

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/07389 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VQX

Décision déferée à la Cour : Décision du 23 Mars 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle
- RG n° N°4245861

DÉCLARANTE AU RECOURS

SAS GUERLAIN,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 582 022 265 dont le siège social se situe au 68, [...],

Agissant en la personne de Monsieur X Y, président, domicilié en cette qualité audit siège

Elisant domicile au cabinet Christophe CARON Avocats à la Cour

[...]

[...]

Représentée par Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[...]

[...]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

• de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

ARRÊT :

- Arrêt contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Isabelle DOUILLET, présidente, en remplacement de David PEYRON, Président de chambre empêché et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le projet de décision devenu décision définitive le 23 mars 2019 par lequel le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d'enregistrement n° 16 4245861 déposée le 3 février 2016 par la société GUERLAIN portant sur la dénomination 'LE FRENCHY' ;

Vu le recours formé le 18 avril 2019 par la société GUERLAIN contre cette décision ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la requérante le 16 mai 2019 et son mémoire complémentaire transmis le 30 avril 2020 ;

Vu la convocation à l'audience du 19 mai 2020 adressée à la société GUERLAIN et au directeur général de l'INPI par lettres recommandées adressées le 26 août 2020 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises les 28 avril et 6 mai 2020 ;

Vu les messages électroniques du 28 avril 2020 adressés au président de la chambre par lesquels la société GUERLAIN et le directeur général de l'INPI ont expressément consenti à la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;

SUR CE :

La société GUERLAIN a déposé, le 3 février 2016, la demande d'enregistrement de marque n° 16 4245861 portant sur le signe verbal 'LE FRENCHY' présenté comme destiné à désigner les produits suivants de la classe 3 : Parfums'; eau de toilette'; eau de parfum'; eau de Cologne'; savons'; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique'; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles'; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique'; produits de maquillage'; déodorants corporels.

Le 27 mai 2016, l'INPI a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement au motif que le signe n'était pas susceptible de distinguer les produits ci-dessus mentionnés de ceux d'une autre entreprise et qu'il pouvait servir à en désigner une caractéristique. La procédure a abouti à la décision définitive du 23 mars 2019 par laquelle la demande d'enregistrement a été rejetée.

Le directeur général de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement pour l'ensemble des produits précités considérant que l'expression 'LE FRENCHY' ne pourrait être appréhendée par le public pertinent que comme désignant une catégorie de produits – en l'occurrence, des produits d'origine française ou fabriqués en France – sans lui permettre d'en déterminer l'origine commerciale, que le signe était donc inapte à remplir la fonction essentielle de la marque, que l'expression 'LE FRENCHY' devait rester dans le domaine public et à la disposition de toute personne proposant des produits français, qu'appliqué à de tels produits, le signe déposé apparaissait comme pouvant servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur nature.

La société GUERLAIN demande à la cour :

— d'annuler la décision rendue par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté la demande d'enregistrement de la marque verbale française 'LE FRENCHY' n° 16/4245861 déposée le 3 février 2016 en classe 3 pour désigner les produits susmentionnés,

— de dire que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société GUERLAIN et au directeur général de l'INPI.

Elle fait valoir notamment que :

— le signe 'LE FRENCHY', qui évoque un 'petit français' de manière argotique, est intrinsèquement distinctif dès lors que le public français le percevra comme l'indication de l'origine commerciale des produits de parfumerie ou cosmétiques qu'il désigne et non comme l'indication de leur provenance géographique ; alors qu'un nom géographique peut être déposé à titre de marque dès lors qu'il est distinctif (article L. 711-1 CPI), rien n'interdit d'opter pour un signe faisant référence à un pays dès lors que ce signe, comme le signe contesté, est arbitraire par rapport aux produits visés et non déceptif ; la seule référence à l'esprit français ne peut priver le signe de caractère distinctif ; à supposer que le public français puisse traduire et comprendre les termes THE FRENCHY, le signe n'est pas entré dans le langage courant pour désigner les produits visés à l'enregistrement et de nombreuses marques 'LE PETIT FRANCAIS' ont été valablement déposées en France, notamment pour désigner des cosmétiques ; la combinaison de l'article LE avec le mot argotique FRENCHY suffit à conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif minimal dès son dépôt ;

— le signe n'est pas descriptif des produits visés au dépôt ; si le signe peut éventuellement faire référence à la provenance géographique des produits, à savoir la France, cette simple référence ne peut justifier un refus d'enregistrement dès lors qu'un signe constitué d'un nom géographique est valable s'il présente un caractère arbitraire au regard des produits désignés et si ce nom ne constitue pas une indication de provenance, c'est à dire un nom de lieu réputé dans la spécialité en question ; or, le terme 'LE FRENCHY' n'est pas une indication de provenance (il n'est même pas un nom géographique, ni un nom de lieu réputé) et est arbitraire pour désigner les parfums et cosmétiques ; le terme 'LE FRENCHY' n'est même pas évocateur des produits visés – qui ne sont pas, en soi, typiquement français -, mais tout au plus de la France ; en outre, le terme 'LE FRENCHY' diffère de la terminologie employée dans le langage courant pour désigner ce qui est français, un parfum ou un produit cosmétique français n'étant pas qualifié de 'frenchy' ou encore moins de 'le frenchy' dans le langage courant ; le signe est composé d'un article défini de langue française et d'un substantif de langue anglaise, ce qui lui confère une évidente distinctivité, la seule évocation de la France ne pouvant suffire à rendre le signe descriptif des produits visés.

