COUR DE CASSATION

INFORMATION relative au rapport du conseiller rapporteur

Le présent rapport a été établi par un magistrat de la Cour de cassation, désigné conseiller rapporteur, en vue d'instruire une affaire (le « pourvoi en cassation ») soumise à la Cour de cassation. Au vu de ce rapport et des autres documents de la procédure, et après en avoir délibéré dans une formation de jugement comportant plusieurs juges, la Cour de cassation a tranché l'affaire par un arrêt, également diffusé sur Judilibre. Ce rapport est un document de travail préparatoire établi, d'abord, à l'intention des magistrats du siège de la Cour appelés à trancher l'affaire. Ces magistrats sont des spécialistes de la question de droit examinée dans le rapport, qui n'a dès lors pas vocation à faire une présentation doctrinale de l'état du droit, mais à procéder à l'analyse de la procédure, des éléments de droit pertinents et des éventuels enjeux juridiques de l'affaire. Conformément au principe du contradictoire, ce document est également communiqué aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu'à l'avocat général. Enfin, ce rapport fournit une analyse à l'issue de laquelle le conseiller rapporteur ne donne pas son avis, lequel est soumis au secret du délibéré. Le rapport est donc toujours complété par deux autres documents établis par le rapporteur à l'intention des autres magistrats de la formation de jugement : une note d'avis et le ou les projets d'arrêts qu'il a préparés. Ces documents ne sont pas accessibles sur Judilibre.

N° G2421401	24 mars 2026	CO	
Décision attaquée : 5 juillet 2024 de la cour d'appel de Paris			

la société Zoom Video Communications INC C/ le directeur général de l'INPI _____	
rapporteur : Nathalie.Sabotier	**RAPPORT**

TABLEAU SYNOPTIQUE DU RAPPORTEUR	
Identification du ou des points de droit à juger	*Office du juge (et de l'office national) en matière de déchéance de droits sur une marque : la recherche d'une éventuelle sous-catégorie autonome (1 ère branche), la possible extension de la portée d'un dépôt (5 ème branche).*
Appréciation de la question posée	□ question complexe

	☒ questions nouvelles importantes [1] (1 ère et 5 ème branches) □ question transversale à plusieurs chambres □ question sérielle
Proposition de rejet non spécialement motivé (art. 1014 CPC)	*sixième branche*

Formation proposée (lorsque l'affaire n'est pas déjà audiencée)	□ formation restreinte ☒ formation de section □ option possible : formation restreinte ou de section
En cas de publication de l'arrêt à rendre, intérêt de la diffusion du rapport sur Judilibre	☒ Oui □ Non

Nombre de projets d'arrêt préparés	☒ un projet d'arrêt

1 - Rappel des faits et de la procédure

1. Le 19 février 1990, la société (de droit japonais) Kabushiki Kaisha Zoom a sollicité l'enregistrement de la marque verbale française « zoom » pour désigner en classes 9 et 15 les *« Instruments de musique électronique, 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 »* . Cette marque, enregistrée le 29 janvier 1993 sous le numéro 1729780, est régulièrement renouvelée depuis lors.

1. Le 12 novembre 2021, la société (de droit américain) Zoom Video Communications Inc. a saisi le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (l'INPI) afin d'obtenir la déchéance de la société Kabushiki Kaisha Zoom de la totalité de ses droits sur la marque n°1729780 « zoom ».

1. Le 10 novembre 2022, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande.

1. Par un arrêt du 5 juillet 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision. Il s'agit de la décision attaquée par un **pourvoi de la société Zoom Video Communications formé le 15 novembre 2024.**

Procédure devant la Cour de cassation

Pourvoi	N° G2421401 Du 15 novembre 2024
Mémoire ampliatif	Déposé le 5 mai 2025 (article 700 CPC : 5 000 euros). ☒ Signification à une partie non constituée : le directeur général de l'INPI n'a pas constitué avocat ; le mémoire ampliatif lui a été signifié le 13 mai 2025 à une personne présente au domicile (Mme [I]).

Mémoires en défense et pourvois incidents	Mémoire en défense de la société Kabushiki Kaisha Zoom : déposé le 2 juillet 2025 (article 700 CPC : 6 000 euros).

1. La procédure semble régulière, dans l'ignorance de la date de signification de l'arrêt du 5 juillet 2024 et la société Zoom Video Communications étant établie aux Etats-Unis.

