

M20240225

M

N° RG 19/06359 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSW6

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 02 juillet 2019

(chambre 10 cab 10 H)

RG : 16/09585

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

SA MONSIEUR STORE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1141

INTIME :

M. [M] [O]

né le 17 Octobre 1962 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2311

Et ayant pour avocat plaidant la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 21

* * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2022

Date de mise à disposition : 12 mai 2022, prorogée au 30 juin 2022, 29 septembre 2022, 15 décembre 2022, 16 mars 2023, 29 mars 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024, 11 avril 2024, 6 juin 2024 et 4 juillet 2024 et 26 septembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Dominique DEFTRASNE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société anonyme coopérative de commerçants détaillants à conseil d'administration dénommée MONSIEUR STORE propose notamment à la vente des protections solaires et des fermetures telles que stores, menuiseries extérieures, pergolas, portails.

Elle est titulaire de deux marques verbales et deux marques semi-figuratives :

- la marque française semi-figurative MONSIEUR STORE n° 95 564 758 déposée le 22 mars 1995 pour désigner différents produits et services appartenant aux classes 6, 16, 19, 20, 24 et 28, qui porte sur le signe suivant :

- la marque française verbale MONSIEUR STORE n°1 267 106 déposée le 28 mars 1984 pour désigner différents produits et services appartenant aux classes 6, 17, 20 et 22 ;

- la marque française verbale MONSIEUR STORE n° 99 796 916 déposée le 8 juin 1999 pour désigner

différents produits et services appartenant aux classes 6, 9, 18, 19, 20 et 24 ;

- la marque française semi-figurative MONSIEUR STORE n° 3 351 100 déposée le 6 avril 2005 pour désigner différents produits et services appartenant aux classes 6,9, 19, 20 et 24 qui porte sur le signe suivant ;

Le 19 janvier 2016, M. [O] a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une demande d'enregistrement de la marque verbale Monsieur [R] en classes 06, 07, 09, 11 et 37, publiée au BOPI le 12 février 2016.

La société MONSIEUR STORE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque pour une partie des produits et services désignés au dépôt en faisant valoir l'antériorité de sa marque MONSIEUR STORE n° 99 796 916. Le 27 juillet 2016, le directeur de l'INPI a rendu un projet de décision faisant partiellement droit à l'opposition.

Par acte d'huissier de justice du 17 août 2016, M. [O] a fait assigner la société MONSIEUR STORE en déchéance de ses marques pour l'intégralité des produits et services visés au dépôt devant le tribunal de grande instance de Lyon, en faisant essentiellement valoir que celle-ci ne justifiait pas d'un usage sérieux de chacune des marques en relation avec tous les produits visés dans les libellés de leurs dépôts

Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a statué dans les termes suivants, la cour numérotant les chefs du dispositif pour des raisons de commodité :

1- déclare M. [O] recevable à agir en déchéance des marques verbales MONSIEUR STORE n° 1267106 et

99 796 916 et semi-figuratives n° 95564758 et n° 3351100 pour l'ensemble des produits et services qu'elles visent ;

2- prononce la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française n° 1 267 106 en ce qu'elle porte sur certains produits et services, ceci à compter du 28 mars 1989 ;

3- prononce la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française MONSIEUR STORE n° 997 96 916 en ce qu'elle porte sur des produits et services suivants : systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions, ceci à compter du 16 juillet 2004 ;

4- prononce la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française n°95564758 en ce qu'elle porte sur certains produits et services, ceci à compter du 05 mai 2000;

5- prononce la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française n° 3351100 en ce qu'elle porte sur des produits et services suivants : systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions, à compter du 13 mai 2010 ;

6- déboute M. [O] de sa demande en déchéance du droit de la société MONSIEUR STORE sur la marque française MONSIEUR STORE n°1 267 106 pour les autres produits concernés par la demande en déchéance, à savoir : câbles et fils métalliques non électriques ; serrureries ; meubles ; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ;

7- déboute M. [O] de sa demande en déchéance du droit de la société MONSIEUR STORE sur la marque française MONSIEUR STORE n°99796916 pour les autres produits concernés par la demande en déchéance, à savoir :

' Matériaux de construction et de menuiserie métalliques, matériaux métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'occultation des fermetures d'habitation, en particulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes ; portails, rideaux, stores et volets, verrous et serrures (non électriques), vasistas, vérandas et pergolas métalliques, garde-corps métalliques ;

' Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ;

' Serrures électriques ; portes, fenêtres, stores, volets et portails à fermeture automatique par commande

électrique, électronique ou informatique ; automatismes pour le dépliage, le repliage, l'enroulement et le déroulement de stores et de parasols;

'Parasols ; Matériaux de construction et de menuiserie non métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'occultation des fenêtres d'habitation, en particulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes ; portails, rideaux, stores et volets, vasistas, vérandas et pergolas non métalliques ; stores d'intérieur à lamelles ;

'Meubles d'intérieur et meubles de jardin ; stores et rideaux en matières textiles; tissus d'ameublement et tissus de stores ; moustiquaires ;

- déboute M. [O] de sa demande en déchéance du droit de la société MONSIEUR STORE sur la marque française MONSIEUR STORE n°95564758 pour les autres produits concernés par la demande en déchéance, à savoir :

' Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique; Matériaux de construction ; store d'intérieur à lamelles ; tuyaux rigides pour la construction ; Meubles ; Produits en matières plastiques, à savoir les garnitures de fenêtres et de portes, store d'intérieur à lamelles ; Tissus et produits textiles, à savoir les rideaux et stores ;

- déboute M. [O] de sa demande en déchéance du droit de la société MONSIEUR STORE sur la marque française MONSIEUR STORE n°95564758 pour les autres produits concernés par la demande en déchéance, à savoir :

'Matériaux de construction et de menuiserie métalliques, matériaux métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'occultation des fermetures d'habitation, en particulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes ; portails, rideaux, stores et volets, verrous et serrures (non électriques), vasistas, vérandas et pergolas métalliques, garde-corps métalliques ;

'Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ;

'Serrures électriques ; portes, fenêtres, stores, volets et portails à fermeture automatique par commande électrique, électronique ou informatique ; automatismes pour le dépliage, le repliage, l'enroulement et le déroulement de stores et de parasols;

'Parasols ; Matériaux de construction et de menuiserie non métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'occultation des fenêtres & habitation, en particulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes; portails, rideaux, stores et volets, vasistas, vérandas et pergolas non métalliques ; stores d'intérieur à lamelles ;

'Meubles d'intérieur et meubles de jardin ; stores et rideaux en matières textiles ; tissus d'ameublement et

tissus de stores ; moustiquaires ;

- ordonne la publication de la présente décision au Registre national des marques à l'initiative et aux frais de la partie y ayant intérêt ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamne la société MONSIEUR STORE à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la société MONSIEUR STORE aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 septembre 2019, la société MONSIEUR STORE a relevé appel de ce jugement en limitant son recours aux deux chefs numérotés 3 et 5 reproduits ci-avant.

Par conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2020 la société MONSIEUR STORE demande à la cour de :

Dire recevable l'appel de la société coopérative anonyme MONSIEUR STORE limité aux dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle des droits de la société coopérative anonyme MONSIEUR STORE sur la marque française "MONSIEUR STORE" n°99796916 en ce qu'elle porte sur les : Systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions ; ceci à compter du 16 juillet 2004 et sur la marque française "MONSIEUR STORE" n°3351100 / sur les : Systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions ceci à compter du 13 Mai 2010.

Vu l'appel incident,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [O] recevable à agir en déchéance des marques verbales MONSIEUR STORE n° 1267106 et 99796916 et semi-figuratives n° 95 56 4758 et n° 3351100, pour l'ensemble des produits et services qu'elles visent.

Et, statuant à nouveau,

- déclarer M. [O] irrecevable en son appel incident tendant à la déchéance des quatre marques MONSIEUR STORE n° 95 574 758 pour les produits visés en classes 16,19, 20,24 et 28, n°1 267 106 pour les produits visés en classes 17,20 et 22, n° 99 796 916 pour les produits visés en classes 18, 19,20 et 24, n°3 351 100 pour les produits visés en classes 19, 20 et 24;

En tout état de cause,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle de ses droits sur les marques n°1 267 106, n° 99 79 6 916, n° 95 564 758 et n° 11 3 351 100 en ce qu'elles portent sur les produits et services rappelés ci-avant,

Et, statuant à nouveau,

Dire que la société coopérative anonyme MONSIEUR STORE rapporte la preuve d'un usage sérieux des marques MONSIEUR STORE n°564 758, n°1 267 106, n° 99 796 916 et n°3 351 100 pour l'intégralité des produits et/ou services désignés par chacune d'elle.

