COUR DE CASSATION

INFORMATION relative à l'avis de l'avocat général

Dans les pourvois et requêtes dont est saisie la Cour de cassation, l'avocat général rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir.

N° G2421401	
Décision attaquée : 5 juillet 2024 de la cour d'appel de Paris	

La société Zoom Communications Inc. C/ Le directeur général de l'INPI _____	
Jean Lecaroz, avocat général	**AVIS** **de l'avocat général**

Le 19 février 1990, la société Kabushiki Kaisha Zoom (la société KKZ) a déposé une marque française ZOOM n° 1729780, ci-dessous reproduite :

L'enregistrement a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n° 1993-04 du 29 janvier 1993 et régulièrement renouvelé pour l'ensemble des produits pour lesquels la marque est enregistrée en classes 9 et 15, à savoir :

- classe 9 : « instruments de sonorisation à savoir appareils d'émission à fréquence vocale ; appareils d'enregistrements du son ; systèmes de sonorisation extérieure ; amplificateurs ; systèmes de création et d'édition de graphiques par ordinateur, magnétophones et instruments de musique »

- classe 15 : « instruments de musique électronique ».

Le 12 novembre 2021, la société Zoom Video Communications (la société Zoom) a présenté une demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux contre la marque verbale française ZOOM n° 1729780, portant sur la totalité des produits pour lesquels la marque a été enregistrée.

Par décision du 10 novembre 2022 (DC 21-0171/PVA), le directeur général de l'INPI a rejeté la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux présentée par la société Zoom. Après avoir constaté que la marque avait été déposée depuis plus de cinq ans

avant la demande en déchéance du 12 novembre 2021, le directeur général a retenu que le titulaire de la marque contestée rapportait la preuve de l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de 5 ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2021 inclus, et ce pour la totalité des produits désignés dans l'enregistrement, sans que les formes modifiées de la marque n'en altèrent le caractère distinctif.

La société Zoom a formé un recours contre cette décision le 2 février 2023.

Par arrêt du 5 juillet 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions la décision rendue le 10 novembre 2022 par le directeur général de l'INPI.

C'est l'arrêt attaqué.

1.- Le rejet non spécialement motivé contesté par le demandeur au pourvoi (la sixième branche du moyen)

Nous partageons l'analyse de Mme la conseillère rapporteure qui considère que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt.

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que :

« Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa [...]

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant par le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

La modification de la marque sans altération du caractère distinctif a fait l'objet de nombreuses décisions, européennes et françaises.

Pour écarter le moyen, pris dans sa sixième branche, qui soutient que les ajouts de références de produits à la marque Zoom en altéreraient son caractère distinctif, on peut citer plusieurs décisions.

Comme le rappelle le mémoire en défense, il a été jugé que la marque « Nutri-Rich » n'était pas altérée par l'adjonction des éléments descriptifs tels que « Oil », « Apricot » ou « Body Crème » (CA Paris, 1er juin 2005 : PIBD 2005, n° 816, III, p. 587). Il en va de même des ajouts des termes « Ultra » ou « Voluma » à une marque pharmaceutique (TUE, 25 juin 17 2020, Dermavita Co. Ltd c/ EUIPO, T-104/19,), ou « Quality » (TUE, 28 juin 2017, Tayto Group Ltd c/ EUIPO, T-287/15).

Ainsi que l'a jugé la cour d'appel, « les éléments alphanumériques (B3n, G5n, G3Xn, G3n, ARQ, F8n) qui figurent en combinaison de la marque ZOOM seront perçus par le consommateur comme de simples références des produits concernés correspondant à des spécifications techniques de chacun d'entre eux ce qui, d'une part n'est pas contesté, et d'autre part, usuel dans le domaine considéré, la lettre G renvoyant à « Guitare » lorsque le produit est destiné aux guitares, la lettre B à « Basse » lorsque le produit est destiné aux basses, les chiffres 5 et 3 au nombre d'écrans figurant sur le produit, le chiffre 8 au nombre de préamplis figurant dans l'enregistreur F8n et les lettres « n » et « Xn » correspondant à différentes déclinaisons d'un même produit (ZOOM G3, ZOOM ZOOM G3X, ZOOM G3n, et ZOOM G3Xn) » (arrêt, p. 10, §2).

L’arrêt ne saurait donc faire l’objet d’une cassation pour ce grief.

Dans ses observations déposées après rapport, le demandeur au pourvoi critique encore l’arrêt et la proposition de rejet non spécialement en soutenant que la cour d’appel aurait dû rechercher si la stylisation de la marque Zoom ainsi que les inscriptions dans un encadrement noir en altéraient la marque.