2 - Exposé du moyen

1. La société Zoom Video Communications fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté sa demande de déchéance des droits de la société Kabushiki Kaisha Zoom sur la marque « zoom », alors :

1 °/ que 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 ; que 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 ; que dans ses conclusions d'appel, la société Zoom rappelait que, pour revendiquer un usage sérieux de la marque verbale française n° 1 729 780 Zoom au titre de la catégorie « appareils d'enregistrement du son », la société KKZ invoquait les ventes en France d'enregistreurs portatifs, d'enregistreurs de terrain, d'enregistreurs de podcast et d'enregistreurs vidéo et audio, qui sont des enregistreurs portables poursuivant une finalité commune précise, à savoir la réalisation d'enregistrements sonores de haute qualité, notamment lors de concerts, et qui, en raison de cette utilisation spécifique, constituent une sous-catégorie autonome cohérente au sein de la catégorie plus large des « appareils d'enregistrement du son » , - sous-catégorie reconnue par la jurisprudence communautaire - , ce dont il résultait que l'usage de la marque pour des enregistreurs portables appartenant à une sous-catégorie autonome ne caractérisait pas un usage sérieux de la marque pour la catégorie plus large constituée par les « appareils d'enregistrement du son » ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement du raisonnement tautologique selon lequel les contours de la catégorie « appareils d'enregistrement du son » sont suffisamment « circonscrits aux produits d'enregistrement du son », de sorte qu'il n'était « pas possible d'opérer des divisions significatives au sein de cette catégorie », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les enregistreurs portables, eu égard à leur finalité, à la clientèle visée et à leur mode de commercialisation, ne constituaient pas une sous catégorie susceptible d'être envisagée de manière autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

2 °/ que dans ses conclusions d'appel, la société Zoom faisait valoir que « les applications « Handy Recorder » et « Handy Recorder PRO » commercialisées par la société KKZ ne relevaient pas de la catégorie générale des « systèmes de création et d'édition de graphiques par ordinateur » que la marque contestée désigne en classe 9, mais que ces applications constituent des sous-catégories d'une catégorie de produits entièrement différents , de sorte qu'à supposer même rapportée la preuve de l'usage sérieux de la marque contestée pour désigner ces applications, la démonstration restait à rapporter d'un usage sérieux de la marque pour la catégorie large des « systèmes de création et d'édition de graphiques par ordinateur » ; qu'en se bornant à affirmer que les « systèmes de création et d'édition de graphiques par ordinateur » pouvaient « s'entendre d'applications permettant notamment de reproduire et d'éditer sous forme graphique des fichiers sonores » et que « les pièces produites par la société KKZ démontrent l'usage pendant la période pertinente de tels produits revêtus de la marque Zoom », sans répondre aux écritures de la

société Zoom démontrant que les applications invoquées par la société KKZ relevaient d'une catégorie de produits différente de celle des « systèmes de création et d'édition de graphiques par ordinateur » , *la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;*

3°/ que 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 ; que dans ses conclusions d'appel, la société Zoom rappelait que la catégorie large des « systèmes de sonorisation extérieure », que la marque contestée désigne en classe 9, « s'entend de l'ensemble de l'équipement nécessaire à l'amplification et la diffusion de sons dans un espace extérieur » et que « rien ne justifie d'étendre cette catégorie aux « systèmes de sonorisation » de manière générale en omettant le terme « extérieure » ; qu'en se bornant à affirmer que les « systèmes de sonorisation extérieure » et les « instruments de sonorisation à savoir appareils d'émission à fréquence vocale » sont « des équipements de diffusion du son comportant notamment des microphones, des tables de mixage, des amplificateurs et des interfaces audio d'ordinateurs » et que « les pièces produites par la société KKZ démontrent l'usage pendant la période pertinente de tels produits revêtus de la marque Zoom », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les équipements d'amplification et de diffusion du son dont la commercialisation sous la marque Zoom était invoquée par la société KKZ au titre d'un usage sérieux de celle-ci avaient vocation à être utilisés dans un espace extérieur, condition pourtant nécessaire pour que les produits en cause puissent figurer au sein de la catégorie des « systèmes de sonorisation extérieure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que 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 ; qu'en affirmant que les pièces produites aux débats par la société KKZ démontraient l'usage pendant la période pertinente de produits revêtus de la marque Zoom entrant dans la catégorie des « systèmes de sonorisation extérieure » visée dans l'enregistrement en classe 9, tout en distinguant, au sein de cette catégorie, les « microphones, les tables de mixage, les amplificateurs et les interfaces audio d'ordinateurs », la cour d'appel qui a ainsi retenu un usage par la société KKZ des produits en cause au titre de la catégorie pertinente des « systèmes de sonorisation extérieure » par simple extension de l'usage par cette société de sous-catégories non visées dans l'enregistrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.714-5, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que l'étendue initiale de la protection garantie par le dépôt de la marque ne peut être élargie ; que dans ses écritures, la société Zoom faisait valoir que la société KKZ ne pouvait se prévaloir de l'usage de la marque contestée pour des produits récents, inexistants à la date du dépôt de la marque, de sorte qu'elle ne pouvait revendiquer l'usage, pendant la période pertinente, d'appareils d'enregistrement numérique au titre de la catégorie des « magnétophones », à laquelle ils sont étrangers ; qu'en affirmant pourtant 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 », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'étendue de la protection initiale ne