Dire que la société coopérative anonyme MONSIEUR STORE rapporte la preuve d'un usage sérieux en particulier de :

' la marque française "MONSIEUR STORE" n°99796916 en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : Systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions ;

' la marque française "MONSIEUR STORE" n°3351100 en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : Systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions ;

En conséquence, faire droit à l'appel principal de la société coopérative anonyme MONSIEUR STORE.

Débouter M. [O] de son appel incident et de toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.

Confirmer le jugement dont appel si besoin en ce qu'il a :

' Débouté M. [O] de sa demande en déchéance des droits de la société Monsieur STORE sur la marque française "MONSIEUR STORE" n°1267106 pour les autres produits concernés par la demande en déchéance, à savoir : (cf ci-avant pour l'énumération des produits et services concernés) ;

' Débouté M. [O] de sa demande en déchéance des droits de la société Monsieur STORE sur la marque française "MONSIEUR STORE" n°99796916 pour les autres produits concernés par la demande en déchéance, à savoir (cf ci-avant pour l'énumération des produits et services concernés);

' Débouté M. [O] de sa demande en déchéance des droits de la société Monsieur STORE sur la marque française "MONSIEUR STORE" n°95564758 pour les autres produits concernés par la demande en déchéance, à savoir : (idem);

' Débouté M. [O] de sa demande en déchéance des droits de la société Monsieur STORE sur la marque française "MONSIEUR STORE" n°3351100 pour les autres produits concernés par la demande en déchéance, à savoir (idem);

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société coopérative anonyme MONSIEUR STORE à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

Condamner M. [O] à payer à la société coopérative anonyme MONSIEUR STORE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, sur son affirmation de droit.

Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2020, M. [O] demande à la cour de :

- déclarer la société MONSIEUR STORE irrecevable en sa critique des dispositions du jugement de première instance délaissées par ses premières conclusions d'appelante, en particulier celles qui ont :
- déclaré M. [O] recevable à agir en déchéance contre chacune des 4 marques critiquées et pour la totalité des produits couverts par leurs enregistrements;
- partiellement déchu la société MONSIEUR STORE de ses droits sur les marques françaises n°1267106 et

3351100, non concernées par l'objet de son appel;

- condamné la société MONSIEUR STORE au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société MONSIEUR STORE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon en date du 2 juillet 2019 en ce qu'il a :

- « Déclaré M. [O] recevable à agir en déchéance des marques verbales "MONSIEUR STORE" n° 1267106 et n° 99796916 et semi-figuratives n° 95564758 et n° 3351100 pour l'ensemble des produits et services qu'elles visent. »

- « Prononcé la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française "MONSIEUR STORE" n° 1267106 en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : Ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus ; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules) ; tuyaux métalliques ; coffres forts et cassettes; billes d'acier ; fers à cheval ; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)

non compris dans d'autres classes ; minerais Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes ; feuilles, plaques et baguettes plastiques (produits semi-finis) matières servant à calfeutrer, à étouper à isoler ; amiante, mica et leur produits ; tuyaux flexibles non métalliques ; Glaces, cadres ; articles (non compris dans d'autres classes) en bois liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc.) ; matières textiles fibreuses brutes ; ceci à compter du 28 Mars 1989. »

- « Prononcé la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française "MONSIEUR STORE" n° 99796916 à compter du 16 juillet 2004 pour les produits suivants : « Systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions » ;

- « Prononcé la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française "MONSIEUR STORE" n° 95564758 à compter du 5 Mai 2000 pour les produits suivants : « Tuyaux rigides pour la construction ; Asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; Glaces (miroirs), cadres ; produits en bois ou en succédanés de bois, à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palettes de transport, tonneaux et robinets, échelas, manches d'outils, bobines de fils, cintres pour vêtements, pinces à linge, objets d'art, objets d'ornements ; produits non compris dans d'autres classes en liège, roseau, jonc, osier,

corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ; Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles, linge de maison, linge de toilette, linge de table et de lit ; couvertures de lit et de table ; Produits en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres de - 25 - tableaux, récipients de transport, tonneaux, réservoirs, rivets, écrous, chevilles, enseignes, garnitures de meubles, tringles et crochets de rideaux, housses à vêtements, cintres pour vêtements, pinces à linge, fermeture de bouteilles, échelas » ;

- « Prononcé la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française "MONSIEUR STORE" n° 3351100 à compter du 13 Mai 2010 pour les produits suivants : « Systèmes de

régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions »

- « Condamné la société MONSIEUR Store à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»

- « Condamné la société MONSIEUR STORE aux entiers dépens de (première) instance.»

