'envoi de courriers de mise en demeure et par la réalisation de constats d'huissier ;
- Faisant une veille stricte des demandes d'enregistrement de marque identique et similaire ;
- Procédant à des oppositions le cas échéant.

12. Dans ses deuxièmes observations en réponse, et **s'agissant de la défense de ses droits face au risque de dégénérescence de sa marque**, le titulaire :

- Indique qu'en raison du très peu de cas de reprise de sa marque, il n'a que peu de d'opportunités d'agir ;
- Soulève la non transmission de certains échanges qu'il aurait pu avoir avec des tiers en raison de leur caractère confidentiel ;
- Rappelle que l'envoi de courriers de mise en demeure, qui débouchent sur la conclusion d'un accord reconnaissant notamment les droits du titulaire de la marque, doit notamment être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de la lutte contre la dégénérescence (SENOBLE FRANCE SaS c. NOVA SNC ; Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch. 17 février 2012, RG 2010/20967 ; M20120087) ;
- Précise que l'exigence de lutte contre la dégénérescence d'une marque, n'implique pas une lutte contre tous les usages, l'important étant de démontrer une défense régulière des droits attachés à sa marque (Cour d'appel de Paris, 4ème ch., sect. A, 30 mars 2005, RG 2003/13361) ;
- Invoque des raisons financières pour justifier le fait de ne pas former opposition à l'encontre de toutes les marques similaires à la sienne.

**S'agissant de l'absence de caractère devenu usuel de sa marque LARDINETTES**, il relève que si certains acteurs ont pu utiliser la marque LARDINETTES, sans son autorisation, ces usages demeurent isolés et marginaux et ne peuvent suffire pour considérer que la marque est entrée dans le langage courant :

- Il soulève à cet égard que les 17 exemples d'usage par des restaurants en France relevés par le demandeur sont insuffisants pour conclure à un usage usuel de ce terme dans le domaine de la restauration dès lors qu'il y a plus de 175 000 restaurants situés en France ;

- Il Insiste sur le caractère non commercial des usages sur les réseaux sociaux soulevés par le demandeur, ces derniers n'ayant pas été rédigés dans le cadre d'une collaboration commerciale par un créateur de contenu ;
- Il rappelle que la preuve de la dégénérescence d'une marque en France ne peut être rapportée par des documents en langue étrangère, manifestement non destinés à des consommateurs français (TGI Paris, 13 juill. 2006 : PIBD 2006, n° 839, III, p. 697) et indique à cet égard que le consommateur pertinent en l'espèce est le consommateur français, et non pas le consommateur francophone à l'instar des belges.

Il réitère en outre ses arguments relatifs à l'absence du terme LARDINETTES dans les dictionnaires ou dans les dépôts de marque, de dénomination sociale ou de nom de domaine, estimant que ces indices sont manifestes et pertinents pour établir qu'une marque n'est pas devenue usuelle.

13. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, Le titulaire de la marque contestée **réitère l'ensemble des observations déjà présentées** et rappelle que « *la sanction de la dégénérescence d'une marque est une sanction lourde, qui doit seulement être prononcée dans les cas où la marque est manifestement devenue la désignation usuelle pour les produits / services pour lesquels elle est enregistrée* » et que « *le titulaire d'une marque - qui ne devient pas la désignation usuelle d'une marque - ne peut être sanctionné parce qu'il n'agirait pas à l'encontre de tous les usages de sa marque par des tiers* ».

## II.- DECISION

### A- Sur le droit applicable

14. L'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'« *Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait :*  
a)° *La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; [...]* ».
15. En vertu du dernier alinéa de l'article L.716-3 du code précité, « *La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance* ».
16. Il incombe au demandeur qui introduit la demande en déchéance de prouver que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services dont la déchéance est demandée par le fait de l'activité ou de l'inactivité du titulaire, ces deux conditions étant cumulatives (CA Bordeaux, 24 septembre 2019, RG 17 /05270).

### B- Sur le fond

#### 1. **Sur la désignation devenue usuelle dans le commerce**

17. Les éléments de preuve fournis par le demandeur destinés à démontrer que la marque contestée LARDINETTES est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits désignés dans la partie française de son enregistrement sont notamment les suivants :
- **Des usages par des concurrents et distributeurs :**  
**Annexe 1, exposé des moyens :**

**Annexe 1.1** : Extrait du site internet de la société SCAL, grossiste en produits de pizza

**Annexe 1.2** : Extrait du site internet du supermarché Carrefour, copie écran datée du 16 juin 2023

**Annexe 1.3** : Photographie d'un produit de la marque ORIENTAL VIANDES, dont la date limite de consommation est au 12 mai 2023

**Annexe 1.4** : Photographie des lardinettes de dinde de la marque VOLIBON

**Annexe 1.5** : Photographie de lardinettes de volaille goût fumé, dont le demandeur précise que la date limite de consommation est au 4 février 2022

**Annexe 1.6** : Extrait du site internet du grossiste alimentaire CENTRAL'HAL, 2023

**Annexe 2, premières observations :**

**Annexe 2.1** – Extrait du site internet FOODOMARKET, rubrique « Lardon et lardinettes surgelé » pour des bâtonnets de veau ou de volaille halal

