



## AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document.

D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale.

Contact : [ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr](mailto:ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr)

## LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10

[http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg\\_droi.php](http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php)

<http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm>

**L'ACTION EN DECHEANCE DE MARQUE  
POUR DEFAUT D'USAGE SERIEUX**

THESE POUR LE DOCTORAT EN DROIT (Nouveau Régime)

*présentée et soutenue*  
le 1er juillet 1997

**EXCLU DU  
PRÊT**

par

Pierre-Jean DECHRISTE

EXCLU DU PRÊT

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DROIT-SCIENCES ECO - METZ -	
N° Inv	1997007D
Cote	D/172 97/2 ....
Loc.	Magasin
Cat.	<del>ECO</del>

Membres du jury :

Monsieur Nicolas RONTCHEVSKY,  
Professeur à l'Université de Metz.

Monsieur Michel STORCK,  
Professeur à l'Université Robert Schuman de Strasbourg.

Monsieur Thierry LAMBERT,  
Maître de Conférences à l'Université de Nancy II.

Monsieur Jean-Luc PIOTRAUT,  
Maître de Conférences à l'Université de Metz,  
directeur de thèse.



L'Université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

## **SOMMAIRE**

### **INTRODUCTION**

### **PREMIERE PARTIE : L'INSTANCE EN DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEFAUT D'USAGE SERIEUX**

#### **TITRE I : LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'INSTANCE**

Chapitre 1 : Les conditions préalables

Chapitre 2 : L'intérêt pour agir en déchéance

#### **TITRE II : L'EXERCICE DE L'INSTANCE**

Chapitre 1 : Le déroulement de l'instance

Chapitre 2 : Le dénouement de l'instance

### **DEUXIEME PARTIE : L'APPRECIATION DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX DE LA MARQUE**

#### **TITRE I : LA PREUVE DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX**

Chapitre 1 : Les instruments de preuve de l'usage sérieux

Chapitre 2 : L'objet de la preuve de l'usage sérieux

#### **TITRE II : LES LIMITES DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX**

Chapitre 1 : L'usage de la marque par un tiers

Chapitre 2 : L'usage de la marque sous une forme  
modifiée

Chapitre 3 : La légitimation du défaut d'usage

### **CONCLUSION**

## INTRODUCTION

La marque est un outil indispensable pour une entreprise industrielle et commerciale, afin de pouvoir lutter à armes égales avec les entreprises concurrentes.

Elément essentiel de la stratégie de l'entreprise, les marques permettent de conserver et de conquérir des parts de marché.

Selon Yves BARBIEUX *"elles sont désormais le véritable capital de notre société . Miroir de l'entreprise, elles symbolisent sa philosophie, son style, ses résultats mais aussi et surtout la qualité de ses produits" (1).*

Elément déterminant du patrimoine de l'entreprise, la marque contribue donc à son développement.

L'article 1er de la loi du 4 janvier 1991, codifié sous l'article L 711 - 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, définit la marque de fabrique de commerce ou de service comme :

*"Un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer des produits ou services d'une personne physique ou morale".*

Aux termes de cette définition, la marque assure une fonction : *"distinguer"*.

Elle doit permettre aux tiers, et en particulier aux consommateurs d'identifier le produit ou le service qui leur est offert. Elle en détermine l'origine. C'est là sa fonction essentielle .

Dans la mesure où le consommateur choisit un produit en fonction de la marque qui y est apposée, c'est que dans son esprit, s'attache à cette marque, une certaine garantie de qualité.

Elle institue un rapport de confiance avec le consommateur en engageant la réputation de l'entreprise. Cette garantie de qualité peut ainsi être considérée comme la fonction secondaire de la marque.

La marque, signe de reconnaissance et garantie de qualité, ne joue cependant pleinement son rôle que pour autant qu'elle est effectivement exploitée. Cette exploitation est indissociable de sa fonction.

Pour que l'obligation d'exploiter soit pleinement efficace, il est nécessaire d'assortir le défaut d'exploitation d'une sanction : le titulaire d'une marque, qui n'en assurera pas effectivement l'exploitation, pourra être déchu de son droit sur elle.

Cette sanction a été introduite dans le système législatif français par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 qui est ainsi conçu :

*"Est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque  
"qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait  
"exploiter de façon publique et non équivoque pendant les  
"cinq années précédant la demande en déchéance.*

*"L'exploitation dans une seule classe d'une marque ayant  
"fait l'objet d'un dépôt pour plusieurs classes sera  
"suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance  
"qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d'autres*

"classes et non suivis d'exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l'exploitation, relativement à l'exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.

"La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire; elle pourra être demandée par tout intéressé .

"La preuve de l'exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée".

Le but poursuivi par le législateur de 1964 était de débarrasser le Registre National des Marques de celles qui ne remplissaient plus la fonction dévolue à une marque. Il s'agit des marques déposées mais délibérément inexploitées.

Or, "la marque doit servir au commerce, mais elle ne doit pas l'entraver. Il convient qu'elle soit utilisée pour la diffusion du produit qu'elle couvre, et non comme un moyen de gêner la concurrence" (2) .

Le caractère purement déclaratif du dépôt "qui, à défaut d'appropriation par usage, constitue un acte de prise de possession, permet de constituer des réseaux de marques formant en quelque sorte barrage et interdisant en fait aux nouveaux déposants l'accès à un champ sans cesse étendu de dénominations, d'insignes, de vignettes" (3).

La recherche et le dépôt d'une marque nouvelle et originale devient dès lors de plus en plus difficile.

Il convient de distinguer :

- les marques "de défense" sont des variations d'une marque déjà déposée et doivent servir seulement à la protéger de l'enregistrement et de l'usage de signes autres. Ces marques ne sont donc pas destinées à être utilisées.

Si la marque centrale est solide de telles marques de défense sont inutiles (4).

- les marques "de réserve" sont enregistrées en vue d'un usage mais "*ultérieur et seulement éventuel*" (5).

Dans les deux cas, ces marques sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en déchéance pour défaut d'exploitation.

La sanction de la déchéance a été reprise par la loi du 4 janvier 1991 faisant suite à la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 (89 /104/CEE) rapprochant les législations des Etats membres sur les marques .

Si le principe demeure, la constitution de la déchéance et la portée de celle-ci ont cependant été modifiées.

L'article 27 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 codifié sous article L 714-5 du C.P.I. dispose en effet dans sa rédaction résultant de la modification apportée par la loi n°94-102 du 5 février 1994 :

*"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la  
"marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage  
"sérieux, pour les produits et les services visés dans  
"l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq  
"ans.*

*"Est assimilé à un tel usage :*

- "a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la  
marque ou, pour les marques collectives, dans les  
conditions du règlement ;*
- "b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en  
altérant pas le caractère distinctif ;*
- "c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur  
conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.*

"La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée . Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, 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 visée au paragraphe précédent n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande de déchéance.

"La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée . Elle peut être apportée par tous moyens.

"La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu".

Outre la déchéance pour défaut d'usage sérieux, la loi de 1991 prévoit en son article 28 (repris par l'article L 714-6 du C.P.I.) deux nouvelles causes de déchéance :

- d'une part lorsque la marque est devenue, du fait du titulaire, dans le commerce des produits ou des services une désignation usuelle de l'objet qu'elle couvre ;
- d'autre part lorsque la marque est devenue, du fait du titulaire propre à induire en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique, du produit ou du service qu'elle couvre (sont visées les marques qui du fait du titulaire sont déceptives).

Nous limiterons toutefois notre étude à la déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux.

La loi nouvelle énonce d'une part des dispositions déjà comprises dans la loi de 1964 ou résultant de la jurisprudence développée sous l'ancienne loi et , d'autre part des dispositions nouvelles.

Selon la doctrine unanime, l'"usage sérieux" requis, de nature à faire échec à la déchéance, doit être considéré comme l'"exploitation publique et non équivoque" de la loi de 1964 (6).

Ainsi, l'absence d'exploitation peut être légitimée par l'existence d'une "excuse légitime" (1964) ou de "justes motifs" (1991). Mais les législateurs de 1964 et 1991 ne sont pas allés plus avant dans la définition de la notion de légitimation du défaut d'exploitation.

L'exploitation peut en outre être réalisée personnellement par le titulaire mais également par l'intermédiaire d'un tiers autorisé. En l'absence de plus de définition législative, la jurisprudence a été amenée à préciser les conditions de l'exploitation "indirecte".

La jurisprudence issue de la loi de 1964 avait déjà appliqué l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de PARIS pour admettre que l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif valait moyen de défense à une action en déchéance. Cependant les modalités d'application de ce texte ne sont pas aisées.

L'une et l'autre de ces rédactions font référence à la possibilité d'agir en déchéance pour "tout intéressé" (1964) ou "toute personne intéressée" (1991). La question de l'intérêt pour agir du demandeur est un aspect déterminant de la recevabilité de l'action en déchéance.

Contrairement au droit commun, la charge de la preuve n'incombe pas au demandeur à l'action. La loi met à la charge du titulaire de la marque l'obligation de prouver la réalité d'une exploitation sérieuse.

Les principes édictés par la loi de 1991 apportent cependant d'importantes modifications par rapport au système découlant de la loi de 1964.

Nous ne reprendrons pas le détail de ces différences. Il nous paraît cependant opportun d'en évoquer ici les principales, pour n'y plus revenir.

La loi nouvelle n'impose pas au titulaire de marque un usage ininterrompu pendant cinq ans. Elle sanctionne au contraire l'absence continue d'usage durant ce délai.

Autre innovation du législateur de 1991, la déchéance a un effet absolu. Sous l'empire de la loi de 1964, la déchéance n'avait d'effet qu'entre les parties en litige. L'effet était donc relatif. L'effet absolu n'était atteint que par les décisions qui ordonnaient la radiation des marques déclarées

déchues. Le titulaire était alors privé des droits sur sa marque à l'égard de tous.

Selon la loi de 1964, la date d'effet de la déchéance est celle de sa demande.

Sous l'empire de la loi de 1991, la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans .

Il s'en-suit la modification du point de départ du délai de cinq ans.

En application de la loi nouvelle, la déchéance peut donc prendre effet à une date antérieure à celle de sa demande.

Selon la loi de 1964, le délai est décompté à partir de la demande en justice. Le texte littéral de la loi de 1991 ne précise pas le point de départ du délai. Certaines décisions l'ont calculé à compter de la date d'enregistrement.

En fait, la déchéance est encourue dès lors qu'est constaté le défaut d'exploitation pendant cinq ans, sans qu'il soit nécessaire que cette période suive immédiatement l'enregistrement de la marque.

Au contraire, la loi nouvelle (article L 714-5 alinéa 4) précise expressément que la déchéance peut être prononcée si l'usage a été *"entrepris dans les trois mois précédant la demande et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande"*.

Cette solution apparaît conforme à l'article 12 § 1 de la directive communautaire du 21 décembre 1988 :

*"...toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période (de cinq ans qui suivent l'enregistrement) et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux".*

La loi nouvelle met également fin à une incohérence du système antérieur. La déchéance n'étant alors pas absolue et ses effets remontant à la date à laquelle elle était demandée en justice, une juridiction pouvait dans la même décision constater la déchéance pour défaut d'exploitation et condamner le demandeur en déchéance pour contrefaçon au titre de l'utilisation qu'il avait faite de cette même marque pour la période antérieure à sa demande en déchéance.

Il résulte des dispositions modifiant l'effet de la déchéance que lorsqu'une action en contrefaçon est engagée à titre principal, le défendeur peut désormais valablement conclure à la déchéance de la marque opposée.

Selon le rapport de Monsieur François COLCOMBET devant l'Assemblée Nationale au nom de la Commission des lois (7), la différence entre les deux systèmes de computation touche aux effets de la déchéance.

Selon le nouveau système de computation, la déchéance prend effet à l'expiration du délai alors que sous la loi de 1964, elle prenait effet à la date à laquelle elle était demandée. *"Ainsi, lorsque la déchéance est invoquée à titre de*

*moyen de défense dans une action en contrefaçon, elle peut, dans le premier système (1991), être utilement opposée à la demande".*

C'est au défendeur en déchéance de rapporter la preuve de l'exploitation de la marque qu'il oppose au titre de la contrefaçon, au demandeur reconventionnel en déchéance.

Il doit donc prouver pour la période de la prétendue contrefaçon, qu'il a réellement exploité la marque de manière sérieuse.

Cette opinion est également celle de la doctrine.

Selon Maître MATHELY (8), la loi nouvelle règle la question, la marque inexploitée pendant cinq ans perd toute validité à l'expiration même de ce délai et cesse d'être opposable à cette date.

Selon Messieurs CHAVANNE et BURST (9), il résulte de l'effet absolu d'une décision prononçant la déchéance d'une marque que celui qui serait poursuivi en contrefaçon, par le titulaire d'une marque inexploitée pendant plus de cinq ans et qui encourt la déchéance car l'exploitation n'a pas été reprise avant le début de la période suspecte de trois mois, pourra invoquer en exception la déchéance afin de ne pas être condamné.

Bien qu'elle ne découle pas d'une disposition expresse de la loi, cette solution est conforme aux vœux de l'article 11 § 3 de la directive du 21 décembre 1988 :

*"Sans préjudice de l'application de l'article 12 en cas  
"de demande reconventionnelle en déchéance, un Etat  
"membre peut prévoir qu'une marque ne peut être  
"valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon  
"s'il est établi, à la suite d'une exception, que le  
"titulaire de la marque peut être déchu de ses droits  
"en vertu de l'article 12 paragraphe 1".*

Une application stricte de ces principes peut conduire à imposer au titulaire d'une marque saisissant le juge des référés d'une action visant à mettre fin à des actes de contrefaçon, à se voir imposer de justifier, outre de ses droits sur la marque et de la réalité des actes qu'il critique, l'usage sérieux de ladite marque.

Relevons sur ce point une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 mars 1996 (10) statuant en la forme des référés.

Suite à une action en contrefaçon qu'elle avait introduite, une Société S.T.B.E. titulaire d'une marque TRITON, a assigné en référé une Société INTEL CORPORATION pour lui voir interdire provisoirement l'utilisation de la dénomination TRITON pour divers produits et services. La société défenderesse a notamment soulevé le moyen selon lequel la S.T.B.E. encourait la déchéance pour défaut d'exploitation.

Le Président du Tribunal a rappelé que si conformément à la loi, il a le pouvoir d'interdire à titre provisoire la poursuite des actes argués de contrefaçon, il lui appartient *"de vérifier que l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai .....*". Il a décidé en l'espèce *"qu'il ne résulte pas de manière incontestable des documents invoqués par le demandeur que celui-ci ait fait un usage sérieux de ses droits pendant une période ininterrompue de cinq ans pour*

*l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement de la marque".*

Il subsiste donc un doute sérieux sur l'issue de l'action au fond engagée par la S.T.B.E..

La loi nouvelle facilite le prononcé de la déchéance partielle des droits du titulaire d'une marque recouvrant plusieurs produits ou services.

L'article 11 alinéa 2 de la loi de 1964 excluait le prononcé de la déchéance pour des produits ou des services non exploités s'il subsistait un risque de confusion avec ceux exploités , au détriment de la marque.

Ainsi le titulaire pouvait agir en contrefaçon pour des produits similaires à ceux qu'il n'exploitait pas en fait, mais pour lesquels il conservait la propriété de sa marque en raison de son exploitation partielle.

Dans sa proposition de loi n° 952 (11), Monsieur Jean FOYER reprenait le contenu de l'article 11 alinéa 2 sous la forme suivante :

*"lorsqu'une marque enregistrée pour désigner plusieurs produits ou services est exploitée pour l'un d'eux ou une partie seulement d'entre eux, la déchéance n'est pas encourue à l'égard des autres produits ou services pour lesquels l'usage de la marque pourrait entraîner un risque de confusion ou causer un préjudice à son propriétaire".*

Pour Monsieur COLCOMBET, auteur d'un rapport au nom de la Commission des lois devant l'Assemblée Nationale (12), la proposition de loi améliore sur le plan rédactionnel le texte de 1964. "D'autre part, elle le complète en protégeant la

date d'entrée en vigueur de la loi de 1991, la Cour, a expressément visé l'article 11 alinéa 2 de la loi de 1964. Elle a écarté la déchéance, retenant que la marque n'avait pas été exploitée pour les publications imprimées mais que ces dernières pouvaient être confondues avec les produits effectivement exploités sous la marque.

Concernant la demande de déchéance formée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1991, la Cour n'a pas tenu compte d'un éventuel risque de confusion entre les produits exploités et ceux qui ne l'étaient pas.

Elle a jugé qu'aux termes de la loi nouvelle, *"le propriétaire de la marque doit donc justifier d'une exploitation sérieuse pour chacun des produits ou services protégés par la marque"*.

La déchéance a donc été prononcée pour les journaux et périodiques, livres, édition de livres et de journaux.

Citons également la motivation d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (7 octobre 1994 (15); Société PARFUMS ROCHAS ET FEDERATION FRANCAISE DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS DE LA PARFUMERIE ./ WISSOCQ) . La loi nouvelle, n'a pas repris *"la possibilité offerte par la loi ancienne, au titulaire d'une marque, d'opposer à la demande de déchéance, l'exploitation dans des classes de produits similaires, il n'appartient pas au Tribunal de réintroduire cette exception par le biais du défaut d'intérêt (à agir) , en décidant,*

*dans le cadre d'une action de déchéance, à titre préventif, et pour le futur, de l'indisponibilité du signe objet de la marque déchu, et du caractère contrefaisant que revêtirait le dépôt de ce signe à titre de marque, par le demandeur à la déchéance, en raison de la similitude des produits".*

Cette motivation suggère au titulaire partiellement déchu d'utiliser les dispositions de l'article L 713-3 du C.P.I. pour pallier les effets de la déchéance, lorsque l'utilisation non autorisée de la marque peut être à l'origine d'une confusion.

De même est-il conseillé au déposant de n'être pas trop précis dans l'énumération des produits et/ou services que désigne la marque.

Selon Maître MATHELY "il suffit seulement d'indiquer la catégorie générale groupant une variété d'objets spécifiques" (16).

La loi de 1964 avait introduit dans le droit des marques un régime propre aux marques collectives.

La loi de 1991 a établi une distinction entre:

- les marques collectives proprement dites qui peuvent être exploitées par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement ;
- et les marques collectives de certification qui ne peuvent être déposées que par une personne morale qui ne doit être

ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services. Elles peuvent être utilisées par toute personne qui respecte les caractéristiques précisées dans le règlement pour le produit ou service auquel elles s'appliquent.

L'article L 715-2 alinéa 1 du C.P.I. énonce:

*"les dispositions du présent livre (consacré aux marques) sont applicables aux marques collectives, sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulières ci-après ainsi que de celles de l'article L 715-3".*

Les dispositions de l'article L 714-5 sont donc applicables aux marques collectives et aux marques collectives de certification.

En effet, concernant ces dernières, aucune disposition ne déroge aux règles relatives à la déchéance pour défaut d'exploitation.

L'article L 714-5 alinéa 2 a) assimile à un usage sérieux ,*"pour les marques collectives, celui réalisé dans les conditions du règlement"*.

Par conséquent , l'usage par un tiers en dehors du règlement ne permet pas au titulaire d'échapper à la sanction de la déchéance.

Mentionnons également que la loi de 1991 a institué la faculté pour tout titulaire de marque de s'opposer à l'enregistrement par un tiers d'une marque dont il estimerait qu'elle porterait atteinte à ses droits.

Cette procédure fait l'objet des articles L 712-3 à L 712-5 et R 712-13 à R 712-19 du C.P.I..

Les décisions sont "prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle" (article L 712-14) et peuvent faire l'objet d'un recours devant les Cours d'Appel territorialement compétentes (article R 411-19) dans un délai d'un mois (article R 411-20) dans les conditions prévues aux articles R 411-19 à R 411-26.

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 12 janvier 1996 (17) a eu l'occasion de préciser que le contentieux susceptible de se développer autour de cette procédure d'opposition est de nature administrative.

L'article R 712-17 dispose :

*"le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces".*

Or selon l'article R 718 - 1 :

*".....les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois".*

L'alinéa 4 de l'article L 712 - 4 dispose en outre que la procédure d'opposition ne peut être poursuivie au-delà d'un délai de six mois à peine d'être réputée rejetée sauf cas de suspension limitativement énumérés :

*"b) en cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;"*

Dans l'espèce soumise à la Cour d'Appel de PARIS,

une Société de droit luxembourgeois VERT VALLEE, titulaire d'une marque VERTE VALLEE avait formé opposition à l'enregistrement d'une marque VALVERT déposée le 29 mars 1994 par une Société GENERALE DES GRANDES SOURCES BELGES (S.G.G.S.B.).

Conformément à l'article R 712 -17, celle-ci a invité l'opposant à établir qu'il n'encourait pas la déchéance. Cette demande a été notifiée, le 9 septembre 1994, par l'I.N.P.I. qui impartissait un délai d'un mois pour produire les pièces requises.

Après l'expiration du délai imparti, VERT VALLEE a adressé le 27 octobre 1994 des factures censées justifier l'exploitation de sa marque.

La procédure d'opposition a abouti le 23 décembre 1994 à une décision définitive par laquelle le directeur de l'Institut maintenait la clôture de l'opposition. VERT VALLEE a formé un recours tendant à l'annulation de cette décision, faisant notamment valoir qu'en tant que société domiciliée à l'étranger, elle aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire en application de l'article 643 du N.C.P.C. qui augmente de deux mois les délais d'opposition pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

La Cour a jugé que les dispositions de l'article 643 ne s'appliquent qu'aux demandes portées devant une juridiction *"et non pas aux délais impartis dans le cadre des procédures administratives se déroulant devant l'INPI"*.

Elle a en outre précisé qu'appliquer l'article 643 allongerait la durée de la procédure d'opposition au-delà du délai de six mois édicté à l'article L 712-4.

Il revient donc à l'Institut National de la Propriété Industrielle, d'examiner les pièces fournies et de dire si elles sont de nature à établir un usage sérieux de la marque de l'opposant.

L'appréciation de l'usage doit se faire conformément aux critères énoncés à l'article L 714-5 .

En cas de rejet des pièces produites tendant à prouver l'exploitation de sa marque, l'opposant dispose d'un recours.

En tout état de cause, la déchéance ne peut être prononcée que par une juridiction judiciaire saisie au fond d'une demande expresse tendant au prononcé de la déchéance.

Une Société WITNESS avait déposé le 27 juin 1994 une demande d'enregistrement de marque pour la dénomination BLEU SUD pour désigner des produits des classes 18,24 et 25.

Un sieur AMOR, titulaire d'une marque PLEIN SUD pour des produits identiques ou similaires, a formé opposition à ce dépôt le 10 octobre 1994.

Par décision du 31 mars 1995, le directeur de l'I.N.P.I. a relevé que l'opposition était justifiée et que les pièces fournies par l'opposant-à savoir des factures relatives aux années 1991 à 1993 et comportant un logo en forme de blason sur lequel apparaissait la mention

PLEIN SUD de part et d'autre d'un globe terrestre transpercé d'une flèche dirigée vers le sud-attestait d'un usage de la marque pour les produits enregistrés. Le 4 mai 1995, la Société WITNESS a formé un recours contre la décision du directeur de l'Institut. Relevons qu'une instance en contrefaçon introduite par AMOR à l'encontre de WITNESS était pendante devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS. A titre reconventionnel, WITNESS avait demandé la déchéance de la marque PLEIN SUD par conclusions du 30 janvier 1996. Par arrêt du 3 avril 1996 (18), la Cour d'Appel de PARIS a jugé que *"dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'appartient ni à la l'Institut National de la Propriété Industrielle ni à la Cour saisie du recours contre la décision du directeur..., d'apprécier si la demande en déchéance de la marque opposée serait recevable, si les pièces produites pour justifier de son exploitation sont pertinentes, si l'exploitation qui en aurait été faite l'a été avec le consentement de son propriétaire dès lors qu'aucun texte ne permet au directeur de l'Institut...de prononcer la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation..."*. La Cour a sursis à statuer sur le recours à l'encontre de la décision du directeur jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la demande en déchéance soulevée par WITNESS devant le Tribunal de PARIS. Tout en relevant que la demande en déchéance n'avait été formée que postérieurement au délai de 6 mois prévu à l'article L 712-4, la Cour a jugé que dans l'hypothèse

où la déchéance serait prononcée par le Tribunal antérieurement à la date d'opposition, AMOR n'aurait plus qualité pour faire opposition.

La Cour a expressément fait référence au dernier alinéa de l'article L 714-5 :

*"la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu".*

C'est à l'action judiciaire et à ses mécanismes spécifiques que nous entendons consacrer notre étude en illustrant les divers aspects par les solutions jurisprudentielles qui y ont été apportées.

Il nous paraît opportun de distinguer entre d'une part l'aspect procédural et d'autre part le défaut d'usage sérieux lui-même.

En tant qu'action judiciaire, la demande de déchéance est soumise aux règles de procédure et aux conditions de recevabilité du droit commun.

Elle présente également certaines particularités tenant tant à la notion d'intérêt pour agir qu'au déroulement et au dénouement de l'instance.

Le rôle de l'instance en déchéance pour défaut d'usage sérieux (première partie) est donc prépondérant.

La maîtrise des règles gouvernant cette action est déterminante non seulement pour le défendeur mais également pour le demandeur qui peut ainsi se prévenir d'un éventuel rejet de sa demande à raison de la méconnaissance de la spécificité de l'action en déchéance pour défaut d'usage sérieux.

En outre, les moyens de défense de nature à mettre en échec une demande en déchéance doivent faire l'objet d'une étude rigoureuse.

Des divergences jurisprudentielles peuvent apparaître. Elles tiennent principalement au manque de précision des législateurs dans la définition des notions permettant de défendre efficacement à une action en déchéance.

Il s'agit donc d'étudier l'appréciation du défaut d'usage sérieux (deuxième partie).

## NOTES

- (1) Prodimarques, La Revue des Marques, janvier 1993 n°1 p.5
- (2) MAURICE - BOKANOWSKI Ministre de l'Industrie, Sénat séance jeudi 28 juin 1962, R.I.P.I.A. 1965 p.25, J.O. Débats Parlementaires 29 juin 1962 n°235
- (3) ARMENGAUD, travaux préparatoires, exposé des motifs de la proposition de loi 13 décembre 1961 , R.I.P.I.A. 1965 p.15
- (4) CHAVANNE et BURST, Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz 4e édition 1993, n° 863 p.453
- (5) BAUMANN, L'obligation d'exploiter les marques en droit français et allemand, Economica 1978 p.14
- (6) BOUTRON, Colloque sur le Nouveau Droit des Marques en France, I.R.P.I., Litec 1991 ,p.65
- (7) COLCOMBET, rapport au nom de la commission des lois , Assemblée Nationale n° 1301 , R.I.P.I.A. 1991 p.74
- (8) MATHELY, Le Nouveau Droit Français des Marques, éditions J.N.A. 1994 p. 267
- (9) CHAVANNE et BURST, Droit de la Propriété Industrielle , Précis Dalloz 4e édition 1993 n° 1089 p.596
- (10) P.I.B.D. 1996 n° 612 III p. 319 ; R.D.P.I. 1996 n° 65 p.54
- (11) FOYER , proposition de loi n°952 ,Assemblée Nationale, R.I.P.I.A. 1991 p.103 et 303
- (12) COLCOMBET, rapport au nom de la commission des lois, Assemblée Nationale n° 1301 , R.I.P.I.A. 1991 p. 44 et 73
- (13) MATHELY, Le Nouveau Droit Français des Marques, éditions J.N.A.1994 p.245
- (14) P.I.B.D. 1995 n° 593 III p.378
- (15) R.I.P.I.A. 1995 p.23
- (16) MATHELY, le Nouveau Droit Français des Marques, éditions J.N.A.1994, p. 125
- (17) Annexe 4
- (18) Annexe 5

## **PREMIERE PARTIE**

### **L'INSTANCE EN DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEFAUT D'USAGE SERIEUX :**

L'instance se définit comme l'étape judiciaire du procès qui s'étend de la saisine du juge à une décision judiciaire.

L'ouverture de l'instance est soumise à certaines conditions (titre I). Nous tiendrons compte du caractère propre de l'action en déchéance .

Les parties et le juge accomplissent durant cette période un certain nombre d'actes de procédure.

Pour aboutir à une décision judiciaire prononçant ou non la déchéance, l'instance doit être exercée conformément aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile. Il s'agira donc d'étudier l'exercice de l'instance (titre II).

## **TITRE I**

### **LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'INSTANCE :**

Pour être valablement ouverte, une instance en déchéance doit être intentée par une personne qui a un intérêt pour agir (chapitre 2) .

Avant d'évoquer l'intérêt, nous verrons que l'ouverture de l'instance doit remplir des conditions préalables (chapitre 1).

## **Chapitre 1 - Les conditions préalables :**

Le 4 janvier 1991, la France s'est dotée d'une nouvelle loi sur les marques.

L'article 44 de la loi de 1991 dispose que la loi du 31 décembre 1964 cesse de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ,le 28 décembre 1991.

Si la sanction de la déchéance pour défaut d'exploitation durant une période de 5 ans, introduite dans le droit français des marques par la loi de 1964, a été reprise par l'article L 714 - 5 du C.P.I., le législateur de 1991 en a modifié le régime antérieur notamment pour se mettre en conformité avec la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres.

Se posait donc le délicat problème de l'application de la loi nouvelle dans le temps en l'absence de dispositions transitoires (section 1).

Se pose en outre la question du choix de la juridiction habilitée à trancher le litige de la déchéance pour défaut d'usage sérieux (section 2).

## **Section 1 - La loi applicable :**

Les décisions prononcées par les juridictions du fond depuis la promulgation de la loi ont donné lieu à des solutions divergentes.

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (28 février 1994 (1)) a sollicité l'avis de la Cour de Cassation .

La jurisprudence jusqu'à l'avis de la Cour de Cassation doit être étudiée (§1).

On aurait pu penser que l'avis émis le 2 mai 1994 et rectifié le 27 juin 1994 (2) allait mettre un terme à l'existence de décisions contradictoires. Il n'en a rien été .

La jurisprudence postérieure à l'avis doit également être évoquée (§2).

La doctrine a également cherché à combler le vide législatif tenant à l'absence de mesures transitoires sur ce point (3).

En tout état de cause, depuis le 28 décembre 1996, cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi de 1991, la déchéance peut être prononcée.

**§ 1 - LA JURISPRUDENCE JUSQU'À L'AVIS DE LA COUR DE CASSATION :**

Il est unanimement admis que la date de la demande détermine la loi applicable.

Nous nous référerons à un jugement du Tribunal de Grande Instance de MELUN du 2 juin 1992 (4).

L'assignation des LABORATOIRES SMB en déchéance des droits des LABORATOIRES PHARMOCCITAN titulaire de la marque ANAFREBRYL, était du 3 avril 1991.

Le Tribunal a rappelé que la loi de 1964 avait cessé de produire effet le 28 décembre 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991. La loi en vigueur à la date de l'assignation était celle de 1964 et les conditions de la déchéance devaient donc être appréciées par référence à l'article 11 de ce texte.

Décider autrement, serait aller à l'encontre du principe de non rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du Code Civil :

*"la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif".*

Dans le même sens :

- Cour d'Appel de PARIS 3 novembre 1993 (5) (L'ESSUYAGE C'EST PROP)
- Cour d'Appel de PARIS 16 janvier 1995 (6) (BABY COOL DIFFUSION).

Nous évoquerons d'une part la divergence jurisprudentielle quant à l'interprétation de l'article L 714-5 du C.P.I. et à son application aux demandes postérieures au 28 décembre 1991 date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle et d'autre part, l'avis de la Cour de Cassation .

**A) L'INTERPRETATION JURISPRUDENTIELLE DE L'ARTICLE  
L 714-5 du C.P.I. ET SON APPLICATION AUX DEMANDES  
POSTERIEURES AU 28 DECEMBRE 1991 :**

Le nouveau texte, tout comme la loi de 1964, édicte que la déchéance est la sanction du non-usage de la marque pendant un délai de 5 ans. Mais les modalités d'application de cette sanction ont été rendues plus sévères par la loi nouvelle :

- le mode de computation du délai a été modifié. Le délai quinquennal n'est plus décompté à partir de la date de la demande en déchéance (loi de 1964), mais selon la loi de 1991, il court à compter de la date d'enregistrement ou de celle du dépôt. En effet, le texte littéral ne précise pas le point de départ du délai de 5 années.

- la déchéance prononcée selon la loi de 1964 prenait effet à la date de sa demande, alors que selon la loi de 1991, elle est acquise rétroactivement à la date d'expiration du délai quinquennal.

- selon la loi nouvelle, la déchéance est prononcée pour tous les produits et/ou services, visés au dépôt, qui n'ont pas été effectivement exploités.

Sous l'empire de la loi de 1964, l'exploitation partielle, pour l'un des produits et/ou services mettait obstacle à la déchéance pour tous les produits et/ou services non exploités susceptibles d'être confondus avec ceux qui l'étaient.

Trois solutions divergentes se sont dégagées des décisions examinées.

1) La thèse de l'applicabilité immédiate de l'article L 714-5 :

Par jugement du 11 décembre 1992 (7), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a fait droit à une demande en déchéance partielle pour les produits et services de l'Hôtellerie et de la Restauration de la marque MUST déposée par la Société CARTIER. Il a retenu que la demande avait été présentée, pour la première fois le 3 avril 1992, postérieurement au 28 décembre 1991 date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier.

Cette dernière était donc seule applicable. La validité de la marque n'est plus conservée si la marque n'est que partiellement exploitée et cela indépendamment d'un risque de confusion entre les produits déposés et ceux réellement exploités.

La déchéance a été prononcée avec effet du 12 mai 1989, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1991.

Ont également jugé une demande en déchéance recevable en application de la loi nouvelle, les décisions suivantes :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 27 février 1992 (8) (AGENDA PLANNING);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 27 novembre 1992 (9) (GOLCONDA);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 21 octobre 1993 (10) (FLEURS D'AMOUR);
- Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX 8 novembre 1993 (11) (NUMBER ONE).

Ce courant jurisprudentiel couronne la théorie de l'effet immédiat de la loi nouvelle.

## 2) La thèse de la survie de la loi ancienne:

Cette thèse marque une divergence d'appréciation par rapport à la solution évoquée précédemment.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 février 1993 (12)) a prononcé la déchéance de la marque NEUTRO ROBERTS propriété de la Société L.MANETTI H. ROBERTS qui avait été assignée en déchéance par la Société FLORI ROBERTS.

Bien que la demande en déchéance soit postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le Tribunal a appliqué la loi du 31 décembre 1964 au motif que la loi de 1991 ne pouvait avoir d'effet rétroactif.

Dans le même sens :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 29 avril 1993  
(13) (JOKER).

3) La thèse de l'application stricte de l'article 2 du Code Civil et de la théorie des droits acquis :

La première section de la 3e Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS a refusé de prononcer la déchéance pour inexploitation, que ce soit en application de l'article L 714 -5 du C.P.I. ou par celle de l'article 11 de la loi de 1964 au motif, pour la loi de 1991 que la loi n'a pas d'effet rétroactif et, pour la loi de 1964 qu'elle a été abrogée dès l'entrée en vigueur de celle de 1991.

La conséquence en est l'impossibilité du prononcé d'une telle déchéance avant le 28 décembre 1996, le délai quinquennal défini à l'article 27 ne pouvant être écoulé avant cette date, 5e anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, cette jurisprudence a également pour conséquence l'impossibilité pour le défendeur à une action en contrefaçon de se prévaloir de la sanction de la déchéance, lorsque la marque est inexploitée. Il est donc privé d'un moyen de défense.

La motivation des différents jugements rendus en ce sens présente un certain nombre de traits communs.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 28 octobre 1992 (14) a retenu que si la loi n'avait pas modifié la durée de la période durant laquelle le

titulaire doit exploiter sa marque pour conserver ses droits, "elle a aggravé les modalités de cette exploitation (cf supra) et a restreint les conditions du maintien des droits".

Ainsi appliquer cette loi et la soumettre à une situation antérieure, aboutirait d'une part à faire rétroagir la loi et d'autre part à porter atteinte aux droits acquis.

".....ce serait faire rétroagir la loi du 4 janvier 1991 que de sanctionner par la déchéance une insuffisance d'exploitation antérieure à son entrée en vigueur puisque, ce serait faire produire à cette insuffisance d'exploitation des effets ignorés de la loi ancienne sous l'empire de laquelle elle a eu lieu..... Les conditions auxquelles la loi nouvelle subordonne désormais les effets futurs des dépôts anciens, doivent se situer toutes entières après sa mise en vigueur ...".

Par conséquent, la déchéance en application de la loi nouvelle ne pourra pas être prononcée avant le 28 décembre 1996.

D'autres décisions ont adopté une solution identique, fondée essentiellement sur les dispositions de l'article 2 du Code Civil d'une part, la théorie du respect des droits acquis d'autre part.

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 3 mars 1993 (15) (TALENTS);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 26 avril 1993 (16) (GAP);

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 19 mai 1993 (17) (KIE);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 23 juin 1993 (18) (MACADAM) ;
- Cour d'Appel de PARIS 3 février 1994 (19) (COMPAC);
- Cour d'Appel de PARIS 10 février 1994 (20) (ESPRIT).

Par arrêt du 28 février 1994 la Cour d'Appel de PARIS a sursis à statuer sur une demande en déchéance et a sollicité, en application de l'article L 151- 1 du Code de l'Organisation Judiciaire , un avis de la Cour de Cassation, rendu le 2 mai 1994 et rectifié le 27 juin 1994 (21).

#### B) L'AVIS DE LA COUR DE CASSATION :

- La réponse apportée par la Cour de Cassation à la 4e question apparaît de nature à mettre fin à une interprétation erronée de certaines juridictions du fond, des dispositions de l'article L 714-5 alinéa 1er, selon laquelle la déchéance était encourue dès lors que le titulaire de la marque ne prouverait pas avoir exploité celle-ci pendant une période ininterrompue de 5 ans (cf notamment : Tribunal de Grande Instance de CHALONS-SUR-MARNE 29 décembre 1993 (22) (CHATEAU LA LAGUNE) ; Tribunal de Grande Instance de PARIS 31 janvier 1994 (23) (INNOTHERA)).

La Cour de Cassation retient, au contraire, que c'est uniquement **la non-exploitation pendant une durée continue** de 5 ans qui peut entraîner la déchéance. Telle était au demeurant la règle sous l'empire de la loi de 1964.

- A la première question, la Cour de Cassation est d'avis qu'une demande en déchéance introduite postérieurement à la

date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne peut être jugée, selon les termes de cette loi, si le délai de non-exploitation a été intégralement accompli, avant l'entrée en vigueur de ce texte.

Relevons que la réponse a déformé la question posée et que pour cette raison, l'avis relève que la seconde question est sans objet.

- A la première branche de la 3e question, la Cour de Cassation répond que l'article L 714 - 5 pourra être appliqué, à compter du 28 décembre 1996 pour une demande en déchéance fondée sur la non-exploitation d'une marque, pendant une durée de cinq ans venue à expiration antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La Cour ajoute que sont seuls concernés les dépôts antérieurs au 28 décembre 1986.

Selon la 2e branche, lorsque la période quinquennale s'est partiellement écoulée, avant le 28 décembre 1991, l'article L 714-5 peut être appliqué à la date de la demande en déchéance, *"c'est à dire pour les dépôts effectués après le 28 décembre 1986"*.

Ainsi, si le délai est accompli antérieurement à l'entrée en application de la loi nouvelle, celle-ci ne peut sanctionner une situation qui s'est créée alors qu'elle n'était pas applicable.

Si en revanche, la situation est constituée postérieurement à la date d'entrée en vigueur, de la loi nouvelle, celle-ci peut la sanctionner, peu important que le délai au terme

duquel la situation est acquise se soit partiellement écoulé sous l'empire de la loi ancienne.

Cet avis appelle cependant une réserve en ce qu'il créé une distinction entre les dépôts effectués antérieurement au 28 décembre 1986 et ceux réalisés postérieurement à cette date.

La Cour de Cassation semble donc lier indissolublement le point de départ du délai de 5 ans à la date du dépôt.

Ainsi exprimé, l'avis semble méconnaître l'alinéa 4 de l'article L 714-5 qui permet au titulaire de la marque d'échapper sous certaines conditions à la déchéance, s'il a *"commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans "* (suivant l'enregistrement) l'usage sérieux de la marque .

Cet alinéa ne fait d'ailleurs que transposer la disposition article 12 § 1 de la directive communautaire du 21 décembre 1988.

Il est remarquable que la Cour de Cassation ne vise dans son avis ni l'article 2 du Code Civil, ni la théorie des droits acquis.

En outre, l'avis ne fait aucune référence à l'article 10 § 4 a) de la directive du 21 décembre 1988. Or cet article concerne les mesures transitoires relatives aux marques enregistrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales se conformant à la directive.

*"Lorsqu'une disposition en vigueur avant cette date prévoit des sanctions pour le non-usage d'une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est supposé avoir pris cours en même temps qu'une période de non-usage déjà en cours à cette date".*

La défaillance du législateur de 1991 étant flagrante concernant la transposition des mesures transitoires, se pose donc la question de l'applicabilité directe de la directive en droit interne.

Il résulte de l'article 189 du Traité C.E.E. que la directive liant tout Etat destinataire quant au résultat à atteindre, elle ne peut pas être invoquée directement par un particulier à l'encontre d'un autre particulier.

La directive ne produit qu'un effet "vertical" et non "horizontal".

Or il est de droit que *"les dispositions d'une directive communautaire qui apparaissent du point de vue de leur contenu inconditionnelles et suffisamment précises"* peuvent être invoquées par les particuliers lorsque l'Etat membre s'est abstenu de *"transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu'il en fait une transposition incorrecte"* (Cour de Justice des Communautés Européennes 26 février 1986 Aff. 152-84 dlle MARSHALL (24)).

Or une directive répondant aux conditions énoncées prime une loi nationale qui lui serait contraire (Conseil d'Etat 3 février 1989 Aff. ALITALIA (25)).

De plus , selon l'arrêt de la C.J.C.E. du 13 novembre 1990 MARLEASING (26) le juge national qui interprète une disposition nationale est tenu de le faire *"à la lumière du texte et de la finalité de la directive"*.

Une partie de la jurisprudence postérieure à cet avis a expressément visé l'article 10 § 4 pour juger recevable une demande de déchéance en application du C.P.I..

**§ 2 - LES DECISIONS POSTERIEURES A L'AVIS DE LA COUR DE CASSATION:**

L'avis ne s'impose pas aux juridictions du fond. Celles-ci préfèrent pour la plupart s'en détourner. L'avis, loin de mettre un terme aux divergences, a contribué à les entretenir.

**A) LES DEMANDES EN DECHEANCE RECEVABLES :**

- Les décisions qui prennent en compte le délai écoulé sous l'empire de la loi ancienne et font expressément référence à la directive.

Nous examinerons à titre d'exemple un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 8 février 1995 (27).

Une Société QUATRE SAISONS BASTILLE, assignée en contre-façon par une Société FOUR SEASONS HOTELS, avait conclu à la déchéance des marques opposées, déposées les 4 février et 16 juillet 1987 (donc postérieurement au 28 décembre 1986).

Le Tribunal a rappelé que la loi de 1964 a "cessé de produire ses effets à compter du 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991".

Il s'est ensuite référé aux contenus des articles L 714-5 du C.P.I. et 10 § 4 de la directive communautaire prévoyant la disposition transitoire.

Or, *"les directives lient quant au résultat à atteindre tout Etat destinataire"*.

Ainsi, la demande étant postérieure au 28 décembre 1991, la loi nouvelle était applicable et devait *"prendre en compte pour la computation du délai de non-exploitation, celui écoulé avant son entrée en vigueur"*.

Toutefois, la loi nouvelle aggrave les obligations mises à la charge du déposant en ce qu'elle ne prévoit plus l'exception d'exploitation partielle pour des produits similaires et en ce qu'elle fait remonter la déchéance à une date antérieure à la demande.

Il convient donc selon le Tribunal *"pour ne pas porter atteinte aux droits acquis, d'appliquer la loi nouvelle dans la limite des sanctions édictées sous la loi ancienne"*.

L'article 2 du Code Civil est donc respecté. Ce jugement est par ailleurs conforme à l'avis puisque les marques litigieuses ont été déposées après le 28 décembre 1986.

D'autres jugements ont adopté une motivation identique ou proche sans tenir compte du fait que les marques litigieuses aient été déposées antérieurement ou postérieurement au 28 décembre 1986.

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 6 septembre 1994 (28) (BACCARAT) concerne une demande en déchéance partielle;
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 5 octobre 1994 (29) (DULMICORT) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 21 octobre 1994 (30) (GOLDFISCHLI);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 décembre 1994 (31) (COCO, CALINE) concerne une demande en déchéance partielle;
- Tribunal de Grande Instance de NANTERRE 20 décembre 1994 (32) (KENZO) concerne une demande en déchéance partielle;
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 15 février 1995 (33) (KINDY) concerne une demande en déchéance partielle;
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8 février 1995 (34) (ULTRA MARINE);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 9 juin 1995 (35) (PASHA) concerne une demande en déchéance partielle.

Selon ce courant, jusqu'au 28 décembre 1996 :

- la date d'effet d'une éventuelle déchéance ne peut être que celle de sa demande;
- l'exploitation de la marque litigieuse pour certains produits seulement peut éviter le prononcé de la déchéance pour ceux non exploités mais similaires lorsqu'un risque de confusion existe.

Dans une autre affaire, la Cour d'Appel de PARIS (14 avril 1995 (36)) a examiné le bien fondé d'une demande en déchéance formée le 8 octobre 1993 par une Société DISTRIBUTEURS GROSSISTES DE FRANCE en défense à une action en contrefaçon introduite par la Société PRODUITS NESTLE.

La Cour a fait référence aux articles L 714-5 du C.P.I. et 10 § 4 de la directive.

Elle a rappelé en outre qu'en application de l'article 2 du Code Civil, si *"toute la loi nouvelle s'applique aux situations extra-contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, il ne s'ensuit pas que le*

délai écoulé sous l'empire de la loi de 1964 doive être pris en compte, pour compléter la période quinquennale de non exploitation, dès lors que la loi nouvelle tant par le mode de computation que par d'autres changements (date de prise d'effet de la déchéance, modalités de la reprise d'exploitation permettant de faire obstacle à la déchéance), modifie substantiellement le régime de la déchéance et assortit de conséquences plus rigoureuses le comportement du titulaire de la marque, ce qui conduit à tenir pour inefficace en vertu du respect des droits acquis, le temps passé sous l'ancienne loi".

La Cour a cependant précisé que " si une Directive communautaire , non transposée dans la législation interne ne peut être invoquée au même titre qu'une loi nationale dans un litige entre particulier, elle constitue néanmoins pour le juge national, une source d'interprétation de la loi interne (effet horizontal indirect ); qu'à ce titre, les principes de droit transitoires retenus par la Directive doivent gouverner en l'occurrence l'interprétation de l'article 2 du Code Civil".

La motivation de cet arrêt quant à "l'applicabilité" en droit interne d'une directive communautaire, nous semble devoir être pleinement approuvée.

Relevons que dans la présente espèce, la Cour a appliqué l'article L 714-5 dans toute sa portée. En effet, elle a retenu qu'aux termes de cet article "la déchéance est encourue

*pour tous objets ou services qui n'ont pas donné lieu à une exploitation effective". Elle n'a donc pas examiné l'existence d'une éventuelle similarité entre les produits exploités et ceux qui ne l'étaient pas (situation sous l'empire de la loi de 1964).*

De plus, la déchéance a été prononcée *"rétroactivement à la date d'expiration de la période de cinq ans"* et non à celle de sa demande.

- D'autres décisions ont jugé recevables des demandes en déchéance partielle et ont appliqué la loi nouvelle dans toute sa portée indépendamment de l'existence d'un risque de confusion entre les produits non exploités et ceux qui l'étaient.

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 octobre 1994 (37) (FEMME) ;

- Cour d'Appel de PARIS 5 mai 1995 (38) (VISA) .

- Les décisions qui admettent la recevabilité en application de la loi nouvelle des demandes en déchéance partielle dans la limite du principe de non-rétroactivité des lois.

Une demande en déchéance partielle qui n'aurait pu être accueillie sous l'empire de la loi ancienne, se heurte jusqu'au 28 décembre 1996 au principe de la non-rétroactivité des lois et l'article L 714-5 n'est appliqué que dans la limite des sanctions édictées par la loi de 1964.

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 6 septembre 1994 (39) (BACCARAT) ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 décembre 1994 (40) (COCO, CALINE);

- Tribunal de Grande Instance de NANTERRE 20 décembre 1994

- (41) (KENZO);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 5 février 1995 (42) (KINDY) ;
  - Tribunal de Grande Instance de PARIS 9 juin 1995 (43) (PASHA) ;
  - Tribunal de Grande Instance de PARIS 15 décembre 1995 (44) (GRIGNOTISES D'AIR FRANCE);
  - Tribunal de Grande Instance de PARIS 26 janvier 1996 (45) (TOP 50 et TOP 30 ALBUMS );
  - Tribunal de Grande Instance de PARIS 16 avril 1996 (46) (PRESENCE);
  - Tribunal de Grande Instance de PARIS 21 juin 1996 (47) (SCULPTURE).

- Les décisions qui admettent la recevabilité des demandes postérieures au 28 décembre 1991 ,dans la limite des droits acquis , sans référence à la directive.

La motivation de ces décisions est la suivante: l'article L 714-5 régit les situations en cours mais il ne peut remettre en cause les droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur sans contrevenir aux dispositions de l'article 2 du Code Civil. La période prise en considération est partiellement écoulee sous l'empire des deux lois. Ces décisions ne font aucune référence à la directive .

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 24 novembre 1994 (48) (ELEMENTS);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 25 novembre 1994 (49) (J.P.) ;
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 février 1995 (50) (CARBONE) ;
- Cour d'Appel de PARIS 17 mars 1995 (51) (SANTA CRUZ et VERA CRUZ).

- Les décisions qui jugent la demande recevable en application de la loi nouvelle et prononçant la déchéance à la date de la demande faute de précision du demandeur quant à la période de 5 ans concernée.

L'instance étant introduite postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, cette dernière a vocation à s'appliquer. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (19 janvier 1995 (52)) a retenu qu'à défaut de précision dans la demande, quant à la période de 5 ans d'inexploitation, *"le débat s'est trouvé circonscrit , par les arguments en défense, et l'absence de contestation à ce sujet, à la période de cinq ans précédant l'assignation"*.

Sur ce point, dans le même sens :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 6 janvier 1995 (53) (ALAX) ;
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 24 novembre 1994 (54) (GLUTENO) .

- Une décision a jugé la demande en déchéance postérieure au 28 décembre 1991 recevable mais l'a examinée au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (30 mars 1995 (55)) a rejeté une demande d'une Société THIERRY SAVIGNAC , présentée le 6 décembre 1994, en déchéance partielle des droits d'une Société TOP TELE titulaire d'une marque TOP 50.

Le Tribunal a jugé que cette marque avait été déposée sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 et que les lois ne rétroagissant pas , la loi nouvelle ne saurait s'appliquer.

Il a donc examiné si les conditions de la déchéance étaient requises en application de la loi ancienne.

Le fait que la demande ait été introduite en défense à une action en contrefaçon le 6 décembre 1994, donc postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle n'a pas été déterminant dans la solution retenue par le Tribunal.

#### **B) LES DEMANDES EN DECHEANCE IRRECEVABLES :**

Certaines décisions se conforment à l'avis émis par la Cour de Cassation.

Le 13 février 1995 (56), le Tribunal de Grande Instance de LYON a jugé irrecevable une demande en déchéance partielle formée par un sieur MATHIAS en défense à une action en contrefaçon introduite par la Société CARTIER titulaire de la marque MUST.

La demande avait été présentée par conclusions notifiées le 27 février 1992. MATHIAS avait proposé deux modes de computation du délai de 5 ans :

- la première hypothèse retenait le délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque, en 1972 renouvelé en 1982 et 1989, donc entièrement écoulé avant

l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Le Tribunal a expressément fait référence à l'avis de la Cour de Cassation. L'article L 714-5 du C.P.I. *"ne peut être appliqué pour statuer sur une demande de déchéance formée après le 28 décembre 1991, lorsque le délai de non-exploitation de la marque s'est entièrement écoulé avant cette date"*.

Le Tribunal a également écarté l'argument tiré de la non conformité de cet avis à la directive du 21 décembre 1988 au motif que *"si les directives s'imposent aux Gouvernements des Etats membres elles n'ont pas directement force contraignante en droit interne, dans les litiges entre particuliers devant leur juridiction nationale et d'autre part que le principe de non-rétroactivité des lois et du maintien consécutif des situations juridiques définitivement acquises est une limite impérative, d'ordre public, reconnue par les instances juridictionnelles européennes, à l'application immédiate en droit interne de certaines dispositions de directives transposées"*.

- la seconde hypothèse de computation retenait un délai partiellement écoulé sous l'empire des deux lois et compris dans les cinq ans précédant la demande.

Or le Tribunal s'est référé à l'avis selon lequel, la loi nouvelle est applicable seulement aux dépôts postérieurs au 28 décembre 1986.

Le Tribunal a précisé que si un avis de la Cour de Cassation ne s'imposait pas formellement, il estimait

devoir s'y conformer dans l'intérêt des parties en litige dès lors qu'il était destiné à réduire l'insécurité juridique dans laquelle elles pourraient se trouver.

Une motivation similaire a été adoptée par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 7 mars 1995 (57) (PEAU NEUVE CLARINS).

- Lorsque le délai quinquennal s'est entièrement écoulé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle , voir:

- Cour d'Appel de PARIS 16 février 1995 (58) (JOKER) ;
- Tribunal de Grande Instance de MELUN 11 avril 1995 (59) (EL RANCHO) ;
- Cour d'Appel de PARIS 5 juin 1996 (60) (MUST).

Nous ferons également référence à un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (3 janvier 1996 (61)). Une Société SOCAD titulaire d'une marque REFLEX avait assigné en contrefaçon une Société METRO, laquelle avait conclu à la déchéance de la marque opposée. Par arrêt du 30 septembre 1995 la Cour d'Appel de VERSAILLES a rejeté l'action en contrefaçon au motif qu'elle n'apparaissait pas sérieuse *"dès lors qu'une action en déchéance des droits de ladite société sur la marque litigieuse étant en cours et la loi du 4 janvier 1991 s'appliquant à cette action"*, la Société SOCAD n'avait pas rapporté la preuve de l'exploitation de sa marque.

La Cour de Cassation a censuré la décision de la Cour de

VERSAILLES. Le dépôt de la marque ayant été effectué le 19 mars 1981, un délai de 5 ans s'était écoulé depuis cette date et aucune demande en déchéance n'avait été présentée sous l'empire de la loi de 1964.

Ainsi, une action en déchéance ne pouvait "être utilement entreprise, sous l'empire de la loi du 4 janvier 1991 qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi".

La Cour de Cassation reste fidèle à l'avis qu'elle a exprimé le 2 mai 1994.

## **Section 2 - La juridiction compétente :**

La compétence d'une juridiction peut se définir comme l'aptitude de celle-ci à exercer son pouvoir de juger un litige de préférence à un autre. Le juge français peut être saisi d'un litige ne comportant aucun élément d'extranéité, (§1) mais il arrive également, en raison du développement des échanges internationaux que les éléments du litige ne concernent pas exclusivement la France. Il convient donc de prendre également en considération les critères de compétence internationale (§2).

L'exception d'incompétence est soumise au régime des articles 73 à 99 du N.C.P.C. et peut être soit soulevée par les parties, soit relevée par le juge.

- **L'incompétence soulevée par les parties** doit l'être in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir même si elle est fondée sur une prétendue violation de l'ordre public.

Elle doit être soulevée simultanément avec les autres exceptions (article 74) . Cette disposition ne s'applique pas lorsque le défendeur n'a pas comparu en première instance.

Elle doit alors être soulevée devant la Cour avant tout autre moyen .

L'exception d'incompétence doit être motivée : son auteur doit en exposer le fondement et indiquer dans tous les

cas la juridiction qui à ses yeux doit connaître de l'affaire (article 75).

Ces conditions sont requises à peine d'irrecevabilité.

Elles ne s'appliquent que sous réserve de dispositions spéciales prévues dans des conventions internationales (62) .

**- L'incompétence peut-être relevée par le juge .**

Selon l'article 92 du N.C.P.C. l'incompétence peut être prononcée d'office par le juge. Il ne s'agit non pas d'une obligation mais d'une simple faculté même si la juridiction saisie l'a été en violation d'une règle d'ordre public ou de compétence exclusive.

Le juge qui entend relever son incompétence doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations en application de l'article 16 alinéa 3 du N.C.P.C. car il doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire (article 16 alinéa 1).

L'incompétence d'attribution peut être relevée par le juge de première instance quand la règle violée est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas (article 92 alinéa 1), alors que la Cour d'Appel ou la Cour de Cassation ne peuvent le faire que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative ou d'un ordre juridictionnel étranger (article 92 alinéa 2).

Relevons que la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 fait obligation au juge saisi de se déclarer d'office incompetent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la Convention , lorsque le défendeur du moins celui qui est

domicilié dans un Etat contractant ne comparait pas ou lorsqu'une autre juridiction est compétente en vertu de l'article 16 (63) de cette Convention.

En matière contentieuse, sauf si le défendeur ne comparait pas, le juge ne peut soulever d'office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes et dans tous les cas où la loi attribue une compétence exclusive à une autre juridiction et cela à toute hauteur de la procédure (64).

#### **§ 1 - LES CRITERES DE LA COMPETENCE INTERNE :**

La compétence d'une juridiction s'apprécie à deux points de vue : - la compétence d'attribution ;  
- la compétence territoriale.

#### **A) LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION (OU MATERIELLE) :**

L'article 33 du N.C.P.C. dispose :

*"La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par des règles propres à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières."*

Le droit des marques, par la loi du 31 décembre 1964 prévoyait à l'article 24 :

*"Le contentieux né de l'application de la présente loi relève de l'autorité judiciaire.  
"Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance".*

L'article 34 de la loi du 4 janvier 1991 codifié sous article L 716 - 3 du C.P.I. a repris cette disposition :

*"Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et modèle ou de concurrence déloyale connexes".*

Le Tribunal de Grande Instance a donc compétence exclusive en matière de déchéance pour défaut d'exploitation.

La Société CHANEL propriétaire de la marque CHANEL dans toutes les classes de produits a assigné en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE la Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE qui a déposé la marque JEAN PAUL CHANEL pour désigner les boissons alcoolisées et Monsieur JEAN-PAUL CHANEL qui a déposé les marques J.P. CHANEL et JEAN-PAUL CHANEL pour les mêmes produits.

Les actes d'assignation précisaient qu'ils portaient assignation devant le Tribunal de ce siège *"statuant en matière commerciale"*.

Les défendeurs ont opposé l'incompétence de la juridiction commerciale et ont demandé la déchéance de la marque CHANEL pour les boissons alcoolisées.

Par jugement du 3 mars 1987 (65), le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a relevé qu'en l'absence de Tribunaux de Commerce et de Magistrats Consulaires, il est constitué d'une seule chambre qui a pleine compétence pour statuer tant en matière civile qu'en

matière commerciale.

Dès lors, il n'est pas pertinent de prétendre que statuant en matière commerciale, le Tribunal formerait une chambre commerciale qui, en raison de la nature du litige devrait se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire devant une chambre civile.

Le Tribunal a cependant admis que la mention dans l'acte d'assignation était erronée au regard des termes de la loi sur les marques. Mais l'acte introductif de l'instance n'était pas irrégulier puisque, avant la clôture des débats, il avait été rappelé que c'était le Tribunal de Grande Instance que l'on avait entendu saisir et qu'il avait été expressément convenu que cette juridiction statuerait en "matière civile".

La loi offre au demandeur en contrefaçon le choix entre la voie civile et la voie pénale.

Comme il le pourrait devant la juridiction civile, le prévenu est en droit d'opposer aux poursuites la déchéance pour défaut d'usage sérieux.

Se pose la question de savoir si le juge pénal saisi de l'action en contrefaçon peut examiner lui-même le bien fondé de la demande en déchéance ou s'il doit surseoir à statuer.

L'article 384 du Code de Procédure Pénale dispose que :

*"le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier".*

Cet article traduit en fait le principe selon lequel le juge de l'action est juge de l'exception.

La lettre de l'article 24 alinéa 2 de la loi de 1964 était claire; les actions civiles relatives aux marques étaient portées devant le Tribunal de Grande Instance sans préjudice des dispositions de l'article 384.

Le juge pénal saisi d'une exception de déchéance en défense à une action en contrefaçon demeurerait compétent pour connaître de l'exception de déchéance.

Telle semble également être l'opinion du Professeur PLAISANT (66) .

Le Professeur GAUTIER (67) à propos de la loi nouvelle estime que *"rien n'empêche, ainsi qu'on l'a rappelé, le tribunal correctionnel, juge de l'action et juge de l'exception, de constater la non-exploitation et de ce fait la déchéance ; il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; en revanche, il est évident que le juge pénal ne saurait prononcer la déchéance car la fulmination de cette peine privée ne rentre pas dans ses compétences"*.

Nous observerons cependant que l'article L 716-3 du C.P.I. ne se réfère pas à l'article 384 et n'énonce que la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance pour les actions civiles relatives aux marques.