peut être élargie et a violé l'article L.714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ qu'est assimilé à un usage sérieux de la marque, l'usage de celle-ci sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; que dans ses conclusions d'appel, la société Zoom faisait valoir que les pièces communiquées par la société KKZ n'établissaient pas un usage sérieux de la marque Zoom, dès lors qu'elles faisaient apparaître cette marque sous une forme modifiée qui en altérait le caractère distinctif, notamment en ce que le signe « ZOOM » était le plus souvent exploité en combinaison avec une référence de produit (ZOOM B3n, ZOOM G5N, ZOOM G3Xn…) ; qu'en écartant ce moyen, tout en constatant l'existence « d'éléments alphanumériques (B3n, G5n, G3Xn, G3n, ARQ, F8n) qui figurent en combinaison avec la marque Zoom », ce dont il résultait nécessairement que le caractère distinctif de la marque Zoom se trouvait altéré par l'adjonction de ces éléments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.714-5, 3° du code de la propriété intellectuelle.

4 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté à juger

1. Les critères de détermination de l'existence ou non d'une sous-catégorie autonome de produits ou services ont-ils été correctement appliqués par la cour d'appel ?

1. La portée d'un dépôt de marque peut-il être « élargi » ? (des preuves d'usage pour des produits non désignés à l'enregistrement peuvent-ils valoir preuves d'usage pour les prduits désignés qu'ils ont technologiquement remplacés ? Dit autrement, s'il entend obtenir la protection de nouveaux produits non désignés à l'enregistrement, le titulaire doit-il procéder à un nouveau dépôt ?)

5 - Discussion citant les références de jurisprudence et de doctrine

5.1 Rappel des dispositions applicables

1. La loi applicable à une demande en déchéance est celle en vigueur à la date de la demande de déchéance : CJUE, 6 juin 2019, Deichmann / EUIPO, C-223/18, point 2.

1. Aux termes de l'article L. 714-5, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle (dans sa rédaction issue del'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019), « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.»

1. Selon l'article L. 716-3 du même code, « Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.

La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou

des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

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.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de

cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la

demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

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. Elle a un effet absolu.»

5.2 Les preuves d'usages doivent porter sur les produits et services désignés à l'enregistrement (branches 2, 3 et 4)

1. La Cour de cassation contrôle que les juges ont vérifié l'exploitation de la marque

pour chacun des produits et services désignés à l'enregistrement (Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.596 ; Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.752 ; Com., 10

mai 2011, pourvoi n° 10-18.317 ; Com., 10 novembre 2021, pourvoi n° 18-16.750).

1. Elle contrôle également que les usages retenus correspondent aux produits ou

services pour lesquels la marque est enregistrée (Com., 22 juin 2002, pourvoi n° 21-10.051 : un contrat de parrainage sportif ou de sponsoring ne vaut pas preuve d'usage

de la marque pour des activités sportives ; Com., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.852 : les activités de « sponsoring et de co-branding », pour valoir usage à titre de marque pour les services de promotion commerciale, doivent concerner un service fourni à une autre entreprise et non correspondre aux activités de la titulaire pour promouvoir sa propre marque).

1. En effet, la chambre commerciale juge que les preuves d'usages portant sur des produits simplement « analogues » ou « similaires » ne peuvent valoir preuve d'usage pour les produits désignés à l'enregistrement (Com., 21 janvier 2004 , pourvoi n° 02-12.197, publié ; Com., 9 mars 2010 , pourvoi n°09-13.231 ; Com., 17 janvier 2006 , pourvoi n° 04-10.538).

5.3 La portée de l'enregistrement peut être réduite (branche 1)

1. Interprétant les dispositions de la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, la Cour de justice admet que les marques déposées dans une catégorie de produits ou services large puissent subir une réduction de leur portée à l'occasion d'une demande en déchéance à une catégorie plus restreinte de produits ou de services,sous réserve que cette catégorie de produits ou services constitue une

« sous-catégorie autonome ».