Sur son appel incident :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 2 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes en déchéance, portant sur les marques et les produits suivants :

- la marque française "MONSIEUR STORE" n° 1267106 pour les produits suivants : « Câbles et fils métalliques non électriques ; Serrurerie ; Meubles ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages » ;

- la marque française "MONSIEUR STORE" n° 99796916 pour les produits suivants : « Matériaux de construction et de menuiserie métalliques, matériaux métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'occultation des fermetures d'habitation, en particulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes ; portails, rideaux, stores et volets, verrous et serrures (non électriques), vasistas,

vérandas et pergolas métalliques, garde-corps métalliques ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; Serrures électriques ; portes, fenêtres, stores, volets et portails à fermeture automatique par commande électrique, électronique ou informatique ;

automatismes pour le dépliage, le repliage, l'enroulement et le déroulement de stores et de parasols ; Parasols ; Matériaux de construction et de menuiserie non métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'occultation des fenêtres d'habitation, en particulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes ; portails, rideaux, stores et volets, vasistas, vérandas et pergolas non métalliques ; stores d'intérieur à lamelles ; Meubles d'intérieur et meubles de jardin ; stores et rideaux en matières textiles ; tissus d'ameublement et tissus de stores ; moustiquaires »

- la marque française "MONSIEUR STORE" n° 95564758 pour les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; Matériaux de construction ; store d'intérieur à lamelles ; tuyaux rigides pour la construction ; Meubles ; Produits en matières plastiques, à savoir les

garnitures de fenêtres et de portes, store d'intérieur à lamelles ; Tissus et produits textiles, à savoir les rideaux et stores » ;

- la marque française "MONSIEUR STORE" n° 3351100 pour les produits suivants: « Matériaux de construction et de menuiserie métalliques, matériaux métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'occultation des fermetures d'habitation, en particulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes ; portails, rideaux, stores et volets, verrous et serrures (non

électriques), vasistas, vérandas et pergolas métalliques, garde-corps métalliques ; Métaux communs bruts et miouvrés et leurs alliages ; Serrures électriques ; portes, fenêtres, stores, volets et portails à fermeture automatique par commande électrique, électronique ou informatique ; automatismes pour le dépliage, le repliage, l'enroulement et le déroulement de stores et de parasols ; Parasols ; Matériaux de construction et de menuiserie non métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'occultation des fenêtres & habitation, en particulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes; portails, rideaux, stores et volets, vasistas, vérandas et pergolas non métalliques ; stores d'intérieur à lamelles ; Meubles d'intérieur et meubles de jardin ; stores et rideaux en matières textiles; tissus d'ameublement et tissus de stores ; moustiquaires. »

Statuant à nouveau sur les chefs atteints par la réformation,

- Dire et juger que la société MONSIEUR STORE ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux de chacune des marques "MONSIEUR STORE" n° 1267106, n° 99796916, n° 95564758 et n° 3351100 pour chacun des produits couverts par leurs enregistrements respectifs;

En conséquence,

- Prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque verbale « MONSIEUR STORE » enregistrée le 28 mars 1984 sous le numéro 1267106 pour la totalité des produits couverts par son enregistrement à compter du 28 mars 1989;

- Prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque semi-figurative « MONSIEUR STORE » enregistrée le 22 mars 1995 sous le n° 95564758 pour la totalité des produits couverts par son enregistrement, à compter du 5 mai 2000 ;

- Prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque verbale « MONSIEUR STORE » enregistrée le 8 juin 1999 sous le n° 99796916 pour la totalité des produits couverts par son enregistrement, à compter du 16 juillet 2004;

- Prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque semi-figurative « MONSIEUR STORE » enregistrée le 6 avril 2005 sous le n° 3351100 pour la totalité des produits couverts par son enregistrement, à compter du 13 mai 2010 ;

- Ordonner la transcription de la décision à venir sur le Registre National des Marques, aux frais de la société MONSIEUR STORE ;

- Condamner la société MONSIEUR STORE à lui payer une indemnité complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné sur affirmation de son droit.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2020.