Dans son mémoire complémentaire, la société requérante demande à la cour d'écarter des débats de nouveaux arguments (absence de distinctivité intrinsèque du signe) et pièces (décisions de justice – pièces 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et extraits de sites internet -pièces 4 et 7) présentés pour la première fois en cause d'appel par le directeur général de l'INPI.

Le directeur général de l'INPI observe que :

— le public pertinent connaît l'adjectif FRENCH signifiant 'français' ; un grand nombre d'initiatives, notamment étatiques, mettent à l'honneur les produits manufacturés de fabrication française, destinés à un marché mondial dans lequel la langue anglaise est prépondérante, en utilisant le qualificatif anglais 'French', telles que 'La French Tech', mais aussi la 'French Manucure', la 'French Touch' ; le terme FRENCH est ainsi couramment utilisé dans le domaine commercial pour valoriser les produits et le savoir-faire français ; le terme FRENCHY sera donc perçu comme renvoyant au terme 'français', en ce qu'il est construit sur l'adjectif FRENCH auquel est simplement adjoint la voyelle Y, comme dans de nombreux adjectifs anglais du vocabulaire de base (funny, happy) ; le terme FRENCHY est

un anglicisme de nature argotique désignant un français'et marque une insistance sur le caractère typiquement français dans un environnement international ; il n'est donc pas nécessaire que le signe 'LE FRENCHY' soit entré dans le langage courant pour désigner les produits en cause pour qu'il soit considéré comme dépourvu de caractère distinctif ;

— le signe 'LE FRENCHY' est dépourvu de caractère distinctif autonome en ce qu'il peut désigner un produit, une personne ou un style typiquement français, peu important que toutes ces significations soient possibles : le produit typique, la personne typique qui va utiliser les produits qui lui ressemblent, ou le style des produits, puisqu'il s'agit dans tous les cas de valoriser ces derniers en mettant en relief leur caractère si français ; il est sans incidence qu'un terme soit polysémique dès lors qu'il suffit que le signe apparaisse descriptif en une de ses significations potentielles pour qu'un refus d'enregistrement à titre de marque se justifie ; en l'espèce, il s'agit d'apposer le signe 'LE FRENCHY' sur des produits de parfumerie et de cosmétiques pour lesquels la France a une notoriété particulière ; le signe sera immédiatement perçu par le consommateur comme vantant les mérites et la qualité des produits proposés, en lui suggérant que ces derniers sont effectivement représentatifs d'une distinction typiquement française ; la présence de l'article LE ne peut écarter cette interprétation dans la mesure où, d'une part, le consommateur est habitué aux expressions associant un article défini à l'adjectif FRENCH (La French Tech, La French Touch) et où, d'autre part, il s'agit d'un adjectif substantivé pouvant désigner de manière générique 'Le' typiquement français, comme on pourrait trouver Le chic, Le cool, Le décontracté, Le vintage, etc' ;

— le signe LE FRENCHY est, en tout état de cause, descriptif au regard des produits en cause, étant susceptible de renseigner le consommateur sur plusieurs de leurs caractéristiques, en lui indiquant qu'ils sont d'origine française et présentent, par là même, une certaine qualité, dès lors que la France a une réputation dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques, industries traditionnelles françaises.

Sur le rejet des pièces et d'une partie de l'argumentation présentées par l'INPI devant la cour

La décision critiquée, qui vise expressément l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, a refusé la demande d'enregistrement de la société GUERLAIN au motif principal que le signe 'LE FRENCHY' sera perçu par le consommateur comme désignant des produits d'origine française ou fabriqués en France et ne lui permettra pas 'de distinguer les produits visés de ceux commercialisés par des entreprises concurrentes', étant 'alors inapte à remplir la fonction essentielle de la marque' (pages 2 à 4 de la décision), la conclusion de la décision indiquant même expressément : '... force est de constater que l'expression 'LE FRENCHY' permet au consommateur d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre ce signe et les produits visés ; Qu'il ne permet donc pas à ce signe de bénéficier de la qualité première d'une marque, celle de distinguer sans confusion possible les produits proposés par le déposant de ceux, de même nature, proposés par ses concurrents...' (page 5).

C'est donc à tort que la société requérante soutient que l'argumentation développée par le directeur général de l'INPI relative à l'absence de caractère distinctif intrinsèque du signe 'LE FRENCHY' est nouvelle devant la cour et demande qu'elle soit, à ce titre, écartée des débats.