1. Par un arrêt du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18, Ferrari SpA) la Cour de justice de l'Union européenne s'est en effet prononcée en ces termes : « Il ressort de l'article 13 de la directive 2008/95 que, si un motif de déchéance, tel que celui prévu à l'article 12, paragraphe 1, de cette directive, n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

37.S'agissant de la notion de « partie des produits ou services » visée à l'article 13 de

la directive 2008/95, il y a lieu de relever que le consommateur désireux d'acquérir un

produit ou un service relevant d'une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l'intérieur de laquelle

il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l'ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l'origine pour ces produits ou ces services. Dans ces

circonstances, il est suffisant d'exiger du titulaire d'une telle marque d'apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services

relevant de cette catégorie homogène (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 42).

38. En revanche, 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 d'une marque enregistrée pour cette

catégorie de produits ou de services d'apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d'être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n'a pas apporté une telle preuve (voir, par analogie, arrêt

du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 43).

39. En effet, si le titulaire d'une marque 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 pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de

la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l'intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits

ou services, voire de demander l'enregistrement de ce signe en tant que marque (voir,

par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point

43).

40. En ce qui concerne le critère pertinent ou les critères pertinents à appliquer 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 aux fins

de la définition d'une sous-catégorie autonome de produits (voir, par analogie, arrêt

du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 44) ».

1. Par cette décision Ferrari SpA, la Cour de justice précise que « la finalité et la destination des produits ou des services » en cause constitue le critère essentiel aux

fins de la définition d'une sous-catégorie autonome de produits ou de services (§41 et

C-714/18 §46), ce qui suppose une analyse concrète des produits ou des services pour lesquels la preuve de l'usage de la marque est rapportée (§42 et C-714/18 §46).

1. Il appartient ainsi aux juges, saisis d'une demande de déchéance, de réaliser un

contrôle de la nature du produit ou du service et des caractéristiques du marché considéré tenant, d'une part, au caractère restreint ou large de la catégorie considérée

puis, d'autre part, lorsque la catégorie est large, au champ d'application d'une ou plusieurs sous-catégories autonomes au regard des critères de la finalité et de la destination des produits ou services, aux fins de déterminer si le consommateur désireux d'acquérir les mêmes produits perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée (Com., 14 mai 2025 , pourvoi n° 23-21.866 ; Com., 14 mai 2025 , pourvoi n° 23-21.296).

1. La société Zoom avait en l'occurrence appelé l'attention de la cour d'appel sur la décision suivante du tribunal de l'Union européenne qui avait approuvé la décision de l'EUIPO ayant consisté à limiter la marque de la défenderesse à la sous-catégorie, considérée comme autonome, des « enregistreurs portables » (TUE, 24 avril 2018 , T-831/16, Kabushiki Kaisha Zoom c/ EUIPO, point 47), dont la finalité est d'être portables (par opposition aux enregistreurs de plus grande taille et fixes, dans un studio d'enregistrement par exemple ou une salle de concert de grande taille) à destination des consommateurs recherchant un tel produit (tels que certains musiciens ou encore les journalistes).

1. La cour d'appel a en l'occurrence retenu que les appareils commercialisés par la titulaire de la marque avaient pour finalité « de capter et d'enregistrer des sons », peu important l'environnement, et que les appareils d'enregistrement du son étaient (tous) destinés aux « mêmes utilisateurs ».

1. Des auteurs relèvent que « Les juridictions françaises sont réticentes dans le cadre du contentieux en déchéance à procéder à une sorte de réécriture du libellé lorsque la marque contestée n'est exploitée que pour une catégorie restreinte de produits ou services alors que la marque est déposée en visant une catégorie plus générale. (...) Sur l'ensemble de ces questions, l'intégration dans la directive (dir. 2015/2436, art. 39) de la jurisprudence IP Translator (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10) a également eu, à n'en pas douter, des conséquences fortes sur la pratique des tribunaux en matière de déchéance partielle, obligeant le juge français à plus de rigueur et de sévérité dans le traitement de la déchéance partielle. » (JurisClasseur Marques - Dessins et modèles, Fasc. 7405-2, Perte du droit sur la marque : déchéance pour cause de défaut d'exploitation, par Éric Le Bihan et Rémi Huchet, I, C, 3°).

5.4 La portée d'une marque telle que déposée pourrait-elle être étendue ? (branche 5)

1. Il est, d'abord, rappelé qu'aux termes de l'article R. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services, et qu'aux termes de l'article R. 712-21, le déposant peut, sous certaines conditions de délai, renoncer à tout ou partie de son dépôt.