Cette critique ne correspond pas à la rédaction du grief, qui vise uniquement l’ajout de référence de produits à la marque et non sa stylisation et son inscription dans un cadre noir.

Nous sommes donc d’avis de rejeter cette sixième branche de manière non spécialement motivée.

2.- L’existence d’une sous-catégorie autonome « enregistreurs du son portables » au sein de la catégorie générale des « appareils d’enregistrement du son » de la classe 9 (la 1 ère branche)

Comme le rappelle à juste titre le grief de la 1 ère banche, la déchéance de ses droits est encourue par 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. L’usage de la marque pour des produits appartenant à une sous-catégorie autonome ne caractérise pas un usage sérieux pour la catégorie large de produits à laquelle appartient cette sous-catégorie autonome.

Cette sévérité est justifiée en droit français et européen par la possibilité d’enregistrer une marque sans avoir à justifier, contrairement au droit américain, de son exploitation effective ou de son intention et de ses moyens de l’exploiter. Il en résulte un risque d’encombrement des registres des marques inexploitées, de nature à entraver la concurrence.

Afin de palier cette difficulté, l’article L. 716-3, alinéa 2 et 3, du code de la propriété intellectuelle autorise la déchéance partielle sur une partie des produits ou des services dont la marque est enregistrée mais non exploitée. Les mêmes dispositions se trouvent à l’article 58.2 du règlement 2017/1001 et à l’article 21 de la directive 2015/2436.

De plus, l’exception de l’exploitation de produits ou services similaires a disparu du droit français depuis la loi du 4 janvier 1991, qui a crée l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires (Com., 9 mars 2010, n° 09-13.731, Bull. IV n° 209).

Mais c’est la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne, en matière de marque européenne qui utilise aussi la classification de Nice, qui est ici mobilisée par le grief. Les juridictions européennes ont en effet développé la notion de sous-catégories autonomes lorsqu’une catégorie appartenant à cette classification apparaît trop large. Dans une décision relative à une opposition, dont la doctrine s’accorde à dire qu’elle est applicable à la déchéance, la CJUE a retenu que « D’autre part, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 52 de ses conclusions, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire de la marque antérieure d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. En effet, si le titulaire de la marque antérieure a enregistré sa

marque pour une large gamme de produits ou de services qu'il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu'il ne l'a pas fait au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque contre laquelle il a formé opposition, son intérêt à bénéficier de la protection de la marque antérieure pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l'intérêt des concurrents à enregistrer leur marque pour lesdits produits ou services » (CJUE, 16 juillet 2020, C-1714/18, ACTC GmbH c/ EUIPO et Taiga AB, point n° 43 ; voir aussi CJUE, 22 octobre 2022, aff. C-720/18 et C-721/18, Ferrari SpA).

Ainsi, lorsqu'une marque est utilisée pour un produit spécifique appartenant à la catégorie plus large des produits pour lesquels elle est enregistrée, la portée de protection est restreinte à la sous-catégorie autonome à laquelle ce produit spécifique appartient. Cette sous-catégorie autonome est définie par référence à la finalité ou destination du produit.

Cette jurisprudence européenne a provoqué un revirement de jurisprudence de votre chambre. Vous jugiez auparavant que la cour d'appel n'avait pas à rechercher de sous-catégories autonomes (Com., 5 juillet 2016, n° 14-18.540). Mais, dans deux arrêts récents rendus le même jour, qui reprennent largement des solutions inspirées du droit de l'UE, vous avez entièrement revu vos principes en la matière.

Vous jugez désormais que le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies.

Ainsi, « Prive sa décision de base légale l'arrêt qui rejette une demande en déchéance sans rechercher, comme elle y était invitée, si les preuves d'usage qu'elle retenait ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visés dans le certificat d'enregistrement de la marque, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories » (Com.,14 mai 2025, n° 23-21.296, F-B, sommaire).

De même, « Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », retient que les produits cosméto-textiles et la recharge sont des cosmétiques puisqu'ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n'achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d'un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, F-B - Sommaire).