Les conseils des parties ont adressé divers courriers à la juridiction pendant le délibéré.

MOTIVATION

Les courriers adressés par les conseils des parties après la clôture des débats doivent être écartés en application de l'article 445 du code de procédure civile.

- sur le périmètre de l'appel

La société MONSIEUR STORE sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré M. [O] recevable à agir en déchéance des quatre marques dont elle est titulaire et demande à la cour de déclarer M. [O] est irrecevable en son appel incident tendant à la déchéance des marques litigieuses.

M. [O] répond que l'appel interjeté par la société MONSIEUR STORE se limite à la critique du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de ses droits sur deux marques n° 1 267 106 et 955 64 758 à l'exclusion de toute autre prétention, que cinq chefs du jugement à savoir les chefs n° 1-2-4, les dispositions relatives à l'article 700 et les dispositions relatives aux dépens, n'ont pas fait l'objet d'un appel de la société MONSIEUR STORE de sorte que ces dispositions revêtent l'autorité de la chose jugée, et que les prétentions tardives exposées par l'appelante dans les conclusions postérieures à ses premières conclusions du 9 décembre 2019 portant sur les chef n° 1, 2 et 5 ainsi que les dispositions relatives à l'article 700 sont irrecevables. Il fait observer que le jugement déféré l'a définitivement déclaré recevable à agir en déchéance des marques verbales MONSIEUR STORE n° 1267106 et n° 99796916 et semi-figuratives n° 255 64 758 et n° 3551100 pour l'ensemble des produits et services qu'elle visent, la société MONSIEUR STORE ne contestant plus son intérêt à agir ni dans sa déclaration d'appel ni dans les conclusions qu'elle a notifiées le 9 décembre 2019, de sorte qu'elle n'est plus recevable à proposer cette fin de non-recevoir devant la cour.

La cour constate que dans sa déclaration d'appel, la société MONSIEUR STORE n'a relevé appel que des chefs de dispositif numérotés 3 et 5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués, le jugement non critiqué sur ce point est irrévocable en ce qu'il a déclaré M. [O] recevable à agir en déchéance des quatre marques dont l'appelante est titulaire (chef numéro 1).

Au surplus, la cour observe que la société MONSIEUR STORE a exactement repris les termes de sa déclaration d'appel dans le dispositif de ses premières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2019, sans étendre ses réclamations.

En conséquence, la demande de la société MONSIEUR STORE tendant à ce que M. [O] soit déclaré irrecevable en son appel incident se heurte à l'autorité de la chose jugée.

- sur l'usage sérieux des marques

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

La société MONSIEUR STORE s'appuie sur les nombreuses pièces qu'elle communique, et notamment goodies, catalogues, brochures, prospectus, extraits de son site Internet et facture et capture d'écran justifiant de sa page Facebook et dit prouver ainsi l'usage des marques querellées. Sans contester que le vocable MONSIEUR STORE constitue également la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne de l'entreprise, elle fait valoir que ces pièces démontrent un usage de ses marques pour désigner les produits concernés et les distinguer auprès de la clientèle, aux côtés des deux signes complexes évoqués par son adversaire dont elle indique qu'ils valident l'usage de ses marques dans la mesure où le vocable MONSIEUR STORE est parfaitement identifiable. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence européenne, un usage de la partie d'une forme modifiée n'en altérant pas le critère distinctif est assimilé à usage sérieux et que tel est le cas de l'usage du lézard de la marque semi figurative MONSIEUR STORE, les différences entre les signes n'altérant pas leur caractère distinctif.

Elle en déduit que la preuve est rapportée d'un usage public sérieux et continu des marques MONSIEUR STORE pour les produits visés aux chefs de dispositif n°3 et n°5 du jugement pour les marques numéros 99 796 916 et 3 351 100.