1. Dans le cadre d'une action en déchéance, la portée d'une marque peut également être réduite.

1. La sécurité juridique des tiers paraît s'opposer en revanche à ce que la portée d'une marque puisse être « élargie » indépendamment d'un nouveau dépôt, ainsi que le suggère la cinquième branche du moyen unique du pourvoi. [2] Rappelons à cet égard que la chambre commerciale juge que « 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 , pourvoi n° 09-13.231 déjà mentionnée au point 14 du rapport).

1. Au demeurant, l'INPI n'admet pas, au moment du renouvellement, la modification des produits et services désignés et exige dans un tel cas un nouveau dépôt. En effet, aux termes de l'article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle, « L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services . Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, sans que l'institut puisse être tenu responsable de l'absence de cette information. (...)

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.»

1. La jurisprudence admet néanmoins que les preuves d'usage d'un signe modifié par rapport à l'enregistrement vaille preuve d'usage sérieux pour cet enregistrement.

5.5 Les preuves d'usage portant sur une marque modifiée par rapport à l'enregistrement (branche 6 : proposition de RNSM)

1. La question de l'exploitation de la marque sous une forme modifiée est régie par les dispositions de l'article 5, C, paragraphe 2 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, qui prévoit que « L'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque. »

1. Cette disposition a été reprise à l'article 16, paragraphe 5, sous a), de la directive 2015/2436, lui-même transposé à l'article L. 714-5, 3° du code de la propriété intellectuelle.

1. Elle permet au titulaire de la marque de la faire évoluer commercialement afin de l'adapter aux évolutions du marché (CJUE, 25 octobre 2012 , C-553/11, Bernard

Rintisch c/ Klaus Eder, point 22).

1. L'ajout d'un élément distinctif à un élément lui-même faiblement distinctif est susceptible d'affecter le caractère distinctif de la marque dans son ensemble (TUE, 28 février 2017 , T-766/15, Labeyrie c/ EUIPO, qui concernait l'ajout, en surimpression, du cartouche Labeyrie à la marque constituée d'un semis de poissons dorés sur fond bleu pantone 288, pour désigner les produits suivants : « saumons fumés »).

1. En revanche, les ajouts descriptifs sont considérés comme ne modifiant pas le caractère distinctif de la marque et des usages de la marque ainsi modifiée doivent être pris en compte (TUE, 25 juin 2020 , T-104/19, Dermavita c/ EUIPO, qui approuve la décision de l'EUIPO de considérer comme valant usage sérieux de la marque « JUVEDERM » l'usage démontré des signes complexes «JUVEDERM ULTRA», «JUVEDERM VOLBELLA», «JUVEDERM VOLUMA», «JUVEDERM VOLIFT», «JUVDERM VOLITE»).

1. Les usages simultanés de deux marques pour un même produit sont également possibles. Les preuve d'usage pour l'une peuvent même être retenus lorsqu'ils n'ont été effectués qu'avec l'autre (CJUE, 18 avril 2013 , C-12/12, Colloseum Holding AG c/ Levi Strauss & Co).

1. Le retrait d'éléments figuratifs descriptifs peuvent ne pas affecter le caractère distinctif de la marque dont l'usage ainsi modifié peut lui permettre de ne pas encourir la déchéance (Com., 15 mai 2024 , pourvoi n° 23-11.592).

1. La critique de la sixième branche manque en droit, l'ajout d'éléments à la marque n'apparaissant pas comme étant de nature, en lui-même, à altérer le caractère distinctif de la marque. Il est ajouté, qu'en l'occurrence, la cour d'appel a relevé que la marque Zoom est exploitée suivie d'une suite de lettres et de chiffres constituant les références des produits, correspondant aux spécifications techniques des produits, et perçues comme telles par les consommateurs des produits. La cour d'appel en a déduit que ces éléments descriptifs des produits ne modifiaient pas le caractère distinctif de la marque « Zoom » pour décrire les produits en cause.

1. Il est donc proposé de rejeter la critique développée par la sixième branche du moyen par une décision de rejet non motivée.

---

[1] La directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques impose aux Etats membres de prévoir une procédure administrative de déchéance (article 45) en particulier pour le cas de défaut d'exploitation, et ce, « pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques.» (Considérant 31 de la directive). Le considérant 39 de la directive précise également que les différents offices nationaux et les Etats membres devraient promouvoir la convergence de leurs pratiques.

[2] En l'occurrence, la cour d'appel a retenu que les preuves d'usage produites portant sur des « enregistreurs numériques » valaient preuves d'usage sérieux de la marque pour les « magnétophones », dès lors que les premiers ont, par l'effet de l'évolution technologique, remplacé les premiers.