Ainsi en matière de déchéance de marque, l'article 384 ne semble plus devoir s'appliquer puisque la compétence du juge pénal pour statuer sur les exceptions proposées par le prévenu n'est retenue que pour autant que la loi n'en dispose pas autrement.

Le Tribunal Correctionnel devrait donc à notre sens surseoir à statuer sur l'exception de déchéance proposée en défense à une action en contrefaçon jusqu'à ce que le Tribunal de Grande Instance se soit prononcé sur la déchéance.

La compétence du Tribunal de Grande Instance pour les actions à des fins civiles est d'ordre public (68).

On trouve confirmation de la compétence exclusive du juge civil dans le fait que depuis la loi de 1991 la déchéance a un effet absolu et remonte à la date d'expiration du délai quinquennal d'inexploitation.

Elle ne prend donc plus effet à la date de sa demande (loi de 1964).

Les faits de contrefaçon antérieurs à cette date ne peuvent plus être poursuivis.

La déchéance si elle est établie a pour effet de retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère de contrefaçon.

Ainsi, le défendeur en contrefaçon pourrait-il dans les conditions de l'article 386 du Code de Procédure Pénale présenter une exception préjudicielle en déchéance avant toute défense au fond.

Si le Tribunal Correctionnel l'estime admissible, il impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente.

Faute d'avoir introduit l'instance dans ce délai, et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. *"Si l'exception n'est pas admise les débats sont continués"*.

Relevons également, que l'article L 716 - 4  
du C.P.I. édicte :

*"Les dispositions de l'article L 716 - 3 ne font pas  
"obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions  
"prévues aux articles 2059 et 2060 du Code Civil".*

Ainsi, si le Tribunal de Grande Instance a une  
compétence exclusive en droit des marques, la faculté de soumettre  
un tel litige à l'arbitrage et même de compromettre n'est pas  
exclue.

Le compromis est valable s'il porte sur des  
droits dont on a la libre disposition (article 2059) et s'il ne  
porte pas sur des matières intéressant l'ordre public (article  
2060).

En cas de compromis, en dehors des  
dispositions des articles 2059 et 2060, le droit commun des  
contrats s'appliquera (69).

Nous ferons également référence à un jugement du  
Tribunal des Conflits du 27 juin 1988 (70) .

Ce jugement statue en matière de nullité d'une marque.  
La solution qu'il retient doit être à notre avis  
applicable pour une action en déchéance .

Monsieur TALLON et la Société DESIGN PROGRAMMES ont  
demandé devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS  
la nullité de la marque MINITEL déposée par l'Etat  
Français.

Or, le Préfet avait élevé un déclinatoire de compétence  
au profit de la juridiction administrative.

La Cour d'Appel de PARIS s'étant reconnue compétente

pour juger de cette demande en annulation, le conflit a été élevé.

Le Tribunal des Conflits a jugé que cette action se fondait exclusivement sur l'application de la loi du 31 décembre 1964 relative aux marques de fabrique, de commerce, ou de service. Or, selon les articles 24 et 26 de cette loi, la compétence est celle des Tribunaux judiciaires.

Ainsi, une action en déchéance même dirigée contre une marque propriété de l'Etat Français relève également de la compétence des Tribunaux judiciaires. Il en serait de même des marques propriété des personnes morales de droit public.

#### **B) LA COMPETENCE TERRITORIALE :**

L'article 42 du N.C.P.C. pose le principe que la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Le lieu où demeure le défendeur, défini par l'article 43, s'entend :

- "- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci*
- " a son domicile, ou à défaut sa résidence ;*
- "- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci*
- " est établie".*

En l'absence de domicile ou de résidence connus en France, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu

où il demeure ou , s'il demeure à l'étranger, celle de son choix (article 42 alinéa 3).

L'article 46 du N.C.P.C. dispose :

*"Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction  
 "du lieu où demeure le défendeur :  
 "- en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait  
 " dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le  
 " dommage a été subi".*

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a statué par référence à ce texte dans une instance opposant une Société INTERNATIONAL PLAYTEX INC. à une Société LES FILS DE LOUIS MULLIEZ et dans laquelle était demandée la déchéance des droits de cette dernière sur la marque ENFIN.

Or la société défenderesse a contesté la compétence territoriale du T.G.I. de PARIS au profit du T.G.I. de LILLE dans le ressort duquel elle a son domicile.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 26 novembre 1984 a rejeté l'exception d'incompétence au motif qu'en matière délictuelle, le Tribunal compétent peut être celui du délit et que le dépôt de la marque dont la déchéance est demandée effectué à PARIS, c'est dans cette ville que l'acte dommageable a eu lieu.

L'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (24 octobre 1985 (71)) a infirmé ce jugement et a accueilli le contredit. Selon elle, le dépôt d'une marque non suivi d'exploitation n'est pas une faute. La Cour a en outre précisé que si l'on admettait que la déchéance d'une marque se fonde sur la constatation d'une faute, celle-ci ne résulterait

pas du dépôt mais de sa non-exploitation au lieu où le déposant exerce son activité.

Cet arrêt écarte pour des motifs de fond la compétence du Tribunal de PARIS. L'arrêt retient cependant le principe de l'applicabilité de l'article 46.

## **§ 2 - LES CRITERES DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE :**

Un élément d'extranéité peut être contenu dans un litige en matière de déchéance. L'existence de cet élément soulève les questions de la juridiction compétente et de la loi applicable.

La France est partie à plusieurs conventions fixant les règles de compétence internationale notamment à la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968.

Une Société EDEN-WAREN est propriétaire de divers dépôts de marques internationales comprenant la dénomination EDEN.

Une Société DOUWE EGBERTS FRANCE a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, la Société EDEN-WAREN notamment en déchéance de ses droits sur la partie française d'une marque EDEN.

La Société EDEN-WAREN a soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal de PARIS au profit du Landgericht de

FRANKFURT AM MAIN en vertu de l'article 2 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968.

L'article 16 alinéa 4 de cette Convention qui déroge à l'article 2, en cas de conflit relatif à la validité, ou à l'enregistrement d'une marque ne s'étend pas, selon EDEN-WAREN, à un litige concernant la déchéance. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 26 septembre 1991 (72) que selon l'article 2 de la Convention qui pose le principe général de compétence judiciaire, la juridiction compétente est celle du domicile de la personne atraite quelle que soit sa nationalité.

L'article 16 alinéa 4, quant à lui déroge à ce principe et dispose qu'en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles et d'autres droits analogues, donnant lieu à dépôt ou à l'enregistrement, les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué, ou est réputé avoir été effectué, sont seules compétentes.

Le Tribunal a relevé que s'agissant d'une exception au principe général de compétence, elle devait être interprétée restrictivement.

Il a ainsi jugé que sauf à dénaturer les termes "*inscription*" et "*validité*", il ne pouvait y assimiler la déchéance.

Inclure la déchéance dans les exceptions prévues à l'article 16 ajouterait au texte de la Convention.

Le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la

juridiction allemande puisque l'action en déchéance non expressément citée dans le texte dérogatoire, demeure régie par l'article 2 de la Convention .

La Société DOUWE EGBERTS FRANCE a formé contredit à l'encontre de cette décision, contestant l'interprétation par le Tribunal des dispositions de l'article 16 alinéa 4 de la Convention de BRUXELLES.

Elle soutenait qu'un jugement prononçant la déchéance d'une marque qui a fait l'objet d'une inscription au R.N.M. , touche à la validité de la marque puisque le titulaire, à compter de l'effet de la déchéance, est privé de droits.

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 15 avril 1992 (73) a infirmé le jugement .

Elle a retenu que *"s'il ne saurait être ajouté à un texte, les termes de celui-ci doivent cependant être entendus dans toute leur acception."*

Elle a considéré que le terme "validité" d'un titre doit s'interpréter comme l'ensemble des conditions voulues pour produire un effet légal. Or, l'action en déchéance tend à priver la validité d'un tel effet.

La Cour s'est également référée à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 15 novembre 1983 (DUIJNSTEE ./ . GODERBAUER (74)) dont elle retient qu'il invite *"de se référer pour l'interprétation d'un texte litigieux non pas à un simple renvoi au droit interne de l'un ou l'autre des Etats concernés mais à une définition autonome s'appliquant uniformément à la*

*Communauté, laquelle reconnaît la compétence exclusive des juges de l'Etat du dépôt ou de la délivrance d'un titre pour toutes actions portant sur la validité, l'existence ou la déchéance de celui-ci".*

La Cour a donc jugé le contredit recevable et bien fondé. Elle a renvoyé les parties et la cause devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qu'elle a jugé compétent.

Une action en déchéance, en raison de sa seule nature, quel que soit le domicile des parties, est ainsi de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat sur lequel le dépôt ou l'enregistrement, de la marque visée par l'action, a été demandé ou effectué.

## NOTES

- (1) Annales Propriété Industrielle 1994 p. 17 ; P.I.B.D. 1994 n° 564 III p. 213
- (2) P.I.B.D. 1994 n° 572 III p. 424 ; Annales Propriété Industrielle 1994 p. 18
- (3) - DE CANDE et LALANNE -GOBET, action en déchéance de marque : de l'effet pervers de la transcription incomplète en droit interne d'une Directive Communautaire, Gazette du Palais 4 et 5 octobre 1995 p. 2
- DE HAAS, quelques réflexions sur la déchéance pour défaut d'usage sérieux en droit français des marques pour appliquer la loi nouvelle dans le temps, R.D.P.I. 1995 n° 57 p.21
- MATHELY , la recevabilité de l'action en déchéance de marque sous l'empire de la loi de 1991, Annales Propriété Industrielle 1994 p. 3
- POLLAUD - DULIAN, la déchéance pour défaut d'exploitation des marques et le droit transitoire, J.C.P. 1995, E, I, n° 470
- REBOUL et STORCK, la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux à l'épreuve des conflits de lois dans le temps, les Petites Affiches 4 mai 1994 n° 53
- SCHMITT, l'application dans le temps de l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L 714 -5 du Code de la Propriété Intellectuelle, R.D.P.I. 1991 n° 50 p.20
- THRIERR , la déchéance des droits portant sur une marque pour défaut d'usage et le droit transitoire, R.I.P.I.A. 1995 p. 465
- (4) P.I.B.D. 1992 n° 531 III p. 560 ; R.D.P.I. n° 46 p. 32
- (5) P.I.B.D. 1994 n° 559 III p.63
- (6) P.I.B.D. 1995 n° 585 III p.191 ; R.I.P.I.A. 1995 p.64; Annales Propriété Industrielle 1995 p.189
- (7) P.I.B.D. 1993 n° 547 III p. 469
- (8) P.I.B.D. 1992 n° 526 III p.402
- (9) P.I.B.D. 1993 n° 541 III p.243
- (10) P.I.B.D. 1994 n° 558 III p.32

- (11) P.I.B.D. 1994 n° 561 III p.121
- (12) P.I.B.D. 1993 n° 546 III p.396
- (13) Annales Propriété Industrielle 1993 p.39 ; R.I.P.I.A. 1994 p.45
- (14) P.I.B.D. 1993 n° 537 III p.100
- (15) P.I.B.D. 1993 n° 547 III p.431
- (16) P.I.B.D. 1993 n° 549 III p.491
- (17) P.I.B.D. 1993 n° 552 III p.601
- (18) P.I.B.D. 1993 n° 554 III p.660
- (19) R.I.P.I.A. 1994 p.7
- (20) P.I.B.D. 1994 n° 567 III p. 296
- (21) P.I.B.D. 1994 n° 572 III p. 424 ; Annales Propriété Industrielle 1994 p. 18
- (22) R.I.P.I.A. 1994 p.32
- (23) R.I.P.I.A. 1994 p.40
- (24) Dalloz 1986 inf.rap. p.204 et 274
- (25) Dalloz 1989 inf.rap. p.89
- (26) J.C.P. 1991 I n° 21 658 note LEVEL ; aff. C 106/89 rec. p.4135
- (27) P.I.B.D. 1995 n° 588 III p. 274 ; R.I.P.I.A. 1995 p.291
- (28) P.I.B.D. 1994 n° 578 III p.610
- (29) P.I.B.D. 1995 n° 579 III p.15
- (30) P.I.B.D. 1995 n° 580 III p.43 ; R.I.P.I.A. 1995 p.29
- (31) R.I.P.I.A. 1995 p. 261
- (32) R.I.P.I.A. 1995 p. 266
- (33) R.I.P.I.A. 1995 p.309
- (34) R.I.P.I.A. 1995 p.301
- (35) P.I.B.D. 1995 n° 596 III p.468
- (36) P.I.B.D. 1995 n° 592 III p.354 ; R.I.P.I.A. 1995 p.348 ; Annales Propriété Industrielle 1995 p. 137
- (37) R.I.P.I.A. 1995 p.23

- (38) P.I.B.D. 1995 n° 593 III p.378
- (39) cf supra (28)
- (40) cf supra (31)
- (41) cf supra (32)
- (42) cf supra (33)
- (43) cf supra (35)
- (44) P.I.B.D. 1996 n° 609 III p.230
- (45) P.I.B.D. 1996 n° 610 III p.260
- (46) P.I.B.D. 1996 n° 616 III p. 440
- (47) R.D.P.I. 1996 n° 67 p.51
- (48) R.I.P.I.A. 1995 p.251
- (49) P.I.B.D. 1995 n° 583 III p.128; R.I.P.I.A. 1995 p.253
- (50) R.I.P.I.A. 1995 p.324
- (51) P.I.B.D. 1995 n° 589 III p.292
- (52) R.I.P.I.A. 1995 p.281
- (53) R.I.P.I.A. 1995 p. 279
- (54) R.I.P.I.A. 1995 p.249
- (55) P.I.B.D. 1995 n° 591 III p.329
- (56) R.I.P.I.A. 1995 p.303 ; Annales Propriété Industrielle 1995 p. 149
- (57) P.I.B.D. 1995 n° 588 III p. 270 ; R.I.P.I.A. 1995 p.331; Annales Propriété Industrielle 1995 p. 131
- (58) P.I.B.D. 1995 n° 587 III p.248 ; R.I.P.I.A. 1995 p.315
- (59) P.I.B.D. 1995 n° 592 III p. 360 ; R.I.P.I.A. 1995 p.338
- (60) R.D.P.I. 1996 n° 67 p.61
- (61) P.I.B.D. 1996 n° 605 III p.98 ; R.D.P.I. 1996 n°64 p.30
- (62) CADIET , Droit Judiciaire Privé, Litec 1992 ,n° 611 p.317
- (63) CADIET, Droit Judiciaire Privé, Litec 1992, n° 616 p. 319
- (64) CADIET,Droit Judiciaire Privé, Litec 1992, n° 617 p.320

- (65) R.I.P.I.A. 1987 p. 186
- (66) PLAISANT, Juris-classeur marques fasc.31 n°24
- (67) GAUTIER, Juris-classeur marque fasc. 7405 n° 31
- (68) AZEMA , Lamy droit commercial, n° 2140
- (69) VINCENT et GUINCHARD ,Procédure Civile, Précis Dalloz  
23e Edition , n° 1646 p. 971
- (70) P.I.B.D. 1988 n° 442 III p. 454
- (71) P.I.B.D. 1986 n° 389 III p. 161
- (72) R.D.P.I. 1991 n° 38 p.43
- (73) Annales Propriété Industrielle 1992 p. 3 note MATHELY
- (74) R.T.D.E. 1983 p.316

## **Chapitre 2 - L'intérêt pour agir en déchéance :**

L'action en justice, pour être recevable, doit être intentée par une personne qui a un intérêt pour agir.

L'article 31 du N.C.P.C. dispose en effet :

*"l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."*

L'article 32 précise que :

*"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir."*

Dans le droit des marques, la loi du 31 décembre 1964, article 11 alinéa 3 prévoyait que :

*"La déchéance ....pourra être demandée par tout intéressé".*

L'article L 714-5 alinéa 3 du C.P.I. est rédigé comme suit :

*"La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée."*

Le droit des marques ne fait donc pas expressément référence à la notion d'intérêt légitime.

De la lecture des articles 31 et 32 du N.C.P.C. il résulte que les conditions qu'ils édictent sont exigées à la fois du demandeur mais doivent également être examinées au regard du défendeur.

En effet, la déchéance ne peut être dirigée que contre le titulaire du droit sur une marque.

Une Société AGENA de PARIS a assigné les Sociétés AGENA d'ANNECY et LOC'AGENA en déchéance de leurs droits sur une marque AGENA déposée par la Société AGENA d'ANNECY. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par un jugement du 8 mars 1988 (1) a relevé que la Société LOC'AGENA n'était pas propriétaire mais seulement la licenciée de la marque AGENA.

Il a ainsi retenu que la Société AGENA de PARIS n'était pas recevable, faute d'intérêt, à agir en déchéance à l'encontre de LOC'AGENA.

En revanche, la demande accessoire d'interdiction formée par la Société AGENA de PARIS à l'encontre de LOC'AGENA était recevable car elle concernait le licencié, utilisateur de la marque.

AGENA de PARIS avait donc intérêt à engager contre elle la procédure.

La loi fait la distinction entre l'intérêt à agir, condition nécessaire de l'action en justice et la qualité pour agir qui est exigée dans les seuls cas prévus par la loi.

L'intérêt pour agir peut être défini comme le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur (2).

L'action en déchéance qui n'est pas susceptible de procurer un avantage à celui qui l'exerce devra donc être déclarée irrecevable.

L'intérêt peut être non seulement patrimonial mais aussi de nature morale, ou extra-patrimoniale.

En matière de déchéance de marque, certaines décisions font référence à l'intérêt "légitime" et visent expressément l'article 31 du N.C.P.C. . D'autres en revanche, retiennent que la loi sur les marques n'impose pas l'existence d'un intérêt "légitime".

Cependant nous pensons que ces décisions ne sont pas contradictoires mais résultent de l'ambiguïté reconnue par la doctrine du terme "légitime" appliqué à la notion d'intérêt.

En effet, l'appréciation du caractère légitime de l'intérêt, ne doit pas conduire la juridiction à apprécier le fond de la prétention qui leur est soumise . Faire référence à la légitimité de la prétention, c'est déjà porter une opinion sur le fond du droit alors que l'examen de la légitimité de l'action en justice est distincte du droit litigieux et lui est préalable.

Selon le Professeur CADIET *"l'appréciation de la recevabilité de l'action doit se faire indépendamment de l'examen au fond de la prétention soumise au juge"* (3).

Selon lui, deux interprétations sont possibles, pour donner un sens à la notion de légitimité :

- assimiler l'intérêt légitime à un intérêt sérieux.
- assimiler "légitime" à "légal" , c'est à dire que le qualificatif "légitime" rappellerait que l'intérêt doit présenter certains caractères (né et actuel, personnel et direct).

Cette dernière interprétation rejoint l'opinion de Messieurs VINCENT et GUINCHARD (4).

Les caractères de l'intérêt sont requis de tous les demandeurs en déchéance (section 2). L'existence de l'intérêt à agir en déchéance est appréciée au regard de la situation concurrentielle des parties et à raison d'une action en contrefaçon introduite (section 1).

A titre préliminaire, il convient de préciser que le demandeur en déchéance a la charge de la preuve de l'existence de son intérêt pour agir.

Selon le droit commun de la preuve, *"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention"* (article 9 du N.C.P.C.).

L'intérêt à agir doit être prouvé par le demandeur.

Une Société LABORATOIRES GOEMAR a assigné en déchéance une Société italienne C.T.C. titulaire de la marque internationale FLOR MAR pour désigner des produits de la classe 3 (savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, dentifrices).

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 28 avril 1987 (5), que la société demanderesse ne justifiait d'aucun intérêt à agir en l'état.

En effet, elle ne s'est bornée qu'à affirmer qu'elle utilisait une marque FLORIMAR servant à désigner une ligne de produits cosmétiques à base d'algues. Elle n'a produit aucune pièce quant à l'existence de cette

marque et quant à la nature de ses activités qui rapporteraient la preuve de ses allégations.

Le Tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse.

GOEMAR a relevé appel du jugement. La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 26 octobre 1989 (6) a considéré que malgré l'absence de communication régulière d'un certificat de marque pour la dénomination FLORIMAR, et l'absence de date sur les brochures portant le signe FLORIMAR ayant trait à des produits cosmétiques, GOEMAR avait intérêt légitime à agir. La société demanderesse a en effet produit l'extrait du K BIS d'après lequel l'objet social de GOEMAR comprend d'une manière générale *"l'extraction, transformation et commercialisation d'algues et de tout produit en provenance de la mer et des rivières"*.

Elle a démontré par deux factures, relatives au marché français, et antérieures à la demande, qu'elle entendait commercialiser des bains d'algues, savons, crèmes hydratantes, toniques, crèmes de nuit, produits couverts par le dépôt FLOR MAR.

La Cour a jugé que la dénomination FLOR MAR était un signe distinctif évocateur pour désigner des produits cosmétiques en provenance de la mer. Ainsi GOEMAR en raison de la politique industrielle de diversification des productions dont elle a justifié, a un intérêt légitime à faire disparaître une marque qui pourrait lui nuire si elle venait à être exploitée.

La Cour a également précisé qu'il n'y avait pas de

distinction à opérer suivant la matière première servant à la fabrication de produits.

Le défaut d'intérêt légitime pour agir constitue donc une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du N.C.P.C.. Il s'agit en effet d'un moyen de défense (titre V du livre 1er du N.C.P.C.) qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut d'intérêt.

Il se distingue ainsi d'une simple exception de procédure.

Nous ferons sur ce point également référence à un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 2 juillet 1975 (7) qui a considéré que le défaut d'intérêt soulevé était bien une fin de non-recevoir et non pas une exception de procédure.

Une Société ALLEN a déposé en France le 10 décembre 1965 la marque ALPO pour désigner des produits pour animaux. De son côté, une Société dite "LA COOPERATIVE", titulaire d'une marque ALPI déposée en 1969, a assigné la Société ALLEN en déchéance.

Celle-ci a soulevé la première fois devant la Cour l'irrecevabilité de la demande.

La Cour a jugé que le défaut d'intérêt constituait une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause (article 123 du N.C.P.C.) et non une simple exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond( article 74 du N.C.P.C.).

*"Il est donc inopérant que la société ALLEN ait  
"antérieurement conclu au fond".*

Le caractère de fin de non-recevoir entraîne le rejet définitif et irrémédiable de la demande en déchéance.

Ainsi une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de la procédure, même après une défense au fond (article 123 du N.C.P.C.).

Leur admission n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief (article 124 in limine).

Cependant pour éviter que ce régime n'ait pour conséquence d'"autoriser ou de favoriser les manoeuvres dilatoires" (8), les juges peuvent condamner à des dommages et intérêts les plaideurs qui dans une intention dilatoire se seraient abstenus de les soulever plus tôt (article 123 du N.C.P.C.). L'intention dilatoire est souverainement appréciée par les juridictions du fond (civ.2e 1er juillet 1981 (9)).

La question pourrait se poser de savoir si le défaut d'intérêt pour agir doit être soulevé par le défendeur en déchéance ou s'il peut l'être par le juge.

En tout état de cause, la juridiction n'a pas à examiner d'office l'existence d'éventuelles fins de non-recevoir à moins que l'ordre public ne soit en cause.

De telles exceptions doivent faire l'objet de conclusions régulières (Tribunal de Grande Instance de PARIS (25 septembre 1980 (10)) .

Une Société PARFUMS LUBIN a déposé la marque LUBIN pour désigner des parfums. Elle a assigné Madame LEROUVILLOIS, propriétaire de la marque LUBIE notamment pour désigner des parfums, en contrefaçon.

La Société Dr N. G. PAYOT qui vient aux droits de la Société PARFUMS LUBIN a également demandé la déchéance de la marque LUBIE.

La Cour d'Appel de CAEN (2 avril 1992 (11)) a considéré que l'intérêt à agir de la société demanderesse n'avait pas été contesté et a ensuite examiné le bien fondé de la demande en déchéance.

La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est-elle d'ordre public ?

La lecture du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 125 du N.C.P.C. impose une réponse négative : *"Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt"*.

Cet article accorde au juge une simple faculté et ne lui fait pas obligation de relever d'office le défaut d'intérêt à agir du demandeur.

Si l'exception était d'ordre public, la vérification de l'existence de l'intérêt pour agir s'imposerait au juge. En tout cas, il nous paraît s'imposer au juge qui envisagerait de soulever d'office cette fin de non-recevoir, de respecter les dispositions de l'article 16 du N.C.P.C., c'est à dire d'inviter préalablement les parties à s'expliquer sur cette question.

En revanche, selon Messieurs VINCENT et GUINCHARD, le juge ne dispose pas du pouvoir de relever d'office l'absence de qualité du demandeur à agir (12).

Observons que l'article 126 du N.C.P.C. permet de purger la demande en justice de l'existence d'une fin de non-recevoir; la situation sera régularisée et *"l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où la juridiction statue"*.

L'appréciation par le juge des moyens de preuve :

Une Société TRICOTS GIOVANNI titulaire d'une marque GIOVANNI pour désigner des vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25) a été assignée en déchéance de ses droits le 25 juin 1990, par la Société TRADICION CALZADOS FRANCE . Le Tribunal a déclaré la société demanderesse irrecevable en son action faute d'établir son intérêt à agir.

Devant la Cour, la Société TRADICION CALZADOS a produit un extrait du K Bis qui révèle qu'elle a pour objet social notamment la fabrication, l'achat et la vente de chaussures pour hommes , femmes et enfants et qu'elle a commencé son exploitation le 1er janvier 1990.

En outre, elle a justifié avoir acquis par acte sous seing privé (du 28 décembre 1989) inscrit au R.N.M., le 25 juillet 1990, le nom commercial , l'enseigne et la marque GIOVANNI (déposée le 11 juillet 1986) pour désigner des chaussures.

Par arrêt du 24 mars 1992 la Cour d'Appel de PARIS (13) a admis la pertinence de ces éléments.

Relevons qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 19 décembre 1983 (14) rattache à la notion d'intérêt à agir, l'obligation faite par l'article 648 du N.C.P.C. à tout demandeur d'indiquer sa profession.

L'article 648 du N.C.P.C. est rédigé comme suit :

*"Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :*

*"1) sa date*

*"2) a) si le requérant est une personne physique :  
ses nom, prénoms, profession, domicile,  
nationalité, date et lieu de naissance ;*

*b) si le requérant est une personne morale :  
sa forme, sa dénomination, son siège social  
et l'organe qui l'a représenté également;*

*.....*

*"Ces mentions sont prescrites à peine de nullité".*

Ce jugement déclare irrecevable la demande formée par Monsieur LELUDEC à l'encontre de la Société THOMSON - BRANDT en déchéance de ses droits sur les marques GRAMMONT et RIBET ET DESJARDINS.

Cette décision se fonde sur l'absence d'indication par le demandeur de sa profession. Le jugement sanctionne ce défaut non pas par référence à l'article 648 mais parce que ce faisant le demandeur ne justifie pas de son intérêt à agir.

Le Tribunal a d'ailleurs également retenu dans son jugement que le demandeur a précisé dans le cours de la procédure la nature de ses activités professionnelles mais n'en a pas rapporté la preuve.

## **Section 1 - L'existence de l'intérêt pour agir en déchéance :**

L'intérêt du demandeur est examiné au regard de la situation concurrentielle existant entre les parties (§1), ou à raison d'une action en contrefaçon introduite (§2).

### **§ 1 - L'EXISTENCE DE L'INTERET AU REGARD DE LA "SITUATION CONCURRENTIELLE" DES PARTIES :**

En matière de déchéance pour défaut d'exploitation, les juridictions apprécient l'intérêt pour agir du demandeur en se référant à l'activité économique ou aux signes distinctifs des parties à l'instance.

#### **A) L'APPRECIATION FONDEE SUR L'ACTIVITE :**

L'intérêt pour agir peut être apprécié au regard de l'activité du demandeur en déchéance rapprochée des produits et services visés au dépôt de la marque prétendument inexploitée.

L'activité peut-être commune ou similaire et peut être appréciée à travers l'objet social du demandeur.

1) L'identité d'activité du demandeur et du défendeur :

L'intérêt peut être apprécié à travers une identité d'activités. Mais cette identité n'est pas une condition nécessaire à la reconnaissance de l'intérêt.

a) L'activité du demandeur et celle du défendeur sont identiques ou communes :

De nombreuses décisions ont retenu que l'identité d'activité du demandeur et du défendeur constituait un critère suffisant pour justifier de l'intérêt du demandeur à agir.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9 juillet 1971 (15) a reconnu à une Société CLIN - BYLA l'intérêt pour agir en déchéance d'une marque internationale EUSYL déposée par la SOCIETAD GENERAL DE FARMACIA pour désigner des produits et préparations pharmaceutiques et chimiques de toutes sortes.

La société demanderesse exerçait une activité identique à celle du défendeur, elle avait *"dès lors, intérêt à agir en déchéance de marque à l'encontre d'une entreprise concurrente"*.

Une Société SODIMA titulaire de la marque CANDY pour désigner principalement des produits alimentaires a été assignée en déchéance de ses droits sur cette marque par la Société CHAMBOURCY spécialisée dans les produits alimentaires. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS,

par jugement du 23 mai 1975 (16), a retenu que le demandeur justifiait *"suffisamment, de par la nature de l'activité exercée, de son intérêt à agir en déchéance"*.

Une Société de droit italien BUT-FUL S.R.L. exploitant en Italie un cirque sous la dénomination CIRCO-MEDRANO a assigné les époux MEDRANO en déchéance de leurs droits sur la marque MEDRANO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 29 juin 1987 (17) que la société avait un intérêt légitime à agir. Elle a en effet manifesté son intention d'exploiter sa marque CIRCO-MEDRANO en France.

*"Or les spectacles de cirque représentent l'activité commune de la société demanderesse et des défendeurs."*

Cette dernière décision est particulièrement intéressante . En effet dans cette affaire, le défendeur à l'action en déchéance avait formulé une demande reconventionnelle en radiation de la partie française de la marque internationale CIRCO-MEDRANO car le nom patronymique MEDRANO est notoirement connu et est lié dans l'esprit du public au cirque. Le Tribunal a jugé que le dépôt postérieur à celui des époux MEDRANO de la dénomination MEDRANO a dénoté l'évidente volonté de la Société BUT-FUL de détourner à son profit la célébrité et la haute tradition attachée au nom MEDRANO et créé inévitablement une confusion dans l'esprit du public.

Malgré cette intention de détourner une dénomination, le *"légitime intérêt à agir"* en déchéance a été reconnu à la société

italienne. Il faut préciser qu'au fond le Tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle en radiation.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 20 septembre 1988 (18) a également retenu l'intérêt à agir sur le fondement de l'identité d'activités. Une Société STREULI and CO A.G. est titulaire d'une marque SUSTAC déposée pour désigner des produits de la classe 5 (produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques). Une Société BRISTOL - MYERS COMPANY qui fabrique des produits pharmaceutiques justifiait ainsi d'un intérêt à invoquer les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964.

Un arrêt de la Cour d'Appel de BESANCON du 19 septembre 1988 (19) a considéré que la Société ETABLISSEMENTS V.J.F. avait un intérêt légitime à conclure à la déchéance de la marque JUS DE FRUIT FOU dont est titulaire la Société ETABLISSEMENTS HENRI MAIRE. En effet l'activité économique du demandeur porte sur les produits couverts par la marque (les jus de fruits).

Contrairement à l'action en contrefaçon, le demandeur en déchéance n'a pas besoin d'être titulaire de droits opposables au défendeur.

Une Société ELCO FINANCE a pris le contrôle d'une

Société MONSIEUR DE FURSAC , anciennement Société VETEMENTS M.LAUFER, titulaire des marques MONSIEUR DE FURSAC.

Or ELCO FINANCE a eu connaissance de l'existence d'une marque ALEXIS DE FURSAC propriété d'une société du même nom, et déposée pour des produits identiques ou similaires à ceux des marques MONSIEUR DE FURSAC. Cette société avait pour actionnaire majoritaire Monsieur BERTRAND LAUFER ancien dirigeant des VETEMENTS M.LAUFER. La Société ELCO FINANCE et la Société VETEMENTS M. LAUFER l'ont assigné en contrefaçon.

Le 9 juillet 1992 le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20) a jugé , que la Société ELCO FINANCE, n'étant pas titulaire des marques MONSIEUR DE FURSAC, était irrecevable à agir en contrefaçon.

En revanche, ELCO FINANCE a un intérêt *"suffisamment justifié par son activité dans le secteur du prêt à porter"* à agir en déchéance de la marque ALEXIS DE FURSAC déposée pour des produits vestimentaires et similaires .

L'intérêt à agir en déchéance s'apprécie en lui-même et indépendamment de toute autre notion.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 29 mars 1985 (21) apporte un éclairage supplémentaire au problème.

Une marque ENTREPRISE avait été déposée par la Société LE NOUVEL ECONOMISTE pour désigner des journaux,

imprimés, périodiques, livres et abonnements.

Cette marque a été cédée à la Société USINE PUBLICATIONS devenue C.E.P. INFORMATION INDUSTRIE.

La Société EXPANSION a assigné, le 13 juin 1984, le NOUVEL ECONOMISTE titulaire apparent de la marque ENTREPRISE (la cession n'ayant pas encore été publiée au R.N.M. ) en déchéance de ses droits.

Le Tribunal a déclaré l'action recevable : il a retenu que le Groupe EXPANSION exerçait son activité dans le domaine de la presse et qu'il désirait créer une revue économique consacrée aux problèmes propres aux entreprises .

Il avait donc intérêt à s'assurer la maîtrise de tout titre de presse ayant un rapport avec la matière qu'il envisageait de traiter.

Pour le Tribunal, l'intérêt doit être apprécié en fonction des règles de concurrence qui autorisent une entreprise à user de tous les moyens légaux pour prendre la clientèle d'un concurrent. Les considérations morales ne doivent pas être prises en compte dans l'appréciation de cet intérêt.

La Cour de Cassation a précisé que l'appréciation de l'intérêt à agir constituait une question de fait de la seule compétence des juges du fond.

La Société LA DEPECHE DU MIDI avait déposé en 1968, notamment pour désigner des journaux, diverses marques ayant pour radical la dénomination PUBLI accompagnée

d'un nom géographique parmi lesquelles la marque PUBLI-TARN.

La Société S.I.E.P. qui publiait depuis 1974 un périodique sous le titre PUBLI-TARN avait conclu à la déchéance de ces marques.

La Cour d'Appel de TOULOUSE avait jugé irrecevable cette demande pour les marques autres que PUBLI-TARN. Par arrêt du 7 octobre 1986 (22), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la Société S.I.E.P. Celle-ci avait soutenu que la Cour d'Appel ne s'était pas suffisamment expliquée sur ses conclusions par lesquelles elle soutenait avoir intérêt à agir.

La Cour de Cassation a rejeté le moyen comme non fondé car *"la Cour d'Appel a souverainement apprécié l'intérêt qu'avait la Société LA DEPECHE DU MIDI à exercer une action en justice"*.

Le moyen faisait référence à la notion de libre concurrence et reprochait à la Cour d'Appel de ne pas s'être prononcée sur ce point.

La Cour de Cassation a passé outre et s'en est tenue au principe de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond .

b) L'identité d'activité n'est pas nécessaire à la reconnaissance de l'intérêt pour agir :

Une Société BELGE GALENCO NAAMLOZE VENNOOTS CHAP. est titulaire d'une marque GALENCO déposée pour désigner des produits cosmétiques, hygiéniques et dermatologiques.

Une Société LOBIAL a demandé la déchéance de cette marque. Or, la Cour d'Appel d'ANGERS par arrêt du 7 mai 1980 (23) a considéré que LOBIAL n'avait pas intérêt à agir en déchéance.

Elle a jugé que les deux sociétés n'avaient pas la même activité. La société demanderesse ne fabriquait que des produits à destination animale alors que la marque de la société défenderesse ne concernait que des produits destinés à la consommation humaine.

La Cour en a conclu que ces produits ne pouvaient *"en aucun cas être considérés comme étant de même nature même s'ils concourent les uns et les autres à des fins hygiéniques ou de beauté"*. Ils n'ont pas la même destination.

La Cour de Cassation, le 2 mars 1982 (24), a cassé l'arrêt de la Cour d'ANGERS. Elle a accueilli le moyen développé par la Société LOBIAL. La Cour de Cassation a rappelé que le droit des marques *"ne subordonne pas la recevabilité de l'action en déchéance de marque à l'identité d'activité des parties en cause"*.

Par conséquent, même si d'une part la nature de l'activité du demandeur et les produits ou services visés au

dépôt du défendeur sont différents, et si d'autre part leur destination est différente, le demandeur en déchéance peut avoir un intérêt à agir lorsque cette activité et ces produits concourent aux mêmes fins.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a encore jugé le 9 mai 1985 (25) dans un litige opposant la Société SINALCO, demandeur en déchéance des marques SIC COLA et SICOLA , à la Société B.S.N. GERVAIS DANONE, défendeur, que SINALCO avait un intérêt à agir puisque son activité économique porte sur des objets **similaires** (et non identiques) à ceux visés dans les deux dépôts.

Ainsi, la similitude d'activités suffit à justifier de l'intérêt à agir en déchéance. Il n'importe que le demandeur, en cas de succès, puisse ou non déposer la marque.

La Société BOURSIN est titulaire d'une marque dénominateur GOURMIN pour désigner des produits alimentaires, notamment les fromages et les produits laitiers.

La Société BONGRAIN a assigné BOURSIN pour la voir dire et juger déchu de ses droits sur sa marque.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 janvier 1985 (26) ) a retenu que les deux sociétés avaient des activités semblables. En effet, BONGRAIN exerce ses activités notamment dans le secteur de l'alimentation. Dès lors, BONGRAIN a un intérêt à agir en déchéance.

Le Tribunal a rejeté l'argumentation de la Société BOURSIN selon laquelle, l'intérêt pour agir de BONGRAIN

ne pouvait résider que dans la volonté de déposer la dénomination GOURMIN pour désigner des produits alimentaires. Ce dépôt à titre de marque constituerait la contrefaçon ou à tout le moins l'imitation illicite de la marque BOURSIN.

Mais le Tribunal a jugé qu'il n'était pas saisi d'une demande en contrefaçon ou imitation illicite de la marque BOURSIN par la marque GOURMIN et qu'il ne saurait se prononcer par avance sur le mérite d'une telle demande.

Ce jugement appelle une adhésion totale.

En outre, le demandeur ne peut agir en déchéance que dans la double limite d'une part, de son activité, d'autre part des produits et services compris dans le dépôt de la marque litigieuse.

Une Société LABORATOIRE DU THERANOL a déposé des marques dans les classes 5 (produits pharmaceutiques), 9 (appareils et instruments scientifiques de contrôle, mesurage et pesage.....) et 10 (instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires).

Le Tribunal de PARIS (20 septembre 1975 (27)) l'a jugé irrecevable à agir en déchéance d'une marque ELLE déposée par la Société EDITIONS MAI. Cette marque a été déposée pour d'autres classes de produits qui n'ont aucun rapport avec l'activité du demandeur, et ne

répondent pas aux besoins analogues de sa clientèle et de ce fait ne peuvent prêter à aucune confusion sur leur origine.

Le Tribunal confirme ainsi que l'intérêt pour agir doit être apprécié uniquement pour la partie commune des activités ou pour les activités qui sont susceptibles d'être confondues.

2) L'activité du demandeur appréciée en fonction de son objet social :

La Société ETABLISSEMENTS BERNARD DUHAMEL a cité en déchéance la Société PARFUMS ROCHAS titulaire de la marque MOUSTACHE pour distinguer notamment des produits de la classe 25 à savoir cravates, vêtements confectionnés en tous genres et tous articles d'habillement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du 27 juin 1984 (28), a dit le demandeur recevable en son action. Il s'est référé à l'objet social de la Société DUHAMEL : toutes opérations industrielles et commerciales qui se rapportent à la confection de tous vêtements. Le Tribunal en a déduit que son activité commerciale portait sur une partie des objets protégés par la marque MOUSTACHE. La société demanderesse a un intérêt manifeste à ce que cette marque soit déchue pour les produits de la classe 25.

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (4 avril 1990 (29)) s'est également référé à l'objet social du demandeur pour apprécier son intérêt à agir en déchéance.

La Société de droit allemand WELLA A.G. est titulaire d'une marque BELLADY pour désigner notamment des produits pour nettoyer et embellir les cheveux (classe 3).

La Société S.M. DEVELOPPEMENT a conclu à la déchéance de cette marque pour la classe 3.

La Cour, pour retenir l'intérêt à agir, s'est référée aux activités de "*conseils, recherches, études en conception de produits de beauté*" et de "*fabrication et distribution de tels produits*" qui figuraient dans les statuts et l'objet social de la Société S.M. DEVELOPPEMENT.

Par un jugement du 10 avril 1990 (30), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a estimé que "*tant en raison de son objet social (fabrication et vente de produits alimentaires en bocaux) que de son secteur d'activité, la Société VALDUE*" avait intérêt à agir en déchéance de la marque NUTRIFORM déposée par la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION pour désigner des produits alimentaires.