Or, la jurisprudence européenne a consacré la sous-catégorie autonome des « enregistreurs portables » (TPUE, 30 juin 2021, aff. T-204/20, Zoom KK c/ EUIPO). Le

TPIUE a jugé en effet que le fait que les enregistreurs portables soient multifonctionnels et permettent également la diffusion de sons et de vidéos sur Internet ne permet pas le maintien des droits sur l'ensemble de la catégorie des « appareils de communication portables », « la capacité de diffusion ne constitu[ant] qu'une fonction accessoire à la fonction d'enregistrement des enregistreurs portables ». Un produit qui n'est qu'un « simple accessoire » n'est pas utilisé en tant que tel si le produit complexe est vendu avec l'accessoire en cause, comme c'est normalement le cas des batteries et piles. En revanche, un usage indépendant peut être démontré pour des adaptateurs et câbles lorsqu'ils font l'objet de ventes optionnelles dans des ensembles d'accessoires (Trib. UE, 24 avr. 2018, aff. T-831/16, Kabushiki Kaisha Zoom c/ EUIPO, « Zoom », pts 49, 55 et 58). [1]

De même, ainsi que le souligne le mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi, pour ce qui concerne la marque européenne, l'EUIPO a jugé que l'usage invoqué au titre de la catégorie des appareils d'enregistrement n'a été établie que pour les enregistreurs portables (EUIPO, 31 juillet 2025, n° C 50 183).

Nous concluons donc à la cassation sur la 1 ère branche du moyen.

3.- Les 2 e , 3 e et 4 e branches : l'existence d'un usage sérieux de la catégorie « systèmes de création et d'édition de graphiques par ordinateur », de la catégorie « systèmes de sonorisation extérieure » et de celle des « magnétophones »

La 2 e branche du moyen invoque un défaut de réponse à conclusions. Selon ce grief, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société Zoom selon laquelle les applications iOS *Handy Record* et *Handy Record Pro* , relevaient d'une catégorie autre que celle des « systèmes de création et d'édition de graphiques par ordinateur ».

La cour d'appel s'est contentée de répondre à ces conclusions en jugeant, au contraire, que cette catégorie pouvait s'entendre « d'applications permettant notamment de reproduire et d'éditer sous forme de graphiques des fichiers sonores » (arrêt p.9 §3).

Cependant, elle a laissé sans réponse l'argumentation de la société Zoom selon laquelle « la preuve de l'usage sérieux de la Marque Contestée pour désigner des applications d'enregistrement audio pour appareils iOS ne démontrerait pas un usage sérieux pour la catégorie large des « systèmes de création et d'édition de graphiques par ordinateur » qu'elle désigne en classe 9... » (conclusions d'appel de la société Zoom p. 23).

En d'autres termes, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Zoom selon laquelle les applications *Handy Recorder* et *Handy Recorder PRO* ne sont pas des logiciels de création et d'édition graphique mais des logiciels d'enregistrement et de traitement du son qui comprennent une interface graphique, comme toute application intégrée dans une Interface Utilisateur Graphique (GUI).

Nous sommes donc à la cassation sur la seconde branche du moyen.

La 3 e branche et la 4 e branche subsidiaire du moyen invoquent un manque de base légale au regard de l'article L. 714-5, alinéa 1 er , du code de la propriété intellectuelle, faute pour la cour d'appel, d'avoir recherché notamment si les équipements d'amplification et de diffusion du son avaient vocation à être utilisés dans un espace extérieur.

La question de l'utilisation extérieure des produits et des services protégés par la marque en cause était bien dans les débats (conclusions d'appel de la société Zoom pp. 19 et 26).

Pourtant, la cour d'appel ne répond pas à cette argumentation tout en retenant l'usage sérieux de la marque pour ce type d'équipement (3 e branche).

Il convient de prononcer la cassation sur la 3 e branche du moyen, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la 4 e branche subsidiaire.

4.- La 5 e branche du moyen : la question de l'extension de l'étendue de la protection garantie par le dépôt de la marque

Comme le rappelle justement le moyen, l'étendue initiale de la protection garantie par le dépôt de la marque ne peut être élargie. Il en déduit que la catégorie initiale « magnétophones », qui repose sur l'utilisation de bandes magnétiques, ne peut être étendue à des solutions numériques.

La cour d'appel a au contraire retenu que la société KKZ pouvait revendiquer cet usage, au motif que « si les « magnétophones » désignent traditionnellement des appareils permettant d'enregistrer des sons sur une bande magnétique qui peut être enroulée dans une bobine ou sur une cassette, ceux-ci ont été remplacés, de par l'évolution de la technique, par des enregistreurs numériques » (arrêt attaqué, p. 9 al. 4).

Nous l'avons rappelé plus haut, la jurisprudence française a abandonné depuis longtemps la protection par le dépôt de la marque à des produits ou services similaires.