Par ailleurs, si l'absence de caractère dévolutif du recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI en matière d'enregistrement de marques doit conduire à rejeter les pièces nouvelles devant la cour qui n'ont pas été présentées et débattues au cours de la procédure suivie devant l'Institut et sur le fondement desquelles la décision a été prise, elle n'empêche pas la cour de prendre en considération des éléments susceptibles d'être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles, comme en particulier des jurisprudences ou des définitions de termes.

Pour cette raison, il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces produites par le directeur général de l'INPI à l'appui de ses observations qui sont soit des décisions de justice (pièces 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12), soit des définitions ('french tech', 'french touch') issues du site Wikimedia (pièce 4). Sera en revanche écartée la pièce 7 constituée d'extraits d'articles du Monde et des Inrockuptibles.

Sur le bien-fondé du recours

L'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (...)'.

L'article L. 711-2 du même code énonce que 'Sont dépourvus de caractère distinctif : (...) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service (...)'.

En vertu de l'article L. 712-7, la demande d'enregistrement est rejetée en totalité ou en partie si le signe déposé ne peut constituer une marque en application des dispositions susvisées.

Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement du signe est demandé (article L. 711-2, premier alinéa) et, d'autre part, par rapport à la perception d'un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le public pertinent des produits concernés, qui sont des produits de consommation courante, est le consommateur d'attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Il s'agit du public français s'agissant d'une marque française.

Le signe est composé, d'une part, de l'article défini de langue française LE et, d'autre part, du terme FRENCHY, anglicisme à caractère familier issu du mot 'french' signifiant 'français' et que le public pertinent, qui a une connaissance de l'anglais courant, comprendra aisément comme caractérisant une personne ou une attitude typiquement française.

Considérés ensemble, l'article français LE et le terme FRENCHY évoqueront une personne représentant un art de vivre à la française, un esprit, un style, une manière d'être ou d'agir

typiquement français et non pas directement un produit d'origine française ou fabriqué en France. L'existence des expressions 'le cool' et 'le vintage' mentionnées par le directeur général de l'INPI ne permet pas de conclure que 'le frenchy' serait perçu par le consommateur de référence comme un adjectif substantivé pouvant désigner de manière générique 'le typiquement français'.

Le signe 'LE FRENCHY' constitue une combinaison syntaxique inhabituelle et arbitraire au regard des produits de parfumerie et cosmétiques visés par la demande d'enregistrement. Les trois exemples associant un article français à un mot anglais cités par le directeur général de l'INPI – La French Tech, La French Touch, la French manucure – ne sont pas suffisants pour corroborer l'affirmation du directeur général de l'INPI selon laquelle le consommateur est habitué à ce type d'expression.

Ce signe ne conduira pas le consommateur à établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec les produits de parfumerie et de cosmétique visés par la demande, et ce même en admettant que la France ait une notoriété particulière dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques, comme le soutient sans cependant l'établir le directeur général de l'INPI.

Le directeur général de l'INPI observe à juste raison que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la circonstance que chacun des éléments pris séparément soit dépourvu de caractère distinctif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un tel caractère. C'est précisément le cas en l'espèce où la combinaison d'un article de langue française associé de façon originale et arbitraire à un terme de langue anglaise, de surcroît légèrement désuet, confère au signe dans son ensemble un caractère distinctif suffisant pour désigner les produits de parfumerie et de cosmétique visés par la demande d'enregistrement en permettant au consommateur de référence de distinguer ces produits de ceux provenant d'une entreprise concurrente.

Le signe n'est donc pas intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que le signe 'LE FRENCHY' soit descriptif des produits de parfumerie et de cosmétique en cause en ce qu'il présenterait avec ces produits un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public de percevoir immédiatement dans le signe une description de leurs caractéristiques, 'notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien'. Le signe ne désigne pas une caractéristique des produits de parfumerie ou de cosmétique, notamment une origine ou une qualité française comme le soutient le directeur général de l'INPI, mais évoque une personne représentant un art de vivre à la française, un esprit, un style, une manière d'être ou d'agir typiquement français, susceptible d'aimer, de choisir, d'acheter ou de consommer ces produits.

La société GUERLAIN relève avec pertinence que si le signe 'LE FRENCHY' peut éventuellement faire référence à la France comme provenance géographique des produits – et non aux produits visés par la demande d'enregistrement eux-mêmes dont il n'est pas démontré qu'ils seraient des produits typiquement français -, cette simple référence n'est pas de nature à lui donner un caractère descriptif dès lors que du fait de l'association originale d'un article français et d'un mot anglais présentant un caractère familier, il présente un caractère arbitraire au regard des produits désignés et qu'il n'est pas déceptif, la requérante avançant sans être démentie que les produits ont bien une origine française.

Le signe n'est donc pas descriptif au sens de l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'annuler la décision du directeur général de l'INPI.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant selon la procédure sans audience conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020,

Ecarte des débats la pièce 7 produite par le directeur général de l'INPI,

Annule la décision rendue par le 23 mars 2019 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté la demande d'enregistrement de la marque verbale française 'LE FRENCHY' n° 16 4245861 déposée le 3 février 2016 par la société GUERLAIN,

Dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société GUERLAIN et au directeur général de l'INPI.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER