

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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

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 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 5 juin 2020, Madame X (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0035 contre la marque n°10/3769491 déposée le 27 septembre 2010 ci-dessous reproduite :

GABRIELLE

L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée CHANEL est titulaire (le titulaire de la marque contestée) suite à une transmission totale de propriété inscrite le 2 février 2017 sous le n° 693778, a été publié au BOPI 2011/06 du 11 février 2011 et régulièrement renouvelé en 2020.

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

« **Classe 03** : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs. »

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n'a été versé à l'appui de cette demande en déchéance.
5. 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 courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors la cession totale de la marque contestée à son profit.
6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 9 juin 2020, reçu le 12 juin 2020. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée par la demande en déchéance dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 18 août 2020, reçu le 20 août 2020.
8. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 23 septembre 2020, reçu le 25 septembre 2020.
9. Le titulaire de la marque contestée a présenté des secondes observations et de nouvelles pièces en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 29 octobre 2020, reçu le 2 novembre 2020.
10. Le demandeur a présenté ses dernières observations en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 8 décembre 2020, reçu le 10 décembre 2020.
11. Le titulaire de la marque contesté a présenté ses dernières observations en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 13 janvier 2021, reçu le 15 janvier 2021.
12. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 11 janvier 2021.

Prétentions du demandeur

13. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ». Il n'a pas fourni d'exposé des moyens à l'appui de cette demande.
14. Dans ses observations en réponse aux observations et pièces produites par le titulaire de la marque contestée, il indique notamment :
- que les documents ne portent pas sur l'exploitation du signe enregistré GABRIELLE mais sur la marque GABRIELLE CHANEL ;
 - que le caractère distinctif de GABRIELLE est altéré par l'adjonction de la dénomination CHANEL, d'autant que cette dénomination jouit d'une renommée importante et exerce de ce fait un pouvoir distinctif dominant au sein du signe GABRIELLE CHANEL.
15. Dans ses dernières observations, le demandeur indique notamment :
- que le titulaire de la marque contestée n'a pas apporté de preuves d'usage concernant les produits suivants : « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir* » en classe 3 ainsi que pour l'ensemble des produits de la marque contestée relevant des classes 12 et 34 ;
 - que les documents censés démontrer l'usage pour les produits suivants : « *savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; masques de beauté* » sont insuffisants (certains documents ne portent pas sur l'exploitation du signe enregistré GABRIELLE mais sur la marque GABRIELLE CHANEL, certains documents sont internes, certains documents ne sont pas datés, certains documents ne démontrent pas un usage à titre de marque mais comme une simple référence couleur de produits de maquillage).

Prétentions du titulaire de la marque contestée

16. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des preuves d'usage pour les produits suivants : « *savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; produits de démaquillage ; masques de beauté* » (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et sollicité le rejet de la demande en déchéance pour ces produits.

Il indique que dans le cadre d'une opposition qu'il a formée à l'encontre de la demande de marque française GABRIELLE déposée par le demandeur dans la présente procédure, sur la base de la marque contestée, l'Institut a reconnu que les pièces produites montraient un usage sérieux pour les produits de la classe 3.

17. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée expose notamment :

- que la marque GABRIELLE est bien utilisée en tant que telle, et que dans le secteur des cosmétiques et des parfums de luxe, il est usuel d'utiliser une marque pour le nom de la ligne en association avec une marque ombrelle désignant la maison de luxe ;
- que la marque GABRIELLE conserve son caractère distinctif propre, même associée à CHANEL, étant toujours placée en position d'attaque, sur une ligne distincte et dans une taille de police différente ;
- que les documents internes ne sont pas dépourvus de valeur probante mais disposent simplement d'un poids moins important ;

Il admet également ne pas avoir fourni de preuves d'usage pour les produits de la marque contestée relevant des classes 12 et 34.

18. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :

- réitère tous les arguments précédemment développés ;
- indique que l'un des parfums les plus emblématiques de Chanel, à savoir le parfum COCO, obéit aux mêmes codes esthétiques et graphiques déployés uniformément par la Maison Chanel, consistant à apposer la marque ombrelle CHANEL sous la marque de la gamme COCO. Or, la marque COCO est bien perçue en tant que telle comme le nom d'un parfum, et ce, alors même que « Coco Chanel » pourrait aussi être perçu comme constituant les surnom et nom de Gabrielle Chanel.

II.- DECISION

19. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.
20. L'article L.714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [...] :
3° l'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
21. En vertu de l'article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique, « 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 ».
22. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

23. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « *Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance* ».

Appréciation de l'usage sérieux

24. Il est constant 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 ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
25. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
26. Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
27. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente

28. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 27 septembre 2010, son enregistrement a été publié au BOPI 2011/06 du 11 février 2011 et elle a été régulièrement renouvelée en 2020. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 5 juin 2020.
29. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
30. Le demandeur n'a pas requis de date de prise d'effet de la déchéance.
31. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 5 juin 2015 au 5 juin 2020 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l'enregistrement à savoir les produits suivants :

« **Classe 03** : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs. »

32. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :

- Pour les produits suivants : « savons » : quatre factures émises d'août 2018 à mai 2019 pour des unités de « gel moussant », faisant apparaître le signe GABRIELLE CHANEL (Annexe 1) ;
- Pour les produits suivants : « parfums ; huiles essentielles » :
 - seize factures émises de septembre 2017 à février 2020 pour des unités d'« eau de parfum », faisant apparaître le signe GABRIELLE CHANEL (Annexe 2.1) ;
 - deux bons à tirer émis en 2016 et 2018 portant sur le conditionnement d'une « eau de parfum », faisant apparaître GABRIELLE (sur une première ligne), CHANEL (sur une deuxième ligne), ESSENCE (sur une troisième ligne) et EAU DE PARFUM (sur une quatrième ligne) (Annexe 2.2) ;
 - vingt-trois articles publiés entre juin 2017 et septembre 2019 dans les publications suivantes : Vanity Fair France, Express Style, Infra Rouge, Marie Claire, Gala, Vogue, L'officiel de la couture et de la mode de Paris, Point de Vue, Emballages Magazine, Le Figaro, Stylist, Air France Magazine, Ideat Magazine, Madame Figaro, Modzik, Buzzwebzine.fr et Jalouse, citant la marque GABRIELLE pour du « parfum » (Annexe 2.3) ;
 - deux parutions publicitaires datant de 2018 publiées dans Elle et Paris Match montrant les photographies de flacons de « parfum » faisant apparaître GABRIELLE (sur une première ligne) et CHANEL PARIS OU CHANEL (sur une deuxième ligne) (Annexe 2.4) ;
- Pour les produits suivants : « Cosmétiques, notamment lotions pour les cheveux, rouge à lèvres, produits de démaquillage, masques de beauté » :
 - une impression d'écran du site chanel.com (version française) non datée, montrant la vente du « rouge à lèvres » Rouge Coco Gabrielle (Annexe 3.1) ;
 - une facture émise en mai 2016 pour une unité d'« ombre à paupières », faisant apparaître le signe LES 4 OMBRES TISSE GABRIELLE 208 (Annexe 3.2) ;
 - huit factures émises entre mai 2016 et janvier 2020 pour des unités de « rouge à lèvres », faisant apparaître le signe ROUGE COCO GABRIELLE 444 (Annexe 3.2) ;

- huit factures émises entre août 2018 et novembre 2019 pour des unités d'« *émulsions pour le corps* », faisant apparaître le signe GABRIELLE CHANEL (Annexe 3.2) ;
 - un dossier de presse comprenant un article paru dans Vogue en 2014 sur les « *ombres à paupières* » où figurent les mentions « LES 4 OMBRES TISSÉ GABRIELLE » et « COLLECTION EYES 2014 LES 4 OMBRES N°208 TISSÉ GABRIELLE » et un document de 2015 sans indication d'origine sur les « *rouges à lèvres* » où il apparaît que la mention « N° 444 Gabrielle » désigne une teinte de rouge du rouge à lèvres ROUGE COCO (Annexe 3.3) ;
 - deux publications relatives aux « *rouges à lèvres* » parues sur Instagram le 30 avril 2020 avec la mention « ROUGE COCO Gabrielle N°444 » (Annexe 3.4) ;
- Une attestation relative aux investissements médias réalisés par le titulaire de la marque contestée dans la presse française en 2017 et 2018, établie par la Directrice Media France de la société Chanel (Annexe 4.1) ;
 - Une attestation relative au chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente de « *parfums, déodorants, émulsions pour le corps, parfums pour cheveux, gels moussants et rouges à lèvres* » sous la marque GABRIELLE sur la période 2016/2020, établie par la Directrice Financière France de la société Chanel (Annexe 4.2) ;
 - Diverses photographies des flacons des « *parfums* » N°5, COCO MADEMOISELLE et CHANCE montrant qu'il est usuel pour le titulaire de la marque contestée d'utiliser la présentation suivante : marque de la gamme (sur une première ligne), puis marque ombrelle CHANEL (sur une deuxième ligne), puis identification du produit (sur une troisième ligne), et diverses photographies de flacons de « *parfums* » d'autres maisons de luxe destinées à démontrer que cette présentation est usuelle dans le secteur d'activité concerné (pages 3 à 6 des deuxièmes observations du titulaire de la marque contestée reçues le 23 octobre 2020) ;
 - Un constat d'huissier en date du 18 avril 2019 effectué lors de l'achat d'un flacon de « *parfum* » de la marque GABRIELLE comprenant notamment une copie du ticket d'achat montrant la marque GABRIELLE sans mention de la marque ombrelle CHANEL.
33. La plupart des éléments de preuve de l'usage sont datés dans la période pertinente. Un seul élément n'est pas daté (impression d'écran figurant à l'Annexe 3.1) et un élément est daté de 2014, soit antérieurement à la période pertinente (article de presse figurant à l'Annexe 3.3). Ces éléments peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés, telles que les factures et articles ci-dessus exposés, afin de confirmer l'usage de la marque contestée pendant la période pertinente.
34. **Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente.**

Lieu de l'usage

35. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux en France.
36. En l'espèce, les documents produits, tels que les factures à destination de sociétés situées en France et les articles de presse rédigés en langue française et publiés dans la presse française, notamment dans des périodiques diffusés sur tout le territoire français, montrent bien un usage de la marque contestée en France.

Nature et Importance de l'usage

37. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu'elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
38. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
39. En ce qui concerne l'importance de l'usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Sur l'usage en tant que marque

40. Le demandeur estime que la dénomination GABRIELLE « *n'est pas utilisée en tant que marque mais comme la simple référence couleur d'une ombre à paupières et d'un rouge à lèvres commercialisés respectivement sous les marques « TISSE » et « ROUGE COCO »* ». Il considère en outre que les pièces transmises font référence à la marque française GABRIELLE CHANEL n° 15/4230106 dont la société CHANEL est titulaire, et non au signe contesté GABRIELLE, l'adjonction du nom patronymique CHANEL altérant « *indiscutablement la perception visuelle, phonétique et conceptuelle du signe GABRIELLE qui se fond dans un ensemble où il perd son autonomie et son pouvoir attractif propre* ».
41. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que l'apposition conjointe de la marque de la gamme et de la marque de la société qui fabrique et commercialise le parfum, dite « *marque ombrelle* », sur deux lignes différentes, est une pratique commerciale courante dans le secteur des parfums. Il transmet à cet égard des photographies des bouteilles de parfum de différents opérateurs économiques.

Il fournit également des documents visant à démontrer qu'il est usuel que les flacons et conditionnements de ses parfums mentionnent la marque de la gamme sur une première ligne, la marque ombrelle CHANEL sur une deuxième ligne et l'identification du type de produit sur une troisième ligne (pages 3 et 4 des deuxièmes observations du titulaire de la marque contestée en date du 23 octobre 2020).

42. Il est constant que lorsqu'un ajout n'est pas distinctif ou dominant, cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
43. En l'espèce, les pièces transmises font état d'un usage du signe GABRIELLE seul ou en association avec le terme CHANEL, ou d'autres mentions telles que « OMBRES TISSE » ou « ROUGE COCO ».
44. Les factures produites font état de la commercialisation des produits suivants : « *gel moussant, émulsions pour le corps, eau de parfum, déodorants* » (Annexe 1, Annexe 2.1 et Annexe 3.2) sous le signe GABRIELLE CHANEL inscrit sur une même ligne, et non du signe GABRIELLE utilisé seul comme c'est le cas pour les autres marques figurant sur ces mêmes factures, telles que N°5, ALLURE HOMME, COCO ou CHANCE, qui apparaissent seules sans l'ajout du terme CHANEL.
45. Toutefois, de nombreux articles de presse mentionnent le signe GABRIELLE **utilisé seul** pour désigner du *parfum* (Annexe 2.3).

Deux bons à tirer (simulations d'impression d'une création graphique) émis en 2016 et 2018 (Annexe 2.2), des photographies illustrant les articles de presse précités (Annexe 2.2) et deux parutions publicitaires de presse écrite datant de 2018 (Annexe 2.4), font apparaître la marque contestée GABRIELLE **clairement séparée des autres éléments** sur les conditionnements et les flacons de *parfum*, dans la mesure où elle figure en première position, sur une ligne différente et dans une taille différente de la marque ombrelle CHANEL, la catégorie du produit (*parfum, eau de parfum*) apparaissant éventuellement sur une troisième ligne.

Ainsi placée, il convient de constater que la marque contestée GABRIELLE identifie bien le produit commercialisé et que l'utilisation conjointe des autres éléments, à savoir la marque ombrelle CHANEL et la catégorie de produit, ne porte pas atteinte à cette fonction d'identification.

Ainsi, au regard des « *parfums et eaux de parfum* » le signe GABRIELLE n'est pas utilisé sous une forme qui diffère de celle sous laquelle il a été enregistré mais est utilisé simultanément avec la marque de l'entreprise de rattachement, sans que cela n'altère le caractère distinctif du signe contesté, une telle utilisation simultanée sur des lignes distinctes étant courante dans le secteur d'activité concerné ainsi que démontré par le titulaire de la marque contestée.

46. En revanche, aucun élément complémentaire n'a été produit de nature à corroborer une présentation du signe GABRIELLE CHANEL sur plusieurs lignes pour les autres produits, à savoir les « *gel moussant, émulsions pour le corps, déodorants* », en sorte que le signe GABRIELLE CHANEL, composé de l'association du prénom et du nom de la fondatrice de la maison CHANEL, forme un ensemble faisant clairement référence à ce personnage internationalement connu dans lequel le caractère distinctif propre de l'élément GABRIELLE est altéré.
47. En outre, la facture datée de mai 2016 et l'article de Vogue relatifs aux « *ombres à paupières* » figurant aux Annexes 3.2 et 3.3 précitées comportent les mentions LES 4 OMBRES TISSE 208 CHANEL, LES 4 OMBRES TISSÉ GABRIELLE et COLLECTION EYES 2014 LES 4 OMBRES N°208 TISSÉ GABRIELLE qui ne permettent pas de déterminer avec précision quel(s) élément(s) désigne(nt) la marque et quel(s) élément(s) désigne(nt) la référence couleur.

48. Enfin, l'un des documents de la revue de presse fournie par le titulaire de la marque contestée à l'Annexe 3.3 précitée indique quant à lui que ROUGE COCO est « *le prêt-à-porter du rouge à lèvres. Le rouge iconique de la Maison CHANEL. L'accessoire beauté fétiche de Mademoiselle* » et liste les couleurs dudit rouge à lèvres et notamment le rouge « *N°444 Gabrielle* ».

L'Institut peut ainsi en conclure, ainsi que le soutient le demandeur, que l'élément COCO figurant dans la mention ROUGE COCO GABRIELLE 444 apparaissant sur une seule ligne sur les huit factures relatives à des unités de « *rouge à lèvres* » (Annexe 3.2) sert à désigner la marque sous laquelle le rouge à lèvres est commercialisé tandis que la mention GABRIELLE 444 sert uniquement à désigner la teinte dudit rouge à lèvres.