M. [O] rappelle qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ses produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il critique les premiers juges d'avoir considéré que l'appelante usait sérieusement des quatre marques querellées pour certains produits en se fondant sur des catalogues par lesquels elle propose ses produits à la vente et fait observer que la société MONSIEUR STORE n'est pas fabricant, fournisseur, revendeur ou installateur d'éléments de menuiserie mais une centrale de référencement de produits issus de provenances commerciales différentes qui permet à ses adhérents exerçant sous son enseigne de les acquérir auprès des fabricants ou des fournisseurs en réalisant des économies d'échelle et de bénéficier de la promotion publicitaire qu'elle réalise. Il en déduit que les actes d'usage invoqué par l'appelante ne garantissent pas au consommateur ou à l'utilisateur final que les produits qu'elle propose à la vente ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle de l'entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

Il indique que les produits référencés dans les catalogues sont désignés par de multiples marques et que la société MONSIEUR STORE ne peut se prévaloir de sa qualité de marque ombrelle car elle n'appose pas sa propre marque sur les produits qu'elle vend ou sur leur emballage, d'autant que les actes d'usages invoqués portent non sur une des quatre marques contestées mais sur le signe complexe suivant, déposé par l'appelante le 23 janvier 2013 et enregistré sous le n° 3976639 :

ainsi que sur un autre signe complexe déposé par l'appelante le 27 mai 2016 et enregistré sous le n° 4275515 :

Il affirme que l'usage ne saurait être établi par des actes portant sur un autre signe déposé comme marque ou faisant partie d'une même famille de marques, que les catalogues, clés USB, objets publicitaires ne sont pas couverts par les enregistrements des marques contestées et que les documents produits, notamment les courriers promotionnels et des plaquettes, ne démontrent pas l'usage du signe à titre de nom commercial. Enfin, il critique les photographies adverses non datées et produites tardivement sur lesquelles figurent les marques contestées au motif qu'elles reposent sur des vinyles adhésifs apposés par l'appelante pour les besoins de la cause et conteste leur valeur probatoire.

Sur ce,

L'usage sérieux d'une marque s'entend d'un usage de celle-ci dans sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité des produits pour lesquels elle a été enregistrée, dans le cadre de la relation avec la clientèle. Un tel usage suppose l'utilisation de la marque dans la vie des affaires pour désigner des produits protégés parce que visés dans l'enregistrement ou le dépôt.

Si la marque apparaît le plus souvent sur les produits concernés, son exploitation peut revêtir d'autres aspects, tel la figuration de la marque sur des catalogues, documents publicitaires, objets publicitaires et spots radiophoniques, site Internet et page Facebook. La preuve d'un usage sérieux de la marque au sens de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle peut être rapportée par tout moyen, et notamment des catalogues et supports publicitaires.

L'usage sérieux ressort tant de l'usage de la marque elle-même que de l'emploi d'un élément de celle-ci, sous réserve que le consommateur perçoive effectivement le produit désigné par la marque comme provenant de l'entreprise déterminée. La cour rappelle à cet égard que l'emploi d'une marque par son titulaire, sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle il a été enregistré n'est pas de nature à faire encourir la déchéance de la marque, ainsi que l'énonce l'article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle (Com., 14 mars 2006, n° 03-18.732).

S'agissant du premier des deux signes complexes invoqué par M. [O] comme ne pouvant justifier d'un usage sérieux des marques querellées en ce qu'il diffère des marques semi figuratives enregistrées sous les n° 95 564 758 et 3 351 100, la cour relève qu'il représente le lézard caractéristique des deux marques semi figuratives, et comporte également la mention MONSIEUR STORE qui ne figure pas dans un encadré formant voûte qui supporte l'animal comme dans les deux marques semi figuratives, mais dans un rectangle placé à la gauche du lézard.

Ce signe complexe dont la forme est rectangulaire figure sur la plupart des documents publicitaires, catalogues et opuscules produits par l'appelante (cf par exemple pièces n° 17 à 59).

Ainsi, l'élément figuratif comme l'élément verbal apparaissent tous deux à l'identique de la marque d'origine mais dans une position différente, ce qui n'altère en rien la perception de la marque. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que cette forme très légèrement différente qui n'altère par le caractère distinctif de la marque ne peut entraîner de déchéance.

Le second signe complexe évoqué par M. [O], à savoir le cartouche noir reproduit ci-dessus, n'a pas été découvert par la cour sur les pièces dont se prévaut la société MONSIEUR STORE pour justifier de l'usage sérieux de ses marques, étant relevé que M. [O] n'a pas cité, dans ses écritures, le numéro de la pièce adverse où il figurerait.

D'autre part, il résulte tant des objets publicitaires, des prospectus proposant des remises et des tirages au sort aux clients, et des nombreux catalogues versés aux débats par la société MONSIEUR STORE que celle-ci a exploité entre 2013 (sa pièce 31, offre promotionnelle pour les 11 & 12 janvier 2013) et 2016 (sa pièce 59 notamment) les marques MONSIEUR STORE sous la forme d'une marque-ombrelle pour rassembler sous ce seul nom un panel de produits portant eux-mêmes des marques distinctes, et notamment les produits suivants : fermetures extérieures, roulantes ou fixes, grilles, pergolas, stores d'intérieur et d'extérieur, vélums, brise-soleil, abris, paravents, parasols, bannes, entoilages, inscriptions, enseignes, dispositifs de chauffage, d'éclairage et de protection, équipements de motorisation et d'automatismes destinés aux dispositifs précités etc.

Cette marque ombrelle avait ainsi pour fonction d'identifier, à l'intention des consommateurs, divers produits mis sur le marché, regroupés sous la même gamme MONSIEUR STORE, l'objectif consistant notamment à faire bénéficier les produits de la notoriété et de l'image de la marque ombrelle, tout en les dotant d'une identité spécifique facilitant la communication. Il est démontré que du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, la société MONSIEUR STORE a mis sur le marché, sous cette forme de présentation, les produits couverts par les marques MONSIEUR STORE. Un tel usage a été fait à titre de marque, peu important que la marque ombrelle soit ou non apposée sur le produit ou sur son emballage (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-28.356).

Il ressort des catalogues et opuscules diffusés au public et versés aux débats par la société MONSIEUR STORE que celle-ci, bien que n'ayant pas précisé sur quelles pages des catalogues versés aux débats figuraient ces produits, ni même cité les documents où il convenait de les rechercher, démontre qu'elle a fait un usage sérieux de l'intégralité des produits et services couverts par les marques n°99796916 et 3351100, y compris en ce qui concerne les produits et services pour lesquels le tribunal a prononcé la déchéance de ces deux marques, à savoir les systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions, de tels produits figurant notamment dans les catalogues 'solutions maison' 2015 et 2016 cf (par ex. catalogue 2016 p 260- 261- 268-269- 286- 287- 293). Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs.

La cour constatant comme l'a fait le tribunal qu'il ressort des pièces produites par la société MONSIEUR STORE que :

- la preuve d'une exploitation sérieuse de sa marque n°995564758 est rapportée pour les produits suivants :

métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques ; matériaux de construction ; store d'intérieur à lamelles ; tuyaux rigides pour la construction ; meubles ; produits en matière plastique, à savoir les garnitures de fenêtres et portes, stores d'intérieur à lamelles ; tissus et produits textiles, à savoir rideaux et stores;

- la preuve d'une exploitation sérieuse de sa marque n°1267106 est rapportée pour les produits suivants : câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie ; meubles ; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ;

mais que la preuve n'est pas rapportée d'actes d'exploitation pour les autres produits visés par ces deux marques, confirmera le jugement critiqué sur le surplus de ses dispositions attaquées et notamment en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle de ces deux marques pour certains produits et services, à compter du 28 mars 1989 pour la première marque et à compter du 5 mai 2000 pour la seconde.

M. [O] succombant en son recours supportera les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la société Monsieur Store la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ecarte des débats les courriers adressés à la cour après la clôture des débats ;

Déclare irrecevable la demande de la société MONSIEUR STORE tendant à ce que M. [O] soit déclaré irrecevable en son appel incident ;

Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 2 juillet 2019 en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française MONSIEUR STORE n° 997 96 916 en ce qu'elle porte sur des produits et services suivants : systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions, ceci à compter du 16 juillet 2004 ;

- prononcé la déchéance partielle des droits de la société MONSIEUR STORE sur la marque française n° 3351100 en ce qu'elle porte sur des produits et services suivants : systèmes de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions, à compter du 13 mai 2010 ;

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

- dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance partielle de ces marques;

Confirme le jugement critiqué sur le surplus ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et le condamne à payer à la société MONSIEUR STORE la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT