

**COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE  
ARRÊT AU FOND DU 23 septembre 2021**

**Chambre 3-1  
N° 2021/243  
N° RG 21/00164 -  
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXSK**

**Décision déferée à la Cour :**

Projet de décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 12 octobre 2020, devenu définitif le 11 décembre 2020, enregistré sous le n° national 4543927.

**DEMANDERESSE**

**S.A. LABORATOIRES M&L, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Directeur Général Administrateur Monsieur J G, dont le siège social est sis**  
Zone Industrielle Saint-Maurice  
04100 MANOSQUE

représentée par Me J M de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me S G , avocat au barreau de PARIS, plaident

**DEFENDEURS**

**INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI),**  
demeurant  
15 rue des  
Minimes - CS 50001  
92677 COURBEVOIE

représenté par Mme M C, en vertu d'un pouvoir général

**Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Cour d'Appel - Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE**

représenté par M. P G (Avocat général)

\*\_\*\*\_\*\*\_\*

**COMPOSITION DE LA COUR**

L'affaire a été débattue le **14 juin 2021** en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur P C, Président, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur P C, Président  
Madame M B, Conseillère  
Madame S C, Conseillère  
qui en ont délibéré

**Greffier lors des débats** : M. A V .

**Ministère Public** : M. P G (Avocat général), lequel a été entendu en ses observations orales.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

## **ARRÊT**

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le **23 septembre 2021**.

Signé par Monsieur P C, Président et M. A V , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

\*\*\*

## **FAITS ET PROCÉDURE**

Le 16 avril 2019, la société LABORATOIRES M&L a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative française n° 4543927 ainsi reproduite :

Le dépôt visait les produits suivants de la classe 3 de la Classification de Nice :

« Savons non médicaux pour soins corporels ; savons non médicaux à usage domestique ; savons pour le bain ; savons de beauté ; savons non médicaux à usage personnel ; savons cosmétiques ; savonnettes ; savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions capillaires ; dentifrices ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; shampooings ; gels douche ; bains moussants ; bains moussants non médicaux ; lotions à usage cosmétique ; cosmétiques sous forme de gels ; masques de beauté ; lotions pour le bain ; préparations cosmétiques ; crèmes cosmétiques pour la peau ; lotions cosmétiques pour le soin du visage et du corps ; lotions toniques pour la peau ; sérums de beauté ; produits démaquillants ; exfoliants pour le visage ; exfoliants pour les pieds ; exfoliants pour les mains ; crayons à usage cosmétique ; cosmétiques pour les

sourcils ; teintures pour cils ; gels de rasage ; mousses à raser ; savons à barbe ; produits de rasage ; lotions après-rasage ; laits de toilette ; fards à paupières ; rouges à joues à usage cosmétique ; produits de maquillage ; mascara ; poudre pour le maquillage ; fonds de teint ; vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles ; rouge à lèvres ; baumes à lèvres non médicamenteux ; déodorants à usage personnel ; dépilatoires ; cires à épiler ; crèmes dépilatoires ; préparations cosmétiques amincissantes ; préparations de bronzage pour la peau ; préparations cosmétiques de protection solaire ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; encens ; préparations pour parfums d'ambiance ; sachets pour parfumer le linge ; pots-pourris ; crèmes pour blanchir la peau ; produits décolorants pour les cheveux ; papier abrasif ; cosmétiques pour animaux ; huiles parfumées ; bois odorants.»

Le 26 juillet 2019, l'Institut National de la Propriété Industrielle a adressé à la déposante un refus provisoire d'enregistrement de la marque précitée pour l'ensemble des produits visés au dépôt.

Le 9 octobre 2019, la société LABORATOIRES M&L a régularisé des observations en réponse au refus provisoire d'enregistrement de la marque n° 4543927.

Le 12 octobre 2020, l'Institut National de la Propriété Industrielle a notifié à la déposante son projet de décision relatif à la demande d'enregistrement de la marque litigieuse, projet refusant l'enregistrement en raison de l'absence de caractère distinctif intrinsèque du signe et de l'absence de démonstration de l'acquisition de ce caractère par usage de la marque. Ce projet est devenu définitif le 11 décembre 2020.

Suivant acte enregistré le 6 janvier 2021, la société LABORATOIRES M&L a formé un recours en annulation contre cette décision.

A l'appui de son recours, suivant mémoire déposé le 9 juin 2021, la société LABORATOIRES M&L affirme que le signe tridimensionnel déposé bénéficie d'un caractère distinctif intrinsèque. Elle se réfère à la jurisprudence européenne et nationale concernant les noms géographiques et aux marques tridimensionnelles et soutient que le terme L'OCCITANE, qui renverrait le consommateur à une figure idéale de la femme méditerranéenne, ne peut être considéré comme désignant un lieu géographique, observation étant faite que ce signe bénéficie d'une grande renommée dans le public depuis son exploitation depuis quarante ans. Elle conteste sur ce point les arguments de l'Institut National de la Propriété Industrielle ayant relevé l'existence de nombreuses entreprises exerçant dans les secteurs visés dans l'acte de dépôt et situé en région Occitane et insiste sur la nouveauté de cette appellation dans les textes réglementaires. Elle rappelle que la cour d'AIX EN PROVENCE a déjà reconnu le caractère distinctif du signe verbal L'OCCITANE. Par

ailleurs, le signe déposé aurait acquis un caractère distinctif pour certains produits visés au dépôt, et sur ce point la société LABORATOIRE M&L verse différents documents internes ainsi que des articles de presse. Elle conclut en conséquence à l'annulation de la décision déférée.

L'Institut National de la Propriété Industrielle, a déposé le 11 mai 2021 des observations invoquant en premier lieu l'absence de caractère distinctif de l'élément verbal L'OCCITANE, terme désignant tout ce qui est relatif à la région OCCITANIE et à ses habitants. Elle soutient que depuis la création de cette région le 30 septembre 2016, soit antérieurement au dépôt du signe, le grand public français identifie le terme 'occitane' comme désignant tout ce qui est relatif à cette région. L'Institut National de la Propriété Industrielle fait observer que la précédente décision de la même cour en date du 8 juin 2018 concerne une marque déposée avant la création de la région. En second lieu, l'Institut National de la Propriété Industrielle relève l'absence de caractère distinctif de la forme elle-même, forme basique dans le secteur des cosmétiques. Elle conclut en conséquence à l'absence de distinctivité intrinsèque de la marque tridimensionnelle. Sur le caractère distinctif acquis par l'usage, l'Institut National de la Propriété Industrielle conteste sa matérialité, indiquant au principal que les documents produits démontrent l'usage de la marque verbale L'OCCITANE EN PROVENCE, et non du signe L'OCCITANE seul. De même, les investissements publicitaires et promotionnels ne seraient pas établis pour le signe L'OCCITANE seul.

A l'audience, le ministère public a conclu à l'annulation de la décision de Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en raison de la distinctivité du signe dont l'enregistrement est demandé.

### **MOTIFS DE LA DÉCISION**

Le caractère distinctif intrinsèque du signe dont l'enregistrement est demandé doit être apprécié en tenant compte de l'impression globale générée auprès du public pertinent.

En l'espèce, le signe est composé d'une forme cylindrique avec en partie inférieure trois traits horizontaux parallèles de taille différente et en partie supérieure, de manière très lisible, le signe verbal L'OCCITANE.

Ainsi que l'a relevé Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans la décision attaquée, la forme cylindrique évoque pour tout consommateur à la recherche d'un produit cosmétique soit un stick, soit un emballage sophistiqué, selon la taille considérée ; les trois traits horizontaux peuvent être perçus comme ayant un rôle purement fonctionnel, étant destinés à faciliter le

vissage et dévissage de la partie supérieure du cylindre ; cette forme doit en conséquence être considérée, prise seule, comme banale et usuelle dans le secteur des produits visés à l'acte de dépôt.

Sur cette forme, est apposé sur plus de la moitié du cylindre, et donc de manière remarquable, le signe verbal L'OCCITANE ; ce signe ne constitue pas au sens strict une dénomination géographique, mais le qualificatif d'un élément féminin évoquant la région occitane ; si au jour du dépôt, la région Occitanie avait une existence juridique, aucun élément ne permet d'affirmer que le consommateur est conduit à penser que les produits désignés en proviennent ; si, dans la décision attaquée, Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle relève l'existence de quelques entreprises ayant une activité dans le secteur cosmétique, cette circonstance ne permet pas d'affirmer que le consommateur de ce type de produits identifie cette région comme une provenance géographique connue en matière de parfums ou produits de beauté ; le terme L'OCCITANE, que ce soit avant ou après la création de la région administrative Occitanie, présente en conséquence comme l'avait déjà fait observer la même cour dans un arrêt du 7 juin 2018 versé aux débats, un caractère arbitraire pour désigner les produits visés à l'acte de dépôt.

Le signe verbal arbitraire L'OCCITANE étant prépondérant dans le signe tridimensionnel déposé, il confère à l'ensemble un caractère distinctif intrinsèque ; il convient dès lors d'annuler la décision de Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 11 décembre 2020, sans même devoir examiner la question du caractère distinctif acquis par l'usage.

#### **PAR CES MOTIFS, LA COUR :**

- ANNULE la décision de Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 12 octobre 2020 devenue définitive le 11 décembre 2020 rejetant la demande d'enregistrement n°19/4543927.

- DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties à la cause et à Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

**LE GREFFIER LE PRÉSIDENT**