En sens inverse, un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 18 octobre 1977 (31) a déclaré

irrecevable pour défaut d'intérêt une demande en déchéance formée la Société BELOKAPI à l'encontre de la Société BAYARD PRESSE.

La Société BAYARD PRESSE avait déposé la marque OKAPI (pour des produits des classes 9 , 16 et 28). Elle ne l'avait utilisée que pour la publication du journal OKAPI.

Le Tribunal a jugé que le dépôt de la marque OKAPI était intervenu dans un domaine différent de celui pour lequel la Société BELOKAPI, de par son objet social, était appelée à exercer son activité.

La Société BELOKAPI n'a donc pas justifié d'un intérêt pour introduire une demande en déchéance.

En effet l'objet social de la Société BELOKAPI était:la réalisation ou la production de films cinématographiques de court métrage,de spectacles télévisés et de tout enregistrement d'images et de sons par tout procédé existant ou à venir.

Cet objet social est effectivement différent de l'activité de publication du journal OKAPI.

**B) L'APPRECIATION FONDEE SUR LES SIGNES DISTINCTIFS DONT EST TITULAIRE LE DEMANDEUR:**

Le demandeur en déchéance peut justifier de son intérêt à agir en tant que titulaire d'un droit sur un signe distinctif lorsque la marque attaquée en déchéance le reproduit ou est susceptible d'être confondue avec le signe du demandeur.

- 1) Le demandeur est titulaire de signes distinctifs reproduisant la marque dont la déchéance est demandée:

Il convient de distinguer . Les signes peuvent être identiques ou partiellement reproduits.

- a) le demandeur est titulaire d'un signe identique :

Une Société CHLORIDE GROUP a assigné une Société E.S.B. en déchéance de ses droits sur deux marques EXIDE et une marque IRONCLAD EXIDE déposées pour désigner des produits de la classe 9 (dont des accumulateurs électriques ainsi que leurs éléments, pièces détachées et de rechange).

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (8 février 1983 (32)) a jugé la demande recevable notamment au motif que CHLORIDE GROUP justifiait avoir déposé pour la première fois en Grande-Bretagne en 1902, la marque EXIDE pour désigner des batteries et avoir régulièrement renouvelé cette marque.

Le Tribunal a également relevé que l'activité du demandeur était la fabrication et la commercialisation d'accumulateurs et appareils électriques.

Le seul fait d'être titulaire d'une marque identique même si elle n'est déposée qu'à l'étranger peut permettre de justifier d'un intérêt légitime pour agir en déchéance.

Ici la marque du demandeur avait été déposée pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque contestée.

Le seul fait de posséder une marque identique à celle dont la déchéance est demandée ne paraît donc pas être une condition suffisante pour avoir intérêt à agir.

La déchéance des marques dénominatives JOSEPHA, JOSEFA et d'une marque figurative "*deux femmes*" propriétés de la Société EUROPARCO a été demandée par une dame JOUFFRET.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 15 octobre 1987 (33) a reconnu à Madame JOUFFRET un intérêt à agir. Elle avait en effet elle aussi déposé ces dénominations.

Elle exploitait un salon de coiffure et d'esthétique. Les marques objet de la demande en déchéance concernaient des produits de beauté et d'hygiène.

Dans une autre affaire, un sieur KONCKIER titulaire de la marque SIROCCO pour désigner des articles de parfumerie et de nettoyage avait été attrait par un sieur SINDRES devant le Tribunal de PARIS pour le voir dire et juger déchu de ses droits.

Le Tribunal a jugé le 7 décembre 1987 (34) que Monsieur SINDRES avait intérêt à agir puisqu'il justifiait exploiter un fonds de commerce de vente au détail d'articles de cadeaux sous l'enseigne SIROCCO identique

à la marque arguée de déchéance et que son activité pouvait englober la vente de parfums.

Ainsi, le fait que le demandeur soit titulaire d'une marque ou d'un autre signe distinctif identique à la marque dont il poursuit la déchéance justifie son intérêt à agir mais uniquement dans la limite de l'activité couverte par cette marque.

b) Le demandeur est titulaire d'un signe distinctif qui reproduit pour partie la marque prétendue déchue :

La Société de droit américain WARNER LAMBERT COMPANY est titulaire de la marque FRESHEN UP pour désigner des produits de confiserie (classe 30) .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (27 juin 1977 (35)) a reconnu l'intérêt de la société américaine à agir en déchéance des droits de la Société GENERAL FOODS FRANCE sur la marque FRESH ( désignant notamment des produits à base de chocolat). L'activité économique de la société demanderesse était susceptible d'être gênée par la marque litigieuse.

Par ailleurs, une société demanderesse en déchéance, la Société RITZ HOLDING, en raison de sa dénomination sociale a intérêt à faire prononcer la déchéance de la marque CHARLES OF THE RITZ dont la société du même nom est titulaire pour les produits de la classe 25.

Cet intérêt existe quand bien même la société demanderesse a-t-elle son siège à JERSEY sans exploiter aucun établissement en France.

Les liens qui l'unissent à la Société RITZ HOTEL qui exploite à PARIS l'Hôtel RITZ , et qui sont manifestés par la raison sociale ne peuvent pas être contestés. L'existence de la marque CHARLES OF THE RITZ était de nature à empêcher la société demanderesse de déposer une marque contenant le terme RITZ pour des produits de la classe 25 alors qu'elle avait déposé de telles marques pour d'autres produits (PARIS 20 mars 1984 (36)).

La Cour semble tenir compte de la notoriété de la dénomination RITZ et de la possibilité pour une telle société de diversifier ses activités.

La Cour d'Appel de VERSAILLES par arrêt du 15 mars 1985 (37) a considéré que la Société S.P.M. avait intérêt à solliciter la déchéance de la marque LIPTON SNACK SOUP dont est titulaire la Société FRALIB pour désigner des produits d'alimentation et de conserve (classe 29). La Société S.P.M. commercialise en effet des produits similaires et a elle-même déposé le lendemain de l'assignation en déchéance une marque SNACK SOUP dans les classes 29 et 30.

Le dépôt d'une marque proche de celle dont la déchéance est demandée prouve l'intention du demandeur

d'exploiter une marque susceptible d'être gênée par l'existence de celle non exploitée.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 14 novembre 1985 (38) a retenu l'intérêt, de la Société SECRET qui avait déposé la marque IMMUNOZING à voir prononcer la déchéance dans la même classe, de toute marque incluant le vocable IMMUNO.

La même juridiction a jugé le 27 mai 1988 (39) que la Société NATIONAL PRODUCTS HOLLAND BV avait intérêt à agir en déchéance des droits de la Société V.I.V. sur sa marque complexe composée d'une dénomination COW BRAND et d'un dessin de vache pour désigner des produits de laiterie conservés.

La société demanderesse est elle-même titulaire d'une marque complexe COW BRAND associée à la représentation d'une vache et exerce ses activités dans le domaine alimentaire, plus particulièrement laitier.

Relevons également le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 mai 1993 (40) .

La Société PRONUPTIA est titulaire d'une marque PRONOVIAS notamment pour les produits de la classe 25 (vêtements) . Une Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK qui commercialise des produits similaires l'a assignée en déchéance.

Le Tribunal a reconnu son intérêt à agir dans la mesure où la dénomination PRONOVIAS constitue une partie de la

dénomination sociale de la Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK et où les deux sociétés exercent leur activité dans le même secteur.

L'intérêt du demandeur en déchéance doit être reconnu quand bien même le défendeur est-il titulaire de droits antérieurs sur d'autres signes distinctifs.

Madame BOURGAIN, titulaire de deux marques BARBARA OF CANNES, a assigné en déchéance partielle la Société BARBARA, elle-même titulaire de deux marques BARBARA. La défenderesse a répondu que l'antériorité de ses droits sur sa dénomination sociale et son nom commercial lui permettait de contester la recevabilité de la demande.

Or la Cour de PARIS, par arrêt du 30 novembre 1989 (41) a considéré que Madame BOURGAIN avait intérêt à agir en déchéance du seul fait du conflit portant sur les marques. Elle a retenu en outre que le nom commercial est soumis au principe de spécialité et que BOURGAIN peut toujours espérer que la Société BARBARA abandonne toute activité .

L'appréciation de l'intérêt à agir en déchéance du titulaire d'une marque proche doit tenir compte de la possibilité qu'il a d'élargir le champ de son activité.

Une Société de droit belge U.F.C. est titulaire de la marque internationale BABY COOL DIFFUSION pour des

produits des classes 12, 14, 24, 25 et 28 (notamment souliers et pantoufles).

Une Société BABY COOL est titulaire d'une marque dénomminative BABY COOL pour la classe 25.

Une troisième Société, en cours de formation, ayant pour dénomination sociale BABY COOL a déposé cette dénomination comme marque pour des produits de la classe 10 (appareils utilisés à des fins de puériculture: notamment biberons, tétines, sucettes). L'objet de cette société immatriculée le 30 janvier 1990, est la commercialisation et la distribution de tous produits et articles de puériculture notamment les biberons ainsi que tous les produits parapharmaceutiques et l'hygiène infantile.

Cette société a changé de dénomination sociale, le 31 juillet 1990, sur intervention d'U.F.C. et de BABY COOL, pour devenir la COMPAGNIE DES BEBES.

Cette dernière a assigné la Société U.F.C. en déchéance de ses droits sur la marque BABY COOL DIFFUSION.

U.F.C. a répliqué que la société demanderesse ne justifiait pas de son intérêt à agir concernant les produits des classes 12, 24 et 28.

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 16 janvier 1995 (42), a considéré que la COMPAGNIE DES BEBES était titulaire de la marque BABY COOL pour les produits de la classe 10. En outre, son objet social est la commercialisation et la distribution de tous les articles de puériculture. Elle pouvait selon la Cour être amenée à diversifier ses activités et plusieurs

des articles mentionnés au dépôt de la marque BABY COOL DIFFUSION : jouets, couverture de lit, tout comme les objets de puériculture sont destinés aux jeunes enfants. Elle a dès lors intérêt à agir pour ces classes de produits même si elle n'a pas déposé de marque pour les désigner.

La Cour nous apparaît avoir ici fait une appréciation extensive de la notion d'intérêt à agir.

Une telle solution se justifie par le fait que l'intérêt pour agir du titulaire d'une marque reproduisant pour partie la marque objet de la demande en déchéance, doit, selon nous, être apprécié plus largement que dans l'hypothèse d'une simple concurrence entre deux entreprises.

Les deux sociétés qui sont titulaires de marques "proches" pour des produits qui ne sont pas identiques ou similaires peuvent être amenées à entrer en concurrence.

En effet, chaque entreprise a vocation à développer et à diversifier son activité. Il nous semble donc qu'il faille considérer l'intérêt pour agir plus largement et ne pas le limiter à la notion de similitude d'activités. Il faudrait étendre la comparaison des activités à la possibilité qu'a le demandeur en déchéance, titulaire d'une marque reproduisant celle objet de l'action en déchéance, d'élargir son champ d'activités.

Le demandeur est déjà titulaire d'une marque "proche" et son intérêt pour agir ne doit pas être uniquement examiné par rapport à la similitude d'activités.

- 2) Le demandeur est titulaire de signes distinctifs qui peuvent être confondus avec la marque du défendeur:

Une marque TIA a été déposée par la Société TECHNIQUE ET CHIMIE pour désigner des produits ou services des classes 35 et 39 (transport de personnes, marchandises, information concernant les voyages, location de véhicules). Elle a été cédée à Monsieur ARIES.

Une Société G.T.I. a demandé la déchéance des droits d'ARIES sur cette marque.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 10 février 1973 (43) que la Société G.T.I. avait intérêt à agir. Il a retenu d'une part que la société demanderesse constituait avec ses filiales le principal groupe européen pour le transport routier de voyageurs et de marchandises y compris la location de véhicules industriels, de conteneurs, les agences de voyages ; il a retenu d'autre part "*bien que ce soit surabondant*", que la Société G.T.I. justifiait de l'exploitation d'une dénomination VIA à titre de nom commercial, cette dénomination ayant également fait l'objet de divers dépôts de marques.

Les dénominations VIA et TIA étaient susceptibles d'être confondues.

Par jugement du 2 juillet 1973 (44) le Tribunal de



Grande Instance de PARIS a reconnu l'intérêt de RAPHAEL HARARI , titulaire de la marque GAMMAVASCULARINE, pour agir en déchéance de la marque VASCULARIT propriété de la Société BOEHRINGERSOHN pour des produits similaires.

Ces dénominations sont voisines et peuvent donc être confondues .

Le risque de confusion entre deux marques semble devoir être apprécié selon les règles applicables à l'imitation illicite.

Une Société allemande SINALCO qui a déposé le 24 juin 1958 une marque internationale SINOLA a assigné la Société DES EAUX DE VOLVIC en déchéance de ses droits sur la marque VIKOLA (déposée le 8 juillet 1965). Déboutée de son action en première instance , faute d'intérêt à agir, la Société SINALCO a relevé appel. La Société DES EAUX DE VOLVIC a conclu au défaut d'intérêt à agir .

La Cour de RIOM par arrêt du 6 mai 1974 (45) a jugé que les marques étaient voisines par leur désinence finale identique, leur même nombre de syllabes et l'utilisation de la même voyelle accentuée.

Ces marques pouvaient de surcroît couvrir les mêmes produits concurrents selon les désignations de ceux-ci faites lors de leur dépôt. Elle a donc retenu l'intérêt de SINALCO à agir .

Dans un autre litige, opposant la Société ARAL à un sieur ARIES, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 14 janvier 1982 (46) que la première, titulaire de la marque ARAL avait intérêt à demander la déchéance de la marque ARIEL de Monsieur ARIES.

*"Les marques ARAL et ARIEL ont phonétiquement une tonalité similaire"* et leur orthographe est voisine.

De plus, selon le Tribunal, la Société ARAL exerce par l'intermédiaire de sa filiale des activités sous la dénomination ARAL.

Enfin les deux marques désignent les mêmes classes de produits et services.

Le 7 juillet 1987 le Tribunal de Grande Instance de PARIS (47) a jugé qu'une Société VICKERS PUBLIC LTD, propriétaire de la marque MEDELEC pour désigner les produits des classes 9 et 10, a intérêt pour agir en déchéance contre le G.I.E. MEDILEC qui a acquis une marque MEDILEX pour les produits des mêmes classes. Le Tribunal a constaté que la société demanderesse faisait exploiter sa marque par sa filiale.

En raison de la similitude des marques MEDELEC et MEDILEX, déposées pour des appareils similaires, la Société VICKERS et sa filiale ont intérêt à agir en déchéance.

La même juridiction par un jugement du 18 octobre 1989 (48) a retenu qu'une Société SYNTEX PHARM

titulaire de la marque SYNAREL déposée pour des produits de la classe 5 avait intérêt à solliciter la déchéance de la marque SINARYL (déposée pour les mêmes produits).

Du fait de leur similitude, ces marques peuvent entrer en conflit.

Le Tribunal a également retenu l'intérêt pour agir de la société demanderesse du fait de l'identité de son activité avec les produits visés au dépôt de la marque attaquée.

En appel, la Cour de PARIS par arrêt du 27 novembre 1990 (49) a confirmé le jugement mais ne s'est référée qu'à l'identité d'activité pour apprécier l'intérêt.

Dans une autre affaire, la Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE a assigné la Société S.E.P.C. en déchéance de ses droits sur les marques GINKEBRAL , GINKEBRAN et GINKOBA (désignant des produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques).

Par jugement du 16 novembre 1989 (50), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a reconnu l'intérêt à agir de la société demanderesse, titulaire de la marque GINKOGINK pour désigner des produits pharmaceutiques.

Relevons également la motivation de cette juridiction développée dans un jugement du 7 mars 1990 (51).

La Société B.H.V. est titulaire d'une marque RIVOLIA pour désigner toutes les classes de produits.

Une Société BIJOUTERIE DIFFUSION l'a assignée, le 21 juin

1987, en déchéance partielle pour les produits de la classe 14 (notamment bijouterie et joaillerie).

Le gérant de cette société est BERNARD POTTIER qui avait déposé la marque RIVOLI le 2 février 1982 .

Le Tribunal a retenu que BERNARD POTTIER en sa qualité de titulaire de la marque RIVOLI déposée pour les classes 3 et 14, avait un intérêt légitime à agir en déchéance de la marque RIVOLIA déposée dans la classe 14.

Le Tribunal a également précisé qu'en raison des ressemblances existant entre les deux marques, elles étaient susceptibles d'entrer en conflit.

Dans une autre espèce, une Société I.C.I. titulaire de la marque ASTERITE pour désigner un matériau pour éviers et lavabos constitué de résine acrylique et de quartz pur a intérêt à solliciter la déchéance de la marque ASTERIX ET OBELIX déposée par Messieurs UDERZO et GOSCINNY, pour désigner des produits similaires.

Telle est la solution de l'arrêt de la Cour de PARIS du 23 juin 1992 (52).

Relevons que la Cour de PARIS n'a pas retenu l'imitation illicite de la marque ASTERITE par la marque ASTERIX et OBELIX. Il n'y avait donc aucun risque de confusion.

**§ 2 - L'EXISTENCE DE L'INTERET EN DEFENSE  
D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON :**

Le défendeur à une action en contrefaçon ou en imitation illicite peut opposer, à cette demande, la déchéance de la marque. Cette possibilité est cependant limitée.

**A) LES SPECIFICITES DE L'INTERET POUR AGIR :**

Le défendeur en contrefaçon peut demander la déchéance de la marque opposée soit à titre reconventionnel, soit en introduisant une nouvelle instance. Ne font obstacle à de telles demandes ni l'existence au profit du défendeur en déchéance de droits antérieurs à la marque contestée, ni l'existence d'une législation restreignant l'usage du produit ou du service couverts par la marque.

Précisons que l'entrée en vigueur de la loi nouvelle n'altère pas l'intérêt pour agir en déchéance partielle du défendeur en contrefaçon.

La Société PARFUMS ROCHAS titulaire d'une marque FEMME notamment pour les produits des classes 3, 14 ,18 et 25 a assigné en contrefaçon un sieur WISSOCQ propriétaire d'une marque FEMME DE PARIS pour des produits identiques ou similaires.

Ce dernier a reconventionnellement demandé la déchéance partielle de la marque opposée pour les produits des classes 14, 18 et 25.

La Société PARFUMS ROCHAS a soulevé *"le défaut d'intérêt à agir"* de WISSOCQ *"qui ne pourra utiliser la marque, déchu, pour des produits similaires sous peine de commettre des actes de contrefaçon"*.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (7 octobre 1994 (53)) a jugé que la loi de 1991, seule applicable, ne reprenait pas la possibilité offerte au titulaire d'une marque, par la loi ancienne, *"d'opposer à la demande en déchéance, l'exploitation dans des classes de produits similaires"*.

Or, il *"n'appartient pas au Tribunal de réintroduire cette exception par le biais du défaut d'intérêt, en décidant, dans le cadre d'une action en déchéance, à titre préventif, et pour le futur, de l'indisponibilité du signe objet de la marque déchu, et du caractère contrefaisant que revêtirait le dépôt de ce signe à titre de marque, par le demandeur en déchéance, en raison de la similarité des produits"*.

La déchéance de la marque FEMME a été prononcée pour les produits des classes 14, 18 et 25.

1) Demande principale ou reconventionnelle ?

a) La voie principale :

La Société BOURJOIS a déposé comme marque la dénomination FEMINA le 26 février 1980 pour désigner des produits de la classe 3.

La Société FABERGE INCORPORATED est titulaire d'une marque FEMININ DE FABERGE déposée le 19 février 1982 pour désigner des produits des classes 3,5 et 25.

Par **jugement du 30 juin 1986**, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré nulle la marque FEMININ DE FABERGE comme étant l'imitation illicite de la marque FEMINA et a interdit l'usage de cette marque.

La Société FABERGE a interjeté appel.

**Le 5 août 1986**, la Société FABERGE a assigné la Société BOURJOIS devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour la voir dire et juger déchue de ses droits sur la marque FEMINA.

La Société BOURJOIS opposait le défaut d'intérêt juridiquement protégeable au motif que l'instance devant le Tribunal de NANTERRE aurait pour effet d'enlever tout intérêt à la précédente instance frappée d'appel devant la Cour de PARIS.

Le Tribunal de NANTERRE, le 13 janvier 1987 (54), a jugé que la Société FABERGE avait intérêt à agir.

Quelle que soit la solution du jugement, l'arrêt de la Cour de PARIS garde son intérêt. La contrefaçon qui pourrait être constatée devant la Cour de PARIS ne

serait prononcée que pour des faits antérieurs au prononcé de la déchéance.

Notons que le Tribunal de NANTERRE a également retenu, pour apprécier l'intérêt de la Société FABERGE, que les deux sociétés sont directement concurrentes. Comme nous l'avons vu précédemment, le Tribunal aurait pu du seul fait de cette concurrence directe retenir l'intérêt à agir.

Ce jugement a été frappé d'appel:

La Cour de VERSAILLES par arrêt du 8 octobre 1987 (55) l'a confirmé .

Sur l'intérêt à agir, la Cour a considéré que la Société FABERGE, qui a fait l'objet d'une procédure pour imitation illicite tendant à se voir interdire l'usage de la marque FEMININ DE FABERGE, a le plus grand intérêt à ce que la déchéance de la marque FEMINA soit prononcée ce qui rendrait sans objet la demande en annulation de sa propre marque et cela sans attendre l'arrêt de la Cour de PARIS saisie de l'action en imitation illicite.

b) La voie reconventionnelle :

Monsieur VIJOUX titulaire d'une marque graphique représentant un éléphant a assigné le 4 août 1983 en contrefaçon de marque la Société SOTAIR elle-même titulaire d'une marque JUMBO accompagnée d'une représentation d'éléphant.

SOTAIR a formé une demande reconventionnelle en déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 7 juin 1985 (56), après avoir retenu la contrefaçon, a jugé que SOTAIR attaquée en contrefaçon de la marque de Monsieur VIJOUX, avait un intérêt évident à agir en déchéance.

Un autre jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 22 novembre 1985 (57) est plus explicite sur l'existence de l'intérêt pour agir du demandeur reconventionnel en déchéance .

Monsieur CLAVEIROLE titulaire d'une marque MICRO SERVICE a assigné en contrefaçon les Sociétés MAUBON et MICRO SERVICE pour avoir utilisé la marque à fin d'annonces dans des journaux. MAUBON a reconventionnellement demandé la déchéance.

Le Tribunal a constaté la contrefaçon et a jugé qu' *"en effet si la déchéance ne peut être acquise, si elle est prononcée, qu'à compter du jour de la demande et laisser subsister les faits de contrefaçon antérieurs, elle fait disparaître toute contrefaçon postérieure à cette date et s'oppose aux mesures d'interdiction pour l'avenir.Elle tend donc à faire rejeter pour partie l'action principale et a ainsi un lien avec celle-ci"*.

La même juridiction, le 9 juillet 1986 (58), dans un litige opposant la Société COCA COLA COMPANY à la

Société PIER IMPORT FRANCE, a adopté une motivation identique.

*"Le défendeur dans une instance en contrefaçon justifie d'un intérêt à agir, la demande reconventionnelle tendant à faire rejeter au moins pour partie la demande principale".*

Le Tribunal de PARIS (Société COCA COLA ./ . Sociétés SOHO, HURRAH , PLUS 1 et autres) a jugé le 9 octobre 1986 (59) qu'a *"nécessairement un intérêt à agir le défendeur à une action en contrefaçon, le prononcé de la déchéance s'il ne fait pas disparaître la contrefaçon antérieure, évitant du moins pour l'avenir toute mesure d'interdiction"*.

Enfin, dans une instance entre d'une part, la Société SQUIBB & SONS et la Société CONVATEC titulaire de la marque CONVATEC et d'autre part, la Société PIERRE FABRE qui fait usage de la dénomination CONVECTAL, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (23 novembre 1984 (60)) a admis l'intérêt pour la Société PIERRE FABRE, attaquée en contrefaçon et imitation illicite, à demander la déchéance de la marque CONVATEC pour éviter notamment l'interdiction pour l'avenir de reproduire la marque prétendument contrefaite.

Le lien suffisant avec la demande initiale est ainsi caractérisé. Relevons qu'ici ni la contrefaçon, ni l'imitation illicite n'ont été retenues par le Tribunal.

L'intérêt pour agir a donc été examiné au seul regard de l'objet de la demande principale sans considération du sort fait à cette demande par la juridiction saisie.

Les motifs des jugements rapportés font implicitement référence à la règle édictée par l'article 70 du N.C.P.C. qui dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Ainsi la demande principale en contrefaçon ou en imitation illicite même si elle est admise peut voir ses effets limités par une demande en déchéance de marque: si la déchéance est prononcée, elle prend effet non pas le jour de sa demande mais depuis la loi nouvelle, au jour de l'expiration du délai quinquennal d'inexploitation.

A compter dudit jour, l'usage d'une marque prétendument contrefaisante ne peut plus être interdit.

Selon nous, la contrefaçon ne pourrait ainsi plus être sanctionnée pour des actes commis entre l'expiration du délai quinquennal prévu à l'article L 714 - 5 du C.P.I. et le jugement constatant la déchéance .

L'intérêt à agir à titre reconventionnel en déchéance en réponse à une action en contrefaçon, disparaît-il lorsque la contrefaçon est rejetée comme mal fondée ?

Telle semble être la solution de la Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt du 3 novembre 1987 (61) .

La Société JEAN PATOU est titulaire d'une marque dénomminative JOY depuis 1930 pour désigner les produits

et services des classes 1 à 42.

Elle a assigné Monsieur IMBROHORIS en contrefaçon devant le Tribunal de PARIS.

IMBROHORIS avait pour sa part déposé une marque JOY dans la classe 41 et une marque JOY LAUREY pour désigner des produits et services des classes 3, 5, 24, 25, 26 et 41. IMBROHORIS répliquait par une demande reconventionnelle en déchéance des droits de JEAN PATOU pour défaut d'exploitation de la marque JOY dans les classes 24, 25, 26 et 41. En cours de procédure, il a fait procéder à la radiation de sa marque JOY déposée dans la seule classe 41.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 mai 1986 (62) a débouté JEAN PATOU de sa demande en contrefaçon en tant que visant la marque JOY LAUREY et a retenu fondée cette demande à l'encontre de la marque JOY déposée par le défendeur dans la classe 41. Il a également constaté le défaut d'intérêt légitime du défendeur à agir reconventionnellement en déchéance de la marque de JEAN PATOU dans la classe 41 où il avait renoncé à la sienne. Il a donc déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de IMBROHORIS .

En appel, la Cour de PARIS a jugé que IMBROHORIS *"est fondé à relever qu'il a un intérêt à former une demande reconventionnelle en déchéance partielle de la marque JOY à titre de moyen de défense dans l'instance en contrefaçon visant sa marque JOY LAUREY"*.

Cependant la Cour a considéré que la demande de JEAN PATOU en contrefaçon de sa marque JOY par la marque

JOY LAUREY était mal fondée . Selon la Cour, la demande reconventionnelle en déchéance était alors devenue sans cause.

C'est par référence aux conclusions dont elle était saisie par les deux parties et non à la solution qu'elle apportait à la demande en contrefaçon, que la Cour a apprécié la recevabilité de la demande en déchéance.

2) L'incidence de droits antérieurs ou de restrictions légales d'usage :

La question se pose de savoir si le défendeur en déchéance titulaire de droits antérieurs (identiques ou proches) autres que la marque objet de la demande en déchéance, peut soulever le défaut d'intérêt pour agir du demandeur.

En effet, si la déchéance de la marque est prononcée, le demandeur qui la déposerait se verrait opposer les autres droits du titulaire déchu.

La question de l'intérêt du demandeur en déchéance se pose également lorsque des dispositions restrictives d'usage l'empêcheraient d'exploiter la marque déchue.

a) L'incidence de droits antérieurs :

- Le fait qu'une personne, ayant la qualité à la fois de demandeur à une instance en contrefaçon et de défendeur

à une action en déchéance de la marque opposée, soit titulaire d'autres droits antérieurs n'emporte pas de conséquence concernant l'intérêt du demandeur en déchéance.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 23 avril 1981 (63) s'est prononcé sur ce point: La Société PHILIP MORRIS titulaire des marques LIGHTS et GOLDEN LIGHTS avait dans une précédente instance formé une demande en contrefaçon de ses marques par la marque KENT GOLDEN LIGHTS déposée par la Société MOORGATE TOBACCO et en avait demandé la radiation. Ces demandes ont été rejetées le 11 avril 1980 par le Tribunal de PARIS.

La Société MOORGATE TOBACCO a alors assigné PHILIP MORRIS en déchéance de ses droits sur la marque LIGHTS. Le Tribunal de Grande Instance a jugé que MOORGATE TOBACCO avait un intérêt à agir incontestable face aux droits que lui opposait la Société PHILIP MORRIS. Le Tribunal a rejeté l'argumentation de PHILIP MORRIS selon laquelle, même si la déchéance était prononcée, l'existence de la marque GOLDEN LIGHTS antérioriserait les droits de MOORGATE.

Selon le jugement, c'est avec exactitude que MOORGATE a objecté que la Société PHILIP MORRIS invoquait la marque LIGHTS non seulement pour fonder une demande en contrefaçon à son encontre mais aussi pour démontrer que le dépôt de la marque GOLDEN LIGHTS n'avait pas pour objet de faire barrage au dépôt éventuel de la marque KENT GOLDEN LIGHTS et constituait une extension

naturelle de la marque LIGHTS et dont elle affirmait qu'elle l'avait exploitée.

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 6 juillet 1989 (64) a jugé que le défendeur à une action en contrefaçon avait intérêt à agir en déchéance de la marque opposée malgré l'existence de deux autres marques qui antériorisent ses droits.

La Société JACQUES JAUNET était titulaire de trois marques figuratives complexes NEW MAN notamment pour désigner des vêtements, l'édition de revues et des produits d'imprimerie.

La Société JACQUES JAUNET a assigné en contrefaçon la Société EDITOP et Monsieur SANDRO FORNARO titulaire de la marque NEWMEN pour désigner des produits et des services des classes 16 ,38 et 41.

A titre reconventionnel, FORNARO a sollicité la déchéance d'une des marques NEW MAN .

La demande en déchéance a été reconnue bien fondée pour certains produits en première instance, mais la question de l'intérêt à agir n'a pas été évoquée par le Tribunal. En appel, la Cour a considéré l'intérêt suffisant dès lors que même si subsistent deux marques qui antériorisent les droits de FORNARO, celui-ci pourrait tenter le moment venu d'agir en déchéance.

On peut en outre se demander si l'intérêt à agir ne résulte pas en partie de la possibilité qu'aura le demandeur, en cas de succès, de déposer la marque déchue. Dans ce

cas, l'existence de deux marques qui antérioriseraient les droits du demandeur en déchéance, ferait obstacle à l'exploitation de cette marque.

- Le tiers qui est poursuivi en contrefaçon de marque peut demander la déchéance de celle-ci alors que le même signe est exploité comme nom commercial.

Rappelons que l'usage d'un signe en tant que nom commercial ne vaut pas exploitation de la marque.

Cependant, pour le demandeur en déchéance, l'existence du nom commercial rend indisponible l'usage du signe comme marque.

Le demandeur a-t-il ainsi toujours intérêt à agir ?

La Cour de PARIS par un arrêt du 27 mai 1988 (65) a répondu par l'affirmative.

La Société N.N.C. titulaire d'une marque NICOLAS NAPOLEON pour désigner des vins a assigné en contrefaçon ou imitation illicite la Société LES VIGNERONS REUNIS DES COTES DE BUZET . Cette dernière a sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la déchéance des droits de la Société N.N.C. sur la marque NICOLAS NAPOLEON.

La Cour a retenu que la dénomination NICOLAS NAPOLEON constituait le nom commercial de la Société N.N.C. depuis 1929, ce qui la rendait indisponible à titre de marque pour désigner des vins.

Cependant, concernant la recevabilité de l'action en

déchéance de cette marque, "la question n'est pas de savoir si l'appellation en cause est ou non disponible au regard d'autres droits que ceux de la marque mais de savoir, comme l'ont exactement indiqué les premiers juges si l'éventuel succès d'une telle action en déchéance est de nature à lui procurer, à elle, sur le plan des marques, un avantage".

La Cour a constaté la recevabilité de l'action.

Il faut donc faire ici la distinction entre marque et nom commercial, deux signes distinctifs différents dont le régime de protection ne se situe pas sur le même plan.

b) L'incidence de restrictions légales d'usage :

La personne atraite en contrefaçon de marque ne peut être privée du droit de se défendre et peut donc demander la déchéance quand bien même, l'existence de dispositions légales ou règlementaires restrictives l'empêcherait de faire usage de la marque déchue.

Une Société FARMITALIA CARBO ERBA , titulaire des marques internationales ADRIAMYCIN et ADRIAMYCINE (pour désigner des produits pharmaceutiques) a attrait devant le Tribunal de NANTERRE, la Société LA MEDICALE EQUIPEX qui conditionne des produits pharmaceutiques.

Cette dernière a pour sa part fait citer la Société FARMITALIA par-devant le Tribunal de PARIS aux fins

de voir dire et juger la partie française de la marque ADRIAMYCIN déchue.

FARMITALIA a opposé le défaut d'intérêt de la Société LA MEDICALE EQUIPEX au motif qu'elle n'avait pas reçu de l'administration française l'autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques en France. La mise sur le marché de produits pharmaceutiques sans autorisation constituerait une infraction à la législation du Ministère de la Santé.

Cet argument semblait sous-entendre que le défaut d'intérêt à agir en déchéance résiderait dans l'absence de possibilité d'usage immédiat de la dénomination si la déchéance venait à être prononcée.

Mais le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 5 juillet 1989 (66) a refusé de faire droit à cette argumentation.

La société poursuivie sur le fondement du droit des marques du chef de contrefaçon ne saurait être privée du droit de se défendre en opposant les moyens tirés des dispositions de la loi sur les marques. Elle a donc un intérêt évident à agir qui n'est pas illégitime puisqu'il ne vaut pas reconnaissance d'un droit à commercialiser sur le territoire français des produits dont la mise sur le marché est soumise à une autorisation administrative.

Cette solution mérite approbation puisque le droit des marques doit être indépendant des législations réglementant la commercialisation de certains produits. Ces législations tiennent évidemment compte de la nature des produits.

#### **B) LES LIMITES DE L'INTERET POUR AGIR :**

Deux limites existent à l'intérêt reconnu au défendeur en contrefaçon à demander la déchéance.

La première est fonction des droits opposés, la seconde prend en compte le principe de spécialité.

##### **1) Les droits opposés :**

Un défendeur en contrefaçon, condamné pour l'imitation d'une marque invoquée à son encontre, est irrecevable à demander la déchéance d'autres marques comportant la marque attaquée comme élément essentiel et distinctif puisqu'il ne pourra jamais utiliser cette dénomination. Il ne justifie donc d'aucun intérêt à agir en déchéance. Telle est la solution d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 22 septembre 1988 (67) dans un litige opposant une Société TRIUMPH INTERNATIONAL à la Société N.C.M. .

Dans une autre affaire, une Société de droit suisse

TRIUMPH INTERTRADE a déposé les marques ALLYA et ALLJA pour désigner des produits vestimentaires. Elle a eu connaissance de la vente de vêtements sous la marque ALIA propriété d'une Société de droit néerlandais LANORIA N.V. .

TRIUMPH, estimant que la marque ALIA était la reproduction de sa marque ALLYA, a assigné la société néerlandaise en contrefaçon ou à tout le moins imitation illicite devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

LANORIA a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle en déchéance à l'encontre des marques ALLYA et ALLJA.

Par jugement du 25 janvier 1989 (68), le Tribunal de PARIS a constaté le défaut d'intérêt de la Société LANORIA à demander, à titre reconventionnel, la déchéance de la marque ALLJA . En effet, cette marque ne lui avait pas été opposée par TRIUMPH INTERTRADE dans cette instance.

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 9 octobre 1990 (69) a confirmé le jugement.

LANORIA a fait valoir que son intérêt était suffisamment établi en raison de son activité dans le domaine des produits visés par le dépôt de la marque litigieuse. La Cour s'est expressément référée à l'article 70 du N.C.P.C. et a considéré que la marque ALLJA n'avait pas été opposée en l'espèce par TRIUMPH à LANORIA.

Ainsi la demande en déchéance de la marque ALLJA ne se rattachait pas aux prétentions originales par

un lien suffisant.

LANORIA était donc irrecevable à réclamer par le biais d'une demande reconventionnelle la déchéance de ladite marque.

Ainsi pour être recevable à agir en déchéance de la marque ALLJA , en raison de son activité, LANORIA aurait dû formuler cette demande par une instance distincte et à titre principal.

Relevons que la Cour qui avait écarté la recevabilité même des conclusions reconventionnelles, n'avait plus à répondre à la partie des conclusions de TRIUMPH faisant référence au défaut d'intérêt à agir de LANORIA du fait que la déchéance de la marque ALLJA ne libèrerait pas sa marque ALIA interdite par ailleurs.

Dans une autre affaire, une Société ANATOMIA titulaire des marques PIEZO et PIEZOR pour désigner des produits de la classe 10 (appareils médicaux) a assigné, en imitation illicite de sa marque PIEZO, une Société FINECOEUR qui a commercialisé les mêmes produits sous la dénomination PIEZO-CAR.

A titre reconventionnel, FINECOEUR a demandé la déchéance des marques PIEZOR et PIEZO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (5 décembre 1991 (70)) a jugé que la marque PIEZO n'étant pas invoquée par ANATOMIA, FINECOEUR était irrecevable à solliciter sa déchéance.

La demande reconventionnelle n'avait pas un lien

suffisant avec la demande principale.

Il semble cependant que les demandes reconventionnelles en déchéance puissent porter sur des **dépôts distincts** de ceux opposés au défendeur en contrefaçon s'il s'agit de marques **dénominales identiques**.

C'est la solution retenue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 23 novembre 1984 (71) .

La Société SQUIBB & SONS avait déposé plusieurs marques dénominales CONVATEC en 1979, 1980, 1983 et avait assigné en contrefaçon ou imitation illicite de son dépôt de 1979 , la Société PIERRE FABRE titulaire de la marque CONVECTAL. Cette dernière avait reconventionnellement sollicité la déchéance des marques CONVATEC de 1979 ,1980,1983.

Concernant l'intérêt à agir pour les dépôts de 1980 et 1983 , le jugement a retenu qu'il s'agissait de la même marque dénominale que celle de 1979 opposée et que le but poursuivi par le législateur étant de purger le Registre National des Marques, des enregistrements trop longtemps inutilisés, il ne saurait être admis qu'un déposant puisse indéfiniment prolonger le délai de cinq ans d'inexploitation en déposant la même marque pour désigner des produits différents.

La déchéance formée à titre reconventionnel ne peut viser que les droits faisant l'objet de la demande principale.

Une Société GANNAZ a cédé, le 5 avril 1987, à la Société MANUFACTURERA MONTANA la marque MONTANA (déposée le 1er décembre 1981) désignant notamment des bottes (classe 24 et 25) .

Une Société EUROPE STYLE a déposé le 18 janvier 1983 une marque figurative complexe MONTANA MEXICO BOOTS pour désigner notamment des bottes .

EUROPE STYLE, assignée en contrefaçon et en nullité de sa marque par la Société MANUFACTURERA, a reconventionnellement attiré en déchéance de la marque MONTANA, la Société GANNAZ, pour les produits dont cette dernière était toujours propriétaire.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 2 mai 1990 (72) s'est borné à relever l'absence de justification d'intérêt à agir pour les classes de produits qui n'ont pas été cédées à la Société MANUFACTURERA MONTANA.

Plus précis et plus nuancé à la fois est l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 3 juin 1993 (73) ayant statué sur appel de ce jugement. La Cour a retenu que le contrefacteur peut à titre reconventionnel demander la déchéance des droits fondement de la demande principale. Il doit cependant justifier d'un intérêt spécifique à agir lorsque sa demande en déchéance

visé d'autres droits que ceux objet de la demande principale. Or en l'espèce, EUROPE STYLE n'a pas justifié d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du N.C.P.C..

2) Le principe de spécialité :

La demande reconventionnelle en déchéance de la marque opposée peut être limitée en raison de la différence d'activité des parties.

La Société BOLLORE TECHNOLOGIES est titulaire d'une marque figurative représentant une tête de zouave et d'une marque ZIG-ZAG notamment utilisées pour désigner des papiers à cigarettes.

Elle a assigné en contrefaçon la Société PASCAL qui fabrique du papier hygiénique sous la dénomination ZIG-ZIG.

Cette dernière a reconventionnellement demandé la déchéance des marques ZIG-ZAG et "tête de zouave" pour tout ce qui concerne les articles pour fumeurs. Le défaut d'intérêt à agir en déchéance a été opposé par la Société BOLLORE TECHNOLOGIES.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, tout en reconnaissant le caractère contrefaisant de la marque ZIG-ZIG, a jugé le 5 juillet 1988 (74) la Société PASCAL irrecevable à agir reconventionnellement en déchéance partielle faute d'intérêt légitime.