**Annexe 2.2** - Extrait du site internet de MAXI MARKET qui propose des lardinettes de volaille sous la marque ESSAFA

**Annexe 2.3** - Extrait du site internet de PIZZ'BURGER DISTRIBUTION qui propose des lardinettes de dinde à la vente

**Annexe 2.5** - Extrait du site internet de FOODOMARKET qui couvre le territoire français

**Annexe 2.6** - Extrait du site internet de SCAL mentionnant la livraison partout en France

**Annexe 3, premières observations :**

**Annexe 3.1** - Utilisation du terme « lardinettes » pour des allumettes de volaille et la date limite de consommation du 4 février 2022 mentionnée sur l'emballage comme suit « DLC : 04/02/2022 »

**Annexe 3.2** - Utilisation du terme « lardinettes » pour des allumettes de volaille et la date limite de consommation du 12 mai 2023 mentionnée sur l'emballage comme suit « DLC : 12/05/2023 », vendu par Oriental Viandes dont le site internet est en maintenance

**Annexe 3.3** – Extrait du site internet de CENTRAL'HAL qui utilise le terme « lardinettes » pour désigner des allumettes de volaille, copie écran datée du 18 octobre 2023

**Annexe 3.4** – Extrait du site internet du distributeur EL BENNA qui utilise le terme « lardinettes » pour désigner des allumettes de dinde commercialisé par VOLIBON et couvre le territoire français, copie écran datée du 18 octobre 2023

Le demandeur précise que ces annexe contiennent des extraits de sites internet de commerçants ou grossistes utilisant le terme « lardinettes » associé à leur propre marque. Il souligne que la présentation des packagings et des produits identifie le produit dans sa nature (allumettes ou bâtonnets de poulet/de volaille) et non dans son origine ;

- **Des usages sur les réseaux sociaux :**

**Annexe 2, exposé des moyens :**

**Annexe 2.1** : Extrait du réseau social Facebook, post du restaurant G33 TACOS, publié le 3 mai 2021

**Annexe 2.2** : Extrait d'une vidéo publiée sur le réseau social Facebook le 13 mai 2021 par le restaurant O'LABO

**Annexe 2.3** : Extrait d'un post sur le réseau social Instagram publié le 5 juillet 2021

**Annexe 2.4** : Extrait d'un post sur le réseau social Pinterest

**Annexe 3, exposé des moyens :**

**Annexe 3.1** : Tweets rédigés sur le réseau social Twitter dont certains rédigés en 2014, en 2022 et en 2023

**Annexe 3.2** : Extrait du nombre de résultats de publication ayant indiqué le mot lardinettes et ses variations dans les publications sur le réseau social Instagram

Selon le demandeur, ces documents issus des réseaux sociaux démontrent que le terme « lardinettes » est compris comme un mot courant puisqu'il y est utilisé conformément aux règles grammaticales classiques de la langue française ( le terme

« lardinette » étant repris en s'accordant en genre et en nombre), sans majuscule et comme identifiant un des ingrédients des produits commentés ;

- **Des usages sur des blogs culinaires :**

**Annexe 4, exposé des moyens :**

**Annexe 4.1 :** Extrait d'un blog de cuisine, publication en date du 13 juillet 2010, 750g influence, overblog

**Annexe 4.2 :** Extrait du blog « La cuisine de cécé », publié le 13 septembre 2013

**Annexe 4.3 :** Article avec recette extrait d'un blog de cuisine publié le 11 août 2011, overblog

**Annexe 4.4 :** Recette de tortillas de pomme de terre, oignons, lardinettes publiée sur le site internet [recettescakesfactory.fr](http://recettescakesfactory.fr), copie écran datée du 16 juin 2023

**Annexe 4.5 :** Recette publiée le 6 avril 2016 sur le blog de cuisine « pointe2douceur » sur canalblog

**Annexe 4.6 :** Extraits de divers blogs de cuisine où le nom des plats comprend le terme lardinettes

Le demandeur souligne que le signe contesté y est utilisé en tant que nom d'ingrédient, soit dans le titre de la recette, soit dans la liste des ingrédients ; il relève également que les photos des produits proposés en recette représentent des allumettes de volaille ;

- **Des usages dans la restauration, y compris la restauration scolaire :**

**Annexe 5, exposé des moyens :**

**Annexe 5.1 :** Extrait du menu de la pizzeria PIZZA GARNIE

**Annexe 5.2 :** Extrait du menu du restaurant TACOS AND CO

**Annexe 5.4 :** Extrait du menu de la pizzeria PIZZA FOR YOU à Grenoble

**Annexe 5.5 :** Extrait du menu d'une cantine, Pays de l'or, février 2020

**Annexe 5.6 :** Extrait du menu d'une cantine, novembre 2021

**Annexe 5.7 :** Affiche publicitaire pour un sandwich « Le montagnard », ETHNIC FOOD

**Annexe 5.8 :** Extrait du menu du restaurant DOLCE PIZZA

**Annexe 5.9 :** Extrait du menu du restaurant LE 107 BOULEVARD

**Annexe 5.10 :** Extrait du menu du restaurant CAR FOOD

**Annexe 5.12 :** Extrait du menu du restaurant G33

**Annexe 5.14 :** Extrait du menu du restaurant LES TONTONS BURGERS

**Annexe 5.15 :** Extrait du menu du restaurant CHARK

**Annexe 5.16 :** Extrait du menu du restaurant FODMAN

Le demandeur relève que le terme « lardinette(s) » en tant que nom d'un ingrédient s'est imposé dans la restauration puisque les restaurants et les cantines l'utilisent pour décrire les produits composant les plats proposés. Il précise qu'il est notamment indiqué que le produit qui ressemble à des lardons n'est pas un produit à base de porc mais un produit à base de volaille et répond ainsi aux besoins de la clientèle qui pourrait être sensible à cette information pour des raisons religieuses, d'allergie ou simplement de goût. Il ajoute que lorsqu'il s'agit de l'ingrédient majoritaire, le terme « lardinette » peut aussi être utilisé pour nommer le plat (par exemple une pizza). Il remarque enfin que les illustrations des plats représentent clairement des allumettes de volaille ;