Or, si la finalité d'un enregistreur magnétique et d'un enregistreur numérique peuvent être similaires, leurs modalités d'utilisation et les clientèles à laquelle ces produits et services s'adressent ne sont pas les mêmes. Il ne nous paraît pas possible, comme le souligne la société Zoom, de considérer que la catégorie « magnétophones » présente dans la classification de Nice au jour du dépôt de la marque puisse être étendue aux solutions numériques d'enregistrement et de traitement du son, quand bien même ces solutions résulteraient des évolutions technologiques qui ont remplacé la première catégorie.

Il nous paraît difficile d'admettre que les finalités d'un système d'enregistrement magnétique, de conception analogique, soit identiques à celles d'un système d'enregistrement numérique. Si les fonctions similaires d'archivage sonore peuvent être identifiées, leurs finalités nous paraissent profondément différentes compte tenu des limitations de l'enregistrement analogique comparé aux fonctions de l'enregistrement numérique. Celui-ci se caractérise notamment par une absence de dégradation au fil du temps, par ses possibilités de traitement du son, par sa portabilité et sa facilité d'utilisation, ce qu'autorise la nature profondément différente de ces deux technologies.

Il nous semble donc que l'usage de la marque ZOOM pour des appareils numériques d'enregistrement sonore devait faire l'objet d'une extension de la liste des produits ou des services par la voie d'un nouveau dépôt de marque, conformément aux dispositions de l'article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle.

Nous sommes donc, ici encore, à la cassation de l'arrêt.

5.- Portée de la cassation éventuelle

A l'exception de la sixième branche du moyen, qui peut faire l'objet d'un rejet non spécialement motivé, les cassations à intervenir sur les autres branches pourraient donner lieu à une cassation partielle.

Chacune des cinq premières branches du moyen critique l'arrêt attaqué pour l'une des catégories définies aux classes 9 et 15. La 1 ère branche est relative à la catégorie « appareils d'enregistrement du son », la 2 e branche à la catégorie « systèmes de création et d'édition de graphiques par ordinateur », les 3 e et 4 e branches à la catégorie « systèmes de sonorisation extérieure » et la 5 e branche à la catégorie « magnétophones ».

Le moyen ne critique donc pas l'arrêt en ce que, confirmant la décision du directeur général de l'INPI, il a rejeté la demande de déchéance de la marque ZOOM concernant les « amplificateurs » et les « instruments de musique » de la classe 9, ainsi que les « instruments de musique électronique » de la classe 15.

Il en résulte que, si une cassation devait intervenir au titre des cinq premières branches du moyen, elle pourrait être prononcée partiellement, même si l'arrêt attaqué et la décision du directeur général de l'INPI ne comportent pas des chefs de dispositif distincts pour chacune de ces catégories.

En effet, « Lorsqu'une partie seulement d'un chef de dispositif unique encourt la cassation, la jurisprudence des chambres varie sur la possibilité de scinder ce chef de dispositif pour n'en casser qu'une partie. L'analyse du contentieux de la responsabilité civile laisse ainsi apparaître deux pratiques différentes : la deuxième chambre civile prononce des cassations totales (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.536, 20-13.893, publié (cassation partielle); 2e Civ, 4 février 2021, pourvoi n° 19-21.489, diffusé), sauf lorsque le dispositif est détaillé poste par poste et qu'un seul poste est cassé (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.483, publié (cassation partielle) ; 2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-21.489, diffusé) ; la première chambre civile juge quant à elle que « la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la décision annulée, limiter sa censure à celle-ci. » (1re Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 19-21.800, diffusé ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991, diffusé) et la jurisprudence de la chambre commerciale et de la troisième chambre civile est dans le même sens (Com, 1 juin 2022, pourvoi n° 20-19.476, diffusé ; Com, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-15.673, diffusé ; 3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié (cassation partielle). » [2]

Nous concluons donc à la cassation de l'arrêt, sauf en ce que, confirmant la décision rendue le 10 novembre 2022 par le directeur général de l'INPI, il a rejeté la demande en déchéance DC21-0171 de la marque Zoom relative aux catégories « amplificateurs » et « instruments de musique » de la classe 9, et de celle des « instruments de musique électronique » de la classe 15.

---

[1]Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, juriste à l'EUIPO, département « Coopération Internationale et Affaires Juridiques », chronique « Marque de l'Union européenne - Un an de jurisprudence sur les motifs relatifs de refus de marques de l'Union européenne », Propriété industrielle n° 2, février 2019, chron. 2

[2]«1786. Scission du chef de dispositif », Droit et pratique de la cassation, Ed. LexiNexis 2025, p. 706