Le jugement a relevé que les deux sociétés n'avaient pas le même domaine économique.

La Société PASCAL spécialisée dans la création et la diffusion de tous produits humoristiques n'a pas d'activité spécifique relative aux produits appartenant à la catégorie des papiers.

Le Tribunal a en outre retenu que les dénominations figuratives et nominatives utilisées par la Société PASCAL ne l'ont été qu'à titre de pastiche sans volonté d'utilisation future pour une gamme de produits.

On ne peut s'empêcher de relever une apparente contradiction dans la motivation du Tribunal .

D'une part, la Société PASCAL qui a fabriqué du papier hygiénique sous la dénomination ZIG-ZIG a été condamnée pour contrefaçon de la marque ZIG-ZAG notamment déposée pour les produits du papier.

D'autre part, la déchéance , demandée reconventionnellement pour les articles pour fumeurs, a été jugée irrecevable parce que la Société PASCAL n'avait pas d'activité spécifique relative aux produits du papier.

Or, il apparaît évident que pour les produits opposés, le défendeur à une action en contrefaçon puisse demander reconventionnellement la déchéance de la marque revendiquée pour ces mêmes produits.

Le Tribunal de PARIS semble n'avoir pas tenu compte du caractère reconventionnel de la demande en déchéance.

Relevons un autre jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 4 juillet 1990 (75) .

Une Société MARCHE SAINT-PIERRE est titulaire de cette dénomination comme marque pour toutes les classes de produits et de services (notamment les tissus).

Elle a constaté l'usage de la dénomination MARCHE SAINT-PIERRE sous forme de publicité par une Société SOILAINÉ exploitant un fonds de commerce de tissus.

La Société MARCHE SAINT-PIERRE a assigné SOILAINÉ en contrefaçon. Cette dernière a reconventionnellement demandé la déchéance de la marque litigieuse.

Le Tribunal a reconnu la contrefaçon et a jugé que SOILAINÉ ne justifiait d'un intérêt à agir reconventionnellement en déchéance que pour les produits de la classe 24 (tissus et produits textiles) et ceux complémentaires.

Le Tribunal a évoqué l'objet social contenu dans les statuts de la Société MARCHE SAINT-PIERRE.

*"Toutes opérations notamment d'achat et de vente de tous produits et objets ayant trait à la toilette de la femme dans son sens le plus large et le plus étendu, tissus, vêtements, fourrures, accessoires de toilette en tous genres, produits de beauté et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés".*

L'objet social a été comparé avec l'activité de la Société SOILAINÉ relative à l'exploitation des tissus.

La demande reconventionnelle en déchéance était irrecevable pour les produits et services autres que ceux se rapportant aux tissus.

Nous ferons également référence à l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 27 janvier 1994 (76).

Monsieur LOUFRANI titulaire d'une marque figurative dite SMILE a assigné en contrefaçon la Société SERIGRAPHIE KIM qui a apposé le dessin protégé par la marque sur des jeans fabriqués par la Société STAVROS. La Société SERIGRAPHIE KIM a demandé à titre reconventionnel la déchéance de la marque SMILE . Contrairement à ce qui avait été soutenu par LOUFRANI, la Cour a considéré que l'intérêt à agir "résulte *suffisamment de la demande reconventionnelle en déchéance par laquelle la Société SERIGRAPHIE KIM tente de faire échec à l'action principale en contrefaçon ou imitation illicite, mais n'existe , eu égard à cette action que pour les produits relevant des classes 24 et 25 (tissus et vêtements visés au dépôt)*".

## **Section 2 - Les caractères de l'intérêt pour agir en déchéance :**

Au jour de l'introduction de l'instance en déchéance, le demandeur doit avoir un intérêt né et actuel, à obtenir la déchéance d'une marque (§1).

Cet intérêt doit également être personnel et direct (§2).

La demande ne peut être examinée par les juridictions que si cet intérêt est exempt de fraude (§3).

### **§ 1 - L'INTERET DOIT ETRE NE ET ACTUEL :**

Le droit à agir en justice n'existe que si le demandeur fait valoir un intérêt né et actuel.

Le rôle du juge est de trancher des litiges déjà nés. Un intérêt simplement éventuel n'est pas suffisant .

A titre d'exemple, une action en contrefaçon de marque ne peut être intentée que si elle se fonde sur le dépôt d'une marque.

En matière de déchéance pour défaut sérieux, l'intérêt ne peut être né que si le délai quinquennal d'inexploitation est susceptible d'être entièrement écoulé.

Une action en déchéance intentée dans les cinq ans du dépôt d'une marque n'est pas recevable (Tribunal de Grande

Instance de GRASSE 9 mars 1973 , MEILAND ./ . Société ANTIPOLIA PRINTANIA et autres (77)).

Le demandeur n'a pas un intérêt né.

Cette position est mise en lumière par un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (27 novembre 1992 (78)).

Le 2 juin 1980 un sieur ROSENTHAL avait déposé une marque GOLCONDA pour des produits des classes 3,5 et 14 , régulièrement renouvelée le 31 mai 1990.

Une Société MY OWN GARDEN dont ROSENTHAL était le gérant avait quant à elle déposé le 26 mars 1990 la même dénomination pour les produits des classes 3 et 14. Ils ont assigné en contrefaçon une Société NOUVELLE CHAUMET titulaire d'une marque GOLCONDE pour des bijoux (classe 14). Cette dernière a reconventionnellement demandé la déchéance de la marque déposée par MY OWN GARDEN.

Or le Tribunal a jugé que le dépôt du 26 mars 1990, indépendant de celui de ROSENTHAL, était nouveau au sens du Code de la Propriété Intellectuelle.

Qu'ainsi, la Société NOUVELLE CHAUMET n'était pas recevable à solliciter la déchéance de la Société MY OWN GARDEN sur la marque déposée le 26 mars 1990, *"la condition du délai de cinq ans de non-exploitation n'étant pas acquise"*.

L'intérêt n'était en effet pas encore né.

La même juridiction par jugement du 21 juin 1996 (79)

a adopté une solution identique sur une demande des Sociétés LANCASTER en déchéance des droits de la Société LANCOME titulaire d'une marque LES SCULPTURES déposée le 29 avril 1993 pour désigner notamment des parfums. Le Tribunal a jugé cette demande irrecevable au motif que la marque ayant été déposée la première fois en 1993, le délai de cinq ans de non-exploitation, n'avait pas pu s'écouler.

En outre, un intérêt passé ne permet plus d'agir en déchéance.

Nous évoquerons successivement le défaut d'intérêt né et actuel lorsque le défendeur a cédé sa marque, a renoncé à ses droits, en cas d'annulation de sa marque ou lorsque le demandeur a renoncé à ses propres droits.

#### **A) LA CESSION DE LA MARQUE DU DEFENDEUR EN DECHEANCE :**

Une fois la marque du défendeur en déchéance cédée, le demandeur ne peut plus avoir d'intérêt à agir.

Les ETABLISSEMENTS GANNAZ avaient cédé une marque dénomminative MONTANA à la Société MANUFACTURERA MONTANA pour les classes 24 et 25.

Une Société EUROPE STYLE avait été assignée par le cessionnaire en contrefaçon de la marque MONTANA par la par la marque MONTANA MEXICO BOOTS. Elle avait

reconventionnellement demandé la déchéance des droits des ETABLISSEMENTS GANNAZ sur la marque MONTANA pour ces mêmes classes.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le 2 mai 1990 (80), que la Société EUROPE STYLE n'avait pas d'intérêt à agir contre GANNAZ dans les classes 24 et 25 car cette dernière n'était plus titulaire de la marque pour ces classes l'ayant précédemment cédée à MANUFACTURERA MONTANA.

La Cour de PARIS a confirmé le jugement par arrêt du 3 juin 1993 (81). Elle retient que l'assignation avait été initiée à une date où les ETABLISSEMENTS GANNAZ n'avaient plus aucun droit sur la marque MONTANA pour les classes 24 et 25.

Cependant l'intérêt du demandeur pour agir subsiste lorsqu'il assigne en déchéance le titulaire d'une marque cédée lorsque la cession de la marque n'a pas été publiée au Registre National des Marques.

La Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY titulaire de la marque SOULEIADO pour désigner des tissus imprimés a assigné en déchéance la Cave Coopérative LES VIGNERONS DU CERESSOU qui avait déposé la marque SOULEIADO pour des vins. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle ne serait plus propriétaire de la marque pour l'avoir cédée avec l'actif de l'entreprise à deux autres sociétés .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a au contraire jugé le 9 avril 1991 (82) cette demande recevable. En effet, si le Tribunal de MONTPELLIER a autorisé la cession des actifs de la Cave Coopérative en déconfiture, la cession de la marque n'avait pas été inscrite au R.N.M..

Bien plus, l'intérêt subsiste malgré l'inscription au R.N.M. de la cession d'une marque lorsque le cédant en demeure le propriétaire apparent.

Une Société MAURICE BOUET avait déposé en 1978 une marque VALMONT CAVES DE VIRAZEL pour désigner tous les produits laitiers ou fromagers.

Elle cédait par contrat du 3 décembre 1984 cette marque à la Société SOFRALAIT. L'inscription au R.N.M. de la cession a été faite le 20 octobre 1987.

Une Société BONGRAIN a assigné en déchéance, le 12 novembre 1987, la Société MAURICE BOUET.

La défenderesse opposait l'irrecevabilité de la demande du fait de la cession de la marque.

Le Tribunal de Grande Instance de MILLAU par jugement du 22 février 1990 (83) a retenu que la cession était opposable qu'à compter du 20 octobre 1987, date de la publication au R.N.M..

Le Tribunal retient qu'avant la date de cette publication, des propositions de transaction avaient été faites par la Société BONGRAIN à la Société BOUET et que celle-ci n'avait jamais informé BONGRAIN de la

cession de sa marque. Au contraire, selon le Tribunal, BOUET avait conservé toutes les apparences du véritable propriétaire ayant même renouvelé la marque le 26 juillet 1988.

Le Tribunal a également relevé qu'au fond la Société BOUET pour s'opposer à la déchéance affirmait avoir utilisé la marque "*sans discontinuité*" durant le délai quinquennal, ce qui était contradictoire aux arguments qu'elle développait pour s'opposer à la recevabilité. Il a jugé que malgré la publication toute récente de la cession (20 octobre 1987), la Société BONGRAIN était en droit de croire la Société BOUET propriétaire de la marque, au jour de la demande en déchéance (12 novembre 1987). La demande était donc recevable.

#### **B) LA RENONCIATION DU DEFENDEUR EN DECHEANCE A SES DROITS :**

La Société KINDY BLOQUERT a déposé une marque KINDY pour désigner des articles de bonneterie.

Postérieurement Madame SALLENAVE a elle-même déposé une marque KIZZY.

La Société KINDY a sollicité le prononcé de la déchéance des droits de Madame SALLENAVE .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (12 février 1987 (84)) a constaté que la défenderesse avait par déclaration à l'I.N.P.I. renoncé à ses droits sur sa marque. La demande n'était dès lors pas recevable faute d'intérêt.

**C) L'ANNULATION DE LA MARQUE DU DEFENDEUR EN DECHEANCE :**

Lorsqu'une marque a été annulée pour divers produits ou services, le demandeur en déchéance n'a plus d'intérêt à agir pour ces classes.

C'est la solution de la Cour de PARIS dans un arrêt du 23 juin 1992 (85). Une société I.C.I. titulaire des droits sur les marques ASTERITE (pour la classe 1) a assigné en contrefaçon les conjoints GOSCINNY et les EDITIONS ALBERT RENE titulaires de la marque ASTERIX déposée dans les classes 1 à 42.

La marque ASTERIX a été annulée pour les produits de ces classes 1 et 17.

Dès lors, la Cour de PARIS a jugé irrecevable la demande en déchéance de la Société I.C.I. contre la marque ASTERIX pour les produits des classes 1 et 17 .

**D) LA RENONCIATION DU DEMANDEUR EN DECHEANCE A SES DROITS :**

Le demandeur qui a renoncé à son signe distinctif, ne peut plus en prendre prétexte pour fonder son action en déchéance.

Une Société LE BYBLOS a déposé la dénomination BYBLOS comme marque, notamment pour les constructions d'édifices (classe 37) .

Elle a assigné en contrefaçon la Société Civile Immobilière LE BYBLOS devenue la S.C.I. LE MINERVE . La défenderesse a reconventionnellement demandé la déchéance de la marque BYBLOS pour la classe 37. La Cour d'AIX EN PROVENCE par arrêt du 27 octobre 1976 (86) a considéré que la S.C.I. LE MINERVE , ayant renoncé à l'utilisation du signe constituant la marque BYBLOS, est désormais sans qualité pour poursuivre son action contre la Société LE BYBLOS.

Dans une autre affaire, la Société JEAN PATOU avait déposé une marque JOY enregistrée pour les produits et services des classes 1 à 42.

Monsieur IMBROHORIS avait postérieurement déposé une marque JOY pour les services de la classe 41 et une marque JOY LAUREY pour les produits et services des classes 5, 24, 25, 26, 41.

Assigné en contrefaçon par la Société JEAN PATOU, IMBROHORIS a reconventionnellement demandé la déchéance des droits de JEAN PATOU sur sa marque JOY pour les classes 24, 25, 26 et 41.

En cours de procédure, le demandeur en déchéance a fait procéder à la radiation de sa marque JOY déposée pour la seule classe 41.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (5 mai 1986 (87)) a constaté le défaut d'intérêt légitime de son action en déchéance de la marque de JEAN PATOU dans la classe 41 pour les produits de laquelle il avait renoncé à la sienne.

En appel, la Cour de PARIS (3 novembre 1987 (88)) a considéré que IMBROHORIS, ayant renoncé à son droit sur la marque JOY dans la classe 41, était sans qualité pour poursuivre la déchéance de la marque JOY de JEAN PATOU pour les produits de cette classe.

**§ 2 - L'INTERET DOIT ETRE PERSONNEL ET DIRECT :**

Celui qui agit en justice doit justifier d'un intérêt personnel et direct. Pour les personnes physiques, morales et les groupements de personnes qui agissent à titre personnel, la qualité à agir est absorbée par la notion d'intérêt.

**A) L'INTERET DIRECT ET PERSONNEL DES PERSONNES PHYSIQUES :**

Une dame LAINE avait attiré le 4 janvier 1988 une Société LABORATOIRE LACHARTRE pour la voir dire et juger déchu de ses droits sur la marque DERMADOUCE. Le défendeur avait conclu à l'irrecevabilité de la demande de Madame LAINE faute d'intérêt à agir.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 16 février 1989 (89) a estimé que l'intérêt de Madame LAINE avait été suffisamment justifié par le désir d'exploiter la marque.

La Société LABORATOIRE LACHARTRE a interjeté appel et la Cour de PARIS par arrêt du 18 septembre 1990

(90) a infirmé la décision de première instance. La Société LACHARTRE avait demandé à la Cour de constater le défaut d'intérêt personnel de Madame LAINE prétendant qu'elle aurait agi pour le compte de son père, Michel RIVAL. L'appelante invoquait la règle "*nul ne plaide par Procureur*".

La Cour a reconnu cette argumentation. Elle a expressément visé les articles 30, 31 et 32 du N.C.P.C.. Les actions en justice sont réservées sauf exception légale aux personnes qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon ces principes, la première condition exigée est que l'intérêt de la personne qui agit lui soit personnel, la représentation n'étant admise que dans les cas prévus par la loi.

Après ce rappel des principes, la Cour a pris en compte les circonstances propres à l'espèce :

La déchéance de la marque DERMADOUCE une fois prononcée par le Tribunal a en fait bénéficié au père de Madame LAINE, Michel RIVAL, qui a déposé la marque dans les jours suivant le jugement pour les articles des mêmes classes.

La Cour s'est également référée à une lettre en date du 20 avril 1990 adressée par Madame LAINE à son père

dans laquelle elle *"l'autorise"* à déposer à son propre nom la marque DERMADOUCE - ce qu'il avait déjà fait plus tôt - et dans cette même lettre, elle lui a demandé d'organiser le remboursement des frais de justice qu'elle a exposés pour obtenir la déchéance pour laquelle elle avait son *"approbation"*.

Madame LAINE a ajouté : *"puisque je travaille déjà au sein de la société, et étant donné les liens familiaux qui nous unissent, je trouve intéressant que la Société RIVALIS dont tu es le P.D.G. puisse récupérer cette marque par mon et ton intermédiaire"*.

La Cour a jugé que cette lettre avait été écrite pour masquer que Madame LAINE n'avait pas agi dans son intérêt personnel, ce qui avait déjà été révélé par le dépôt de la marque DERMADOUCE par Monsieur RIVAL.

Véronique LAINE n'a donc pas agi dans son intérêt personnel mais pour le compte d'un tiers.

Elle a été *"l'intermédiaire en justice d'un tiers dont elle ne semble pas avoir clairement perçu si c'était son père ou la société qu'il représente en sa qualité de Président Directeur Général"*.

Les liens familiaux visés dans la lettre ne pourraient pas être invoqués pour justifier d'un intérêt personnel et direct. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la Société LABORATOIRE LACHARTRE ne pouvait ainsi qu'être accueillie.

L'exigence d'un intérêt personnel à agir en justice impose au demandeur d'établir que l'action lui profitera personnellement en cas de succès. Il faut que ses intérêts propres soient en jeu.

Observons pour mémoire que la règle selon laquelle "*nul ne plaide par Procureur*" ne peut être éludée par référence au contrat de mandat.

Selon l'article 1984 du Code Civil :

*"Le mandat ou procuration est un acte par lequel  
une personne donne à une autre le pouvoir de faire  
quelque chose pour le mandant et en son nom.  
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du  
mandataire".*

N'aurait-on pas pu considérer que Madame LAINE aurait été mandataire de son père ou de la société dont il est le P.D.G. et dans laquelle elle travaille. La réponse ne peut qu'être négative.

Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant. S'il agit en justice il doit justifier d'un pouvoir spécial .

Le mandataire doit donc justifier d'un pouvoir d'agir en justice car "*la présence d'un représentant habilité à exercer l'action d'autrui ne doit pas avoir pour conséquence de masquer la personnalité du véritable maître du litige dans la personne duquel sont appréciées les conditions d'existence de l'action : l'intérêt et , le cas échéant, la qualité pour agir*" (Loïc CADIET (91)).

Si toute personne peut en principe être mandataire à une action en justice devant les tribunaux de

commerce, c'est à la condition de justifier d'une procuration écrite et spéciale (92).

Ainsi, tous les actes de procédure doivent indiquer les noms du mandataire et du mandant.

Rappelons également que les contrats de commission et de prête-nom par lesquels le mandataire n'est pas obligé d'agir ouvertement pour le compte d'autrui ne sont pas permis en matière judiciaire (93).

Précisons qu'en ce qui concerne l'action en déchéance intentée par une société, elle se fait par l'intermédiaire du représentant social.

La personne morale ne peut exprimer une volonté que par la voie des personnes physiques chargées de gérer ses biens (94).

Même si ces personnes ne sont pas les mandataires des associés, ils exercent une représentation originale de la personne morale par les organes que la loi a institués.

C'est donc au regard de la société que s'apprécie l'intérêt à agir.

**B) L'INTERET POUR AGIR DES GROUPEMENTS DE PERSONNES :**

Nous distinguerons entre les syndicats et les associations.

1) Les syndicats:

l'article L 712 - 13 du C.P.I. dispose :

*"les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels  
"dans les conditions prévues aux articles L 413-1  
"et L 413 -2 du code du travail ci-après reproduits :*

*"article L 413-1 - les syndicats peuvent déposer,  
"en remplissant les formalités prévues par le  
"chapitre II du livre VII du code de la propriété  
"intellectuelle leurs marques ou labels. Ils  
"peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété  
"exclusive dans les conditions prévues par ledit  
"code".*

Ainsi, si les syndicats bénéficient de la possibilité de déposer des marques et d'en revendiquer la propriété exclusive, ils peuvent lorsqu'une marque concurrente est inexploitée en demander la déchéance dans les conditions prévues par le C.P.I. . Ils peuvent donc bénéficier d'un intérêt pour agir en déchéance notamment dans l'optique de défendre leur marque déposée et de toute façon s'ils ont un intérêt propre au succès de leur action.

Il nous paraît cependant évident qu'un syndicat ne pourrait pas agir en déchéance pour défaut d'exploitation dans l'intérêt d'un salarié . Il n'en aurait pas qualité.