- **Des usages dans des commerces de bouche, à savoir boucheries et boulangerie :**

**Annexe 1, exposé des moyens :**

**Annexe 1.7 :** Extrait des lardinettes proposées par la boucherie LE GARCON BOUCHER

**Annexe 5, exposé des moyens :**

**Annexe 5.3** : Extrait des commentaires sur une boulangerie à Guérard, France

**Annexe 5.11** : Extrait du menu de LA BOUCHERIE DU CHÂTEAU

**Annexe 5.13** : Extrait du menu de la boucherie Mad'Ina Daoudi

**Annexe 2, premières observations :**

**Annexe 2.4** - Extrait du site internet LE GARCON BOUCHER mentionnant la livraison dans toute la France pour les lardinettes de dinde

- **L'usage réalisé par le titulaire de la marque contestée sur son site Internet :**

**Annexe 6, exposé des moyens :**

**Annexe 6.1** : Recette de cuisine par A S extraite du site internet de Volys en néerlandais

**Annexe 6.2** : Recette de cuisine par A S extraite du site internet de Volys en français

**Annexe 6.3** : Recettes à base de lardinettes extraites du site internet de Volys en français

**Annexe 6.4** : Recettes à base de lardinettes extraites du site internet de Volys en anglais

**Annexe 6.5** : Recettes à base de lardinettes extraites du site internet de Volys en néerlandais

**Annexe 6.6** : Résultat des recherches comprenant le terme lardinettes sur le site internet de Volys, 2019 et 2020

**Annexe 6.7** : Fiche produit lardinettes extraite du site internet de Volys en français

**Annexe 5, premières observations :**

**Annexe 5.1** - Recherche sur Google sur « lardINETTE volys » avec le premier résultat du site Volys – Lardinetten, 18 octobre 2023

**Annexe 5.2** - Extrait du site 3 internet de VOLYS qui permet un accès facile aux sites anglais et hollandais

Le demandeur précise que le titulaire de la marque contestée n'identifie jamais le mot LARDINETTES comme une marque sur son site internet en français, ce terme n'étant jamais suivi du symbole ®, et qu'il y est écrit en minuscule ou majuscule, au singulier ou au pluriel. Il relève par ailleurs que sur le site traduit en néerlandais et en anglais, le mot y est décliné sous les termes « lardinetten », « turkey lardinettes » ou « turkey strips », démontrant ainsi selon lui que le terme LARDINETTES est traduit dans ces langues à l'instar d'un nom commun et non en tant que marque.

### **Période pertinente**

18. En l'espèce, l'enregistrement international contesté désignant la France a été notifié à l'Institut le 15 juillet 1995. Aucune notification de refus provisoire ni d'opposition ayant été communiquée par l'Institut pour la partie française à l'expiration du délai de 4 mois, soit le 14 novembre 1995, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date. La demande en déchéance a été déposée le 21 juin 2023.
19. Le demandeur devait ainsi prouver que la marque contestée LARDINETTES est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits désignés pour la partie française de l'enregistrement contesté, à savoir pour des « Allumettes au dindonneau », au cours de la période comprise entre la date à laquelle la marque est réputée enregistrée en France, le 14 novembre 1995, et la date de la demande en déchéance, le 21 juin 2023.
20. Le titulaire de la marque contestée relève l'absence de contexte des pièces transmises par le demandeur, les photographies n'étant pas datées.
21. Le demandeur rappelle quant à lui qu'il convient de procéder à une appréciation globale des pièces, lesquelles forment un faisceau d'indices comme dernièrement rappelée par la Cour d'appel de Paris (cf. décision de la Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 15 juin 2022 – n° 21/11271).