- 49. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l'usage du signe tel qu'il a été enregistré au regard des seuls produits suivants : « *eau de parfum ; parfum* ».**

Sur l'importance de l'usage

50. Les factures produites concernant l'« *eau de parfum* » (Annexe 3.2) démontrent que le titulaire de la marque contestée a vendu les produits précités en quantité importante pendant la période pertinente, et ce à plusieurs entités établies en France ainsi qu'en attestent les différentes adresses de livraison.
51. Les attestations concernant le chiffre d'affaires et les investissements médias du titulaire de la marque contestée montrent un montant des ventes sur ces produits représentant chaque année plusieurs million d'euros sur la période 2016/2020 (Annexe 4.2) et des investissements supérieurs à un million d'euros en 2017 et à 600 000 euros en 2018 pour la promotion de ces produits dans la presse française, dont de nombreux extraits sont transmis (Annexes 2.3 et 2.4).
52. Ces éléments associés démontrent que l'usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s'est opéré publiquement et vers l'extérieur, par le fait de son titulaire, et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque contestée.
- 53. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l'usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour les produits suivants : « *eaux de parfums ; parfums* ».**

Usage pour les produits enregistrés

54. La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux visés par l'enregistrement étant inopérante au regard d'une demande en déchéance.

Sur les produits pour lesquels l'usage sérieux est démontré

55. En l'espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque GABRIELLE est utilisée pour des parfums et eaux de parfums.
56. **Par conséquent, l'usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « parfums ».**

Sur les produits pour lesquels l'usage sérieux n'est pas démontré

57. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque à l'égard des : « savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; rouge à lèvres ; produits de démaquillage ; masques de beauté ».
58. En effet, si les « huiles essentielles » sont des composés aromatiques volatils directement extraits des plantes utilisés en tant que composants pour la fabrication des parfums et pouvant par conséquent être considérés comme similaires, il n'en demeure pas moins que la notion de similitude des produits ne peut être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux et qu'en l'espèce, les documents fournis ne permettent pas d'établir l'usage sérieux de la marque contestée pour des « huiles essentielles ».
59. S'agissant des « savons, cosmétiques, produits de démaquillage, rouge à lèvres », les documents fournis par le titulaire de la marque contestée portant sur des « gel moussant, émulsions pour le corps, rouges à lèvres, ombres à paupières » ne permettent pas de prouver un usage du signe contesté à titre de marque ou tel qu'enregistré comme il l'a été démontré aux points 40 à 49.
60. S'agissant des « lotions pour les cheveux, masques de beauté », le titulaire de la marque contestée n'a pas fourni de preuves d'usage relatives à ces produits, contrairement à ce qu'il indique dans ses réponses.
61. De même, il n'a pas fourni de preuves d'usage pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
62. Enfin, il reconnaît lui-même ne pas avoir fourni de preuves d'usage pour les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs » relevant des classes 12 et 34 (Paragraphe III. à la page 9 de ses deuxièmes observations en date du 23 octobre 2020).

63. Si, ainsi que le souligne le titulaire de la marque contestée, l'Institut a pu reconnaître un usage sérieux de la marque contestée à l'égard des produits de la classe 3 dans le cadre d'une procédure d'opposition opposant les parties en présence, il convient de rappeler d'une part qu'un tel examen s'apprécie au regard des pièces propres à chaque dossier, et d'autre part que les textes applicables à cette opposition étaient antérieurs à la transposition de la directive marque, et retenaient un tel usage dès lors qu'il était prouvé à l'égard d'un seul des produits invoqués à l'appui de l'opposition. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence à l'égard de la présente procédure.
64. **Par conséquent, l'usage sérieux de la marque contestée n'a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs » de la marque contestée.**

Conclusion

65. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n'ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
66. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n'a démontré son usage sérieux que pour les « parfums », et doit donc être déchu de ses droits à compter du 5 juin 2020 pour les produits visés au point 64.

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

Article 1 : La demande en déchéance DC20-0035 est partiellement justifiée.

Article 2 : La société par actions simplifiée CHANEL est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°10/3769491 à compter du 5 juin 2020 pour les produits suivants : « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ».*