22. En l'espèce, certains des éléments transmis par le demandeur sont bien **datés de la période pertinente**. Il en va ainsi des annexes 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1 à 2.3, de certaines publications de l'annexe 3, des annexes 4.1 à 4.5, 5.3, 5.5 à 5.7, 5.13, 5.15 et 6 fournies dans l'exposé des moyens et des annexes 3.1 et 3.2 fournies dans son premier jeu d'observation.
23. Si les pièces suivantes ne sont pas datées, elles peuvent néanmoins être prises en compte dès lors qu'elles sont **manifestement postérieures au début de la période**, à savoir le 14 novembre 1995 et **nécessairement datées au plus tard le dernier jour de la période pertinente**, à savoir le 21 juin 2023 correspondant au jour à laquelle la demande en déchéance a été formée:
- *Annexes 1.7 et 5, exposé des moyens*, qui présentent toutes des prix en euros, devise entrée en vigueur en France le 1<sup>er</sup> janvier 2022 ;
  - *Annexe 2 et 3, exposé des moyens*, qui comportent des publications sur les réseaux sociaux Tweeter et Pinterest, notoirement apparus en France dans les années 2000.
24. En outre, certaines pièces datées postérieurement à la période de référence peuvent également être prises en compte dans l'analyse en ce qu'elle viennent **compléter des éléments transmis le jour de la demande en déchéance**. Il en va ainsi des annexes 2.4, 3.3 et 3.4 fournies à l'appui du premier jeu d'observation du demandeur.
25. Par ailleurs, si l'annexe 5.2 fournies par le demandeur dans ses 1<sup>ères</sup> observations n'est pas datée, elle n'est toutefois pas à exclure dans la mesure où elle vient simplement à l'appui de sa démonstration quant au lieu de l'usage.
26. En revanche, les **autres pièces non datées** (annexe 1.1 et 4.6 de l'exposé des moyens et 2.6 des 1<sup>ères</sup> observations en réponse) ainsi que **les pièces datées postérieurement à la demande en déchéance et qui ne peuvent pas être rattachées à un document transmis dans l'exposé des moyens** (annexes 2.1 à 2.3, 2.5 à 2.6 et 5.1 des 1<sup>ères</sup> observations) ne peuvent être prises en compte (En ce sens Cass. Com. 14 mai 2013, 12-18.907).

A cet égard, ne saurait être retenu l'arrêt de la Cour d'appel cité par le demandeur, cette décision ne concernant pas une action en déchéance pour dégénérescence mais une action en déchéance pour défaut d'usage sérieux d'une marque.

27. **Par conséquent, les éléments de preuves présentés par le demandeur contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente, à l'exception des pièces visées au point 26.**

#### **Lieu**

28. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est devenue usuelle dans le commerce des produits désignés, en France.
29. En l'espèce, il y a eu lieu de relever que les publications sur les réseaux sociaux (*annexes 2 et 3, exposé des moyens*) et les blogs culinaires (*annexe 4, exposé des moyens*) sont rédigés en français, sur des réseaux manifestement accessibles en France et des sites Internet comportant une extension en « .fr ».

En outre, les pièces relatives aux restaurateurs, cantines et commerces de bouche (*annexes 1.7 et 5, exposé des moyens et 2.4, premières observations*) sont issues de sites Internet également en « .fr » et dont la plupart mentionnent des adresses situées en France.

Enfin, de nombreux documents indiquent que les produits identifiés sous le signe LARDINETTE(S) sont distribués en France (*annexes 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 5.11, 5.13, exposé des moyens et annexes 2.4 et 3 premières observations*).

30. **Par conséquent, ces éléments de preuve sont suffisants à établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente.**

31. En revanche, comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, les éléments portant sur des usages relevés sur son propre site Internet [www.volys.be](http://www.volys.be) (*annexes 6, exposé des moyens et 5.2, premières observations*) doivent être exclus, en ce qu'ils **ne permettent pas de prouver l'usage du signe sur le territoire français**.

En effet, si ce site Internet comporte une version en langue française, force est de constater qu'il est enregistré avec l'extension géographique de la Belgique (« .be ») et qu'une partie du public belge est lui-même francophone. La seule circonstance que ce site est rédigé en langue française ne suffit donc pas à démontrer qu'il est destiné au public français.

Au surplus, les versions néerlandaise et anglaise du site [www.volys.be](http://www.volys.be) ne sont manifestement pas destinés au public français de référence, contrairement à ce qu'indique le demandeur.

32. Il en va de même des *annexes et 1.3 et 1.5, exposé des moyens*, à savoir deux photographies d'emballage de « lardinettes » dont **aucune pièce ne vient corroborer une commercialisation en France**.

### **Public pertinent**

33. La marque contestée doit être devenue la désignation usuelle des produits ou services qu'elle couvre non pas pour quelques personnes, mais pour la majorité du public concerné, à savoir les consommateurs ou les utilisateurs finaux, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation des produits ou services concernés (CJUE, 29 avril 2004, *Bostongurka*. C- 371/02, Points 23 à 26 ; CA Lyon, 8 décembre 2011, RG 10 : 03176 ; TUE 18 novembre 2018, T 718/16 Points 53 et 54).

34. En l'espèce, la marque est enregistrée en France pour les produits suivants : « *Allumettes au dindonneau* », lesquels sont notamment destinés au grand public, s'agissant d'un produit alimentaire de consommation courante, mais également aux professionnels tel que les restaurateurs ou les industriels.

35. **Le public pertinent à prendre en compte est donc composé à la fois de particuliers et de professionnels qui fabriquent, vendent ou incorporent lesdits produits dans leurs propres préparations.**

### **Utilisation usuelle du signe en référence aux produits concernés**

36. Les preuves doivent démontrer que l'expression constituant la marque contestée est utilisée dans le commerce pour faire référence aux produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée, de sorte que ladite marque a perdu sa capacité à différencier les produits ou services en cause de ceux d'une autre entreprise. Il convient de déterminer si la marque contestée est toujours apte à différencier les produits ou services en cause de ceux d'autres entreprises.
37. Le demandeur fait valoir que le terme LARDINETTES est utilisé depuis plusieurs années par les consommateurs et les professionnels du secteur comme désignant une « *allumette de volaille à savoir un lardon halal* », constituant ainsi la désignation usuelle des lardons de volaille, de sorte qu'il n'est plus apte à remplir sa fonction d'identification d'origine.

Il insiste à cet égard sur la variété des usages relevés, qui concernent plusieurs secteurs tels que la restauration, les boucheries et les cantines, et la grande distribution, leur ancienneté, qu'il s'agisse d'usage en ligne, dans des magasins, des restaurants ou des cantines, en France et à destination des consommateurs français. Il précise notamment que les usages versés au débat se retrouvent sur l'intégralité du territoire et ne témoignent en aucun cas d'un usage circonscrit localement.

Il soutient également que les usages relevés sur les réseaux sociaux sont bien des usages du commerce et de la vie des affaires, invoquant à cet égard l'activité rémunérée des créateurs de contenu dits « influenceurs » (*Annexe 1, 2ème observations*). Il en déduit que les publications sur les réseaux sociaux sont des supports promotionnels de produits ou services à destination d'un large public. Il en va de même des usages sur les blogs de recettes de cuisine, dont un grand nombre renvoie vers des liens partenaires pour commander les ingrédients et les ustensiles nécessaires à l'élaboration de la recette.

Il souligne enfin la non pertinence de l'argument du titulaire de la marque contestée quant à l'absence du terme LARDINETTES dans le dictionnaire et dans d'autres dépôts de marque, de noms de société et ou de noms de domaine.

38. Le titulaire de la marque contestée soulève quant à lui le caractère marginal des usages relevés par le demandeur, lesquels ne permettent pas de conclure que le terme LARDINETTES est devenu usuel pour désigner des « *Allumettes de dindonneau* ».

Il estime notamment que les exemples fournis par le demandeur ne sont pas assez nombreux. Il joint à cet égard de nombreux extraits de blogs de cuisine, qui indiquent les termes « *Allumettes de dinde / volaille* », et non LARDINETTES (*Annexe 6, de ses premières observations*), venant ainsi démontrer que les recettes de cuisine portant la mention LARDINETTES sont vraiment peu nombreuses en comparaison. Il rappelle en outre que les juges français ont déjà considéré que « *deux usages isolés dans les linéaires de supermarchés, dont la provenance n'est même pas établie, associés ou non à une marque concurrente, ne sont pas suffisants à prouver l'utilisation du terme « sopalin » à titre de dénomination usuelle des essuie-tout dans le commerce* ». (Tribunal de grande instance, Paris, 3ème Chambre, 2ème section, RG 10/08785 – Jugement rendu le 18 novembre 2011).

Il considère également que les usages relevés sur les réseaux sociaux et dans les blogs de cuisine ne sont pas des usages du commerce et de la vie des affaires, s'appuyant à cet égard sur deux jugements du Tribunal de grande instance de Paris (cf. TGI, Paris, 3ème Chambre, 2ème section, RG 10/08785, 18 novembre 2011 et TGI Paris, 3ème chambre, 2ème section, RG 10/09708, 27 janvier 2012).

Il relève enfin que les acteurs majeurs et incontournables du secteur de la charcuterie et tout spécialement de la volaille, n'utilisent pas le terme « Lardinettes » pour désigner leurs allumettes de dinde, y compris ceux qui sont spécialisés dans la viande halal (*annexes 3 et 4*

de ses 1<sup>ère</sup> observations) et que le mot LARDINETTES ne figurent pas dans les dictionnaires de langue française (annexe 5 de ses premières observations) et dans les dépôts de marques, de dénominations sociales / enseigne et de noms de domaine (annexe 7, de ses premières observations). Il s'agit selon lui d' « indices sérieux quant au fait que le terme "Lardinettes" n'est pas la désignation usuelle pour désigner des allumettes de dindonneau ».

39. En l'espèce, il est vrai, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, que certaines pièces transmises par le demandeur n'apparaissent pas pertinentes à démontrer le caractère devenu usuel du signe LARDINETTES.

Il en va notamment ainsi des documents suivants, dans lesquels le terme LARDINETTE(S) ne présente pas de lien direct avec les « allumettes au dindonneau » mais est employé pour désigner un plat, une spécialité boulangère ou un autre produit :

- Annexes 2.1 et 2.2, exposé des moyens : deux publications sur Facebook présentant un plat : « La lardinette, sa sauce cheddar onctueuse et ses lardons fumés raviront tous les gourmands ! » et « LARDINETTE Tellement gourmande avec ses crottins maison de chèvres chaud pané & miel... Et ses lardons fumés » ;
- Annexe 5.1, exposé des moyens : Extrait du menu de la pizzeria PIZZA GARNIE présentant une pizza appelée « LARDINETTE » sans description de ses ingrédients ;
- Annexe 5.3, exposé des moyens : Extrait des commentaires sur une boulangerie à Guérard en France. L'un des commentaires mentionne la « lardinette » comme désignant un pain, spécialité de cette boulangerie, rien n'indiquant de quoi ce pain est composé ;
- Annexe 5.4, exposé des moyens : Extrait du menu de la pizzeria PIZZA FOR YOU à Grenoble, laquelle mentionne des « lardinette de veau ».

Il en va également ainsi des pièces suivantes, lesquelles sont dénuées de tout élément de contexte permettant de comprendre par qui et pour désigner quel produit le terme LARDINETTE(S) est utilisé et/ou qui n'illustrent manifestement pas un usage du commerce :

- Annexe 2.3, exposé des moyens : Extrait d'un post sur le réseau social Instagram publié le 5 juillet 2021 constituée de la photographie d'un plat présenté comme une « Tarte à l'oignon et lardinette de volaille » ;
- Annexe 3.1, exposé des moyens, à savoir six tweets, provenant de particuliers, et mentionnant le terme « lardinette », sans plus de précision ;
- Annexe 3.2, exposé des moyens, à savoir des résultats de recherche sur le réseau social démontrant seulement l'existence de dix mots clés comportant le terme LARDINETTE seul, au singulier, pluriel ou accompagné d'autres éléments précisant la nature du produit (fumé, de dinde, halal), sans toutefois indiquer le contenu des publications utilisant ces mots clés.

40. Toutefois, force est de constater qu'il ressort des autres pièces versées au débat, que le terme LARDINETTES est fréquemment utilisé, depuis plusieurs années, sous une forme générique, au singulier ou pluriel, précédé d'articles tels « les », « la » ou « des » pour désigner non pas une marque, mais des allumettes de volailles, produits qui couvrent notamment les « allumettes au dindonneau » de la marque contestée, à l'instar des éléments suivants :

- Annexe 1.2, exposé des moyens : Copie écran datée du 16 juin 2023 du site Internet du distributeur Carrefour présentant des lardons de volailles vendus sous le signe LE CHARCUTIER. Le produit comporte la description suivante : « Faciles à séparer et rapides à préparer ! Les lardinettes sont Idéales pour vos petits déjeuners à l'anglaise [...] » ;
- Annexe 1.6, exposé des moyens et annexe 3.3, premières observations : Extrait du site internet du grossiste alimentaire CENTRAL'HAL portant sur la vente de « LARDINETTES DE VOLAILLE » et daté de 2023 ;

- *Annexe 1.7, exposé des moyens et 2.4, premières observations* : Extrait du site Internet [legarconboucher.com](http://legarconboucher.com) sur lequel est proposé à la vente des « lardinettes de dinde » ;
- *Annexe 2.4, exposé des moyens* : Extrait d'un post sur le réseau social Pinterest portant sur une recette de « Soupe paysanne aux haricots rouges ». Parmi les ingrédients figure la mention : « 125 G de lardinettes » ;
- *Annexe 4.1, exposé des moyens* : Extrait d'un blog de cuisine 750g influence, publié le 13 juillet 2010 et comportant notamment la photographie d'un cake coupé en morceaux sous lequel figure la mention « un cake aux lardinettes, olive et comté » ;
- *Annexe 4.2, exposé des moyens* : Extrait du blog « La cuisine de cécé », publié le 13 septembre 2013 et proposant la recette de « cakes à la lardinettes » ;
- *Annexe 4.3, exposé des moyens* : Article avec recette extrait d'un blog de cuisine publié le 11 août 2011 et portant sur la recette d'un « Velouté courgette, vache qui rit aux lardinettes fumées ». la liste des ingrédients mentionne « 100 gr de lardinettes de dinde » ;
- *Annexe 4.4, exposé des moyens* : Impression écran du 16 juin 2023 du site internet [recettescakesfactory.fr](http://recettescakesfactory.fr) portant sur une recette de « Tortilla de pomme de terre oignon lardinettes » ;
- *Annexe 4.5, exposé des moyens* : Recette publiée le 6 avril 2016 sur le blog de cuisine « pointe2douceur » et portant sur la recette d'un « Gratin Pâtes/Lardinettes à la ricotta » ;
- *Annexe 5.2, exposé des moyens* : Extrait du menu du restaurant TACOS AND CO : le terme « lardinettes » figure dans la liste des ingrédients d'un plat appelé « Cheese barquette savoyarde » ;
- *Annexe 5.5, exposé des moyens* : Extrait du menu d'une cantine, Pays de l'or, février 2020. Les termes « lardinettes dinde » figurent dans le descriptif d'une des salades ;
- *Annexe 5.6, exposé des moyens* : Extrait du menu d'une cantine, novembre 2021. L'un des plats mentionne des « lardons (lardinettes de dinde) ».
- *Annexe 5.7, exposé des moyens* : impression écran datée du 18 juin 2023 portant sur une affiche publicitaire pour un sandwich commercialisé par ETHNIC FOOD. Le sandwich est présenté comme étant composé notamment de « lardinettes de volaille 100g » ;
- *Annexe 5.8, exposé des moyens* : Extrait du menu du restaurant DOLCE PIZZA proposant notamment des salades composées en partie de « lardinettes » ;
- *Annexe 5.9, exposé des moyens* : Extrait du menu du restaurant LE 107 BOULEVARD. Le terme « lardinettes » figure dans la composition de pizzas ;
- *Annexe 5.10, exposé des moyens* : Extrait du menu du restaurant CAR FOOD proposant des pizzas composées notamment de « lardinettes » ;
- *Annexe 5.11, exposé des moyens* : Extrait du site Internet [laboucherieduchateau.fr](http://laboucherieduchateau.fr) proposant à la vente n sachet de « LARDINETTE DE DINDE ».
- *Annexe 5.12, exposé des moyens* : Extrait du menu du restaurant G33. Ce restaurateur rapide propose notamment des accompagnements « Frites Lardinettes » ;
- *Annexe 5.13, exposé des moyens* : Impressions écran datée du 18 juin 2023 du site Internet de la boucherie Mad'Ina Daoudi offrant à la vente un sachet de « Lardinettes » ;
- *Annexe 5.14, exposé des moyens* : Extrait du menu du restaurant LES TONTONS BURGERS. Les termes « lardinettes » et « lardinettes » figurent dans la composition d'un hamburger et dans la liste des suppléments ;
- *Annexe 5.15, exposé des moyens* : copie écran datée du 18 juin 2023 du menu du restaurant CHARK. Les termes « lardinettes de dinde » figurent dans la composition de tartes flambées ;
- *Annexe 5.16, exposé des moyens* : Extrait du menu du restaurant FODMAN. Les mentions « lardinettes » ou « lardinettes de volaille » apparaissent dans la composition de burgers et tacos.

41. Comme le relève le demandeur, il ressort des documents précités que l'utilisation générique du terme LARDINETTE(S) est le fait **tant du grand public**, comme en

témoignent les blogs culinaires, **que des professionnels** tel que les concurrents et distributeurs, les restaurateurs, les cantines et les bouchers, étant précisé que la communication mise en place par ces professionnels s'adresse au consommateur final de ces produits.

A cet égard, et contrairement à ce qu'indique le titulaire de la marque contestée, les extraits de blog culinaire consistent bien en des usages dans le commerce. En effet, comme le fait remarquer à juste titre le demandeur, les blogs culinaires comportent le plus souvent des liens publicitaires pour l'achat de produits et ne sauraient dès lors être considérés comme exempts de toute activité commerciale.

**Il en résulte que l'utilisation usuelle du terme LARDINETTES pour désigner dans le commerce la nature des produits se généralise à l'ensemble des professionnels du secteur ainsi qu'au consommateur final.**

42. Par conséquent, les éléments apportés par le demandeur permettent de démontrer qu'entre la date d'enregistrement de la marque contestée et la demande en déchéance, le signe contesté LARDINETTES a été utilisé seul pour désigner des allumettes de volailles, lesquelles incluent les « *allumettes au dindonneau* », sans indication que ce signe provenait d'une source particulière ou faisait l'objet de droits de propriété, à la fois par des consommateurs finaux et des professionnels, qu'ils soient des concurrents, distributeurs, restaurateurs ou commerçants de bouche.
43. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, il importe peu que le signe LARDINETTES ne soit pas utilisé sous une forme générique par tous les acteurs du secteur considéré.

En tout état de cause, la circonstance selon laquelle des distributeurs, concurrents ou rédacteurs de blog culinaire n'utiliseraient pas le terme LARDINETTES dans leurs supports commerciaux ou publications ne démontre pas en quoi les différents usages de ce terme précédemment listés au point 40 seraient, a contrario, perçus comme une marque par le consommateur moyen.

44. Enfin, les arguments du titulaire tenant à l'absence du terme LARDINETTES dans les dictionnaires français ou dans les signes distinctifs de la vie des affaires (marque, nom de domaine, enseigne, dénomination commerciale) ne confirment nullement l'absence de dégénérescence du terme LARDINETTES.
45. **En conséquence les arguments et les pièces du demandeur permettent de démontrer que le signe contesté LARDINETTES est devenu la désignation usuelle des produits suivants : « *allumettes au dindonneau* ».**

## **2. Sur le fait du titulaire**

46. La déchéance n'est prononcée que si la marque est devenue dans le commerce la désignation usuelle du produit ou du service **du fait de son titulaire** (article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle), le fait du titulaire pouvant consister en son activité ou inactivité. (CJUE 6 juin 2014 – C 409/12, point 32).

47. La Cour de justice a défini la notion d' « inactivité » comme toutes les situations dans lesquelles le titulaire d'une marque n'est pas suffisamment diligent pour protéger le caractère distinctif de sa marque (CJUE - 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, § 34).
48. Dans chaque cas concret, il faut déterminer quelles sont les mesures appropriées et raisonnables pour le titulaire de la marque, c'est-à-dire présenter une vigilance suffisante en ce qui concerne la défense de la marque contre les risques de contrefaçon et la perte de caractère distinctif.
49. On ne saurait s'attendre à ce que le titulaire d'une marque élimine tout usage inapproprié de celle-ci, mais il est tenu de prendre des mesures en cas d'utilisation générique de la marque par des tiers.
50. En l'espèce, le titulaire de la marque contestée indique lutter activement contre la dégénérescence de sa marque et invoque :
- La mise en place d'une surveillance de marques identiques et/ou similaires ayant conduit à introduire une opposition à l'encontre d'une marque de l'Union européenne LA DINETTE déposée en 2008, laquelle a donné lieu à une limitation de son libellé de produits ;
  - L'envoi de courrier de mises en demeure aux concurrents qui commercialiseraient des packagings portant la mention « Lardinettes », et notamment une société qui a pris l'engagement écrit de cesser tout usage du terme LARDINETTES à la suite du courrier de mise en demeure et qui a modifié ses packagings, mais aussi à la société demanderesse de la présente action ; il rappelle à cet égard que « *l'envoi de courriers de mise en demeure, qui débouchent sur la conclusion d'un accord reconnaissant notamment les droits du titulaire de la marque, doit notamment être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de la lutte contre la dégénérescence* ». (SENOBLE FRANCE SAS c. NOVA SNC ; Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch. 17 février 2012, (RG 2010/20967 ; M20120087)).

Il précise également :

- Ne faire face qu'à très peu de cas de reprise de sa marque, ce qui ne lui donne que peu de d'opportunités d'agir. ;
- Ne pas pouvoir fournir la totalité des échanges qu'il a pu avoir avec certains tiers en raison de leur confidentialité ;
- Avoir un budget limité ne lui permettant pas de se défendre contre tous les marques similaires ;
- Que l'exigence de lutte contre la dégénérescence d'une marque, n'implique pas une lutte contre tous les usages. L'important étant de démontrer une défense régulière des droits attachés à sa marque (Cour d'appel de Paris, 4ème ch., sect. A, 30 mars 2005 (RG 2003/13361).

Il rappelle enfin que « *la sanction de la dégénérescence d'une marque doit seulement être prononcée dans les cas où la marque est manifestement devenue la désignation usuelle pour les produits / services pour lesquels elle est enregistrée.* ».

51. Le demandeur estime quant à lui que ces actions défensives sont insuffisantes pour caractériser une défense satisfaisante et continue de ses droits vis-à-vis des tiers. Il souligne en outre l'existence de deux marques françaises enregistrées sans modification et portant sur des signes similaires, pour désigner des produits similaires, signifiant ainsi que le titulaire n'a pas agi contre ces marques proches (*annexe 1, 1ères observations*). Il estime au demeurant que les accords avec d'autres opérateurs ne peuvent être pris en compte puisqu'aucune preuve n'a été rapportée. Il relève enfin que l'argument tenant au fait que le

défendeur n'aurait pas le budget de se défendre face à toutes les demandes de marques potentiellement gênantes est inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'un motif légitime pouvant excuser l'insuffisance de défense de ses droits.

52. En l'espèce, le titulaire, s'appuyant sur son annexe 2, justifie de :
- l'envoi de **deux lettres** de mises en demeure à l'encontre du même opérateur, l'une datée du 16 janvier 2018 et ayant abouti à un engagement de son contradicteur de ne plus utiliser le terme LARDINETTES sur ses packaging de produits, et l'autre datée postérieure à la demande en déchéance ;
  - l'envoi **d'une lettre** de mise en demeure à la présente société demanderesse en date du 14 avril 2023 ;
  - l'introduction en 2008 **d'une opposition** à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne qu'elle considérait comme similaire à la sienne, ayant abouti à la limitation de cette demande.
53. Force est de constater que ces quelques actions défensives, sur une période de 15 ans, sont très peu nombreuses et insuffisantes à démontrer l'action du titulaire à lutter activement contre la dégénérescence de sa marque.

A cet égard, le titulaire de la marque contestée ne saurait faire valoir le peu d'opportunité d'agir en raison des « *très peu de cas de reprise de sa marque* », dès lors qu'il y a bien eu des usages commerciaux et répétés du signe LARDINETTES par différents opérateurs, et ce depuis plusieurs années, comme précédemment relevés (point 40).

54. En outre, et comme le relève à juste titre le demandeur, les autres échanges évoqués par le titulaire de la marque contestée avec des tiers ne sauraient être pris en compte au titre des actions préventives et défensives dès lors qu'il n'a fourni aucune pièce démontrant la réalité de ces échanges.

A ce titre, est inopérant l'argument du titulaire quant à la confidentialité de ces négociations. En effet, il lui incombe de prouver qu'il a pris des mesures contre une utilisation générique de sa marque par des tiers, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen. En outre, il est tout à fait possible de fournir des pièces expurgées des données confidentielles et protégées par le secret des affaires.

55. Enfin, le titulaire ne saurait invoquer des considérations financières l'empêchant de se défendre contre tous les marques similaires. En effet, il ne démontre pas plus avoir initié des actions de communication pour porter à la connaissance du public que le signe LARDINETTES faisait l'objet d'une appropriation à titre de marque.
56. Ainsi, force est de constater que le titulaire de la marque contestée n'a pas présenté une vigilance suffisante en ce qui concerne la défense de sa marque, son inaction permettant ainsi à d'autres tiers d'utiliser le signe LARDINETTES de façon générique ; en sorte que ce signe est, de son fait, devenu dans le commerce la désignation usuelle des « *allumettes au dindonneau* » sur le territoire français.
57. **Par conséquent, le demandeur ayant démontré que le signe LARDINETTES est devenu dans le commerce la désignation usuelle du produit sur le territoire français du fait de son titulaire, il sera fait droit à la demande en déchéance.**

## Conclusion



58. Il ressort de ce qui précède, que le demandeur a justifié de ce que la marque contestée était devenue en France la désignation usuelle dans le commerce de l'ensemble des produits pour lesquelles elle est enregistrée du fait de son titulaire de sorte que ce dernier doit être totalement déchu de ses droits sur cette marque.
59. L'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « *La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance* ».
60. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n'ayant été présentée par le demandeur, la déchéance prend effet à la date de la demande.
61. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 21 juin 2023, pour l'ensemble des produits visés dans la partie française de l'enregistrement international contesté.

#### **PAR CES MOTIFS**

#### **DECIDE**

**Article 1** : La demande en déchéance DC23-0098 est justifiée.

**Article 2** : La société VOLYS STAR N.V. est déclarée déchue de ses droits sur la partie française de l'enregistrement international n°637036 à compter du 21 juin 2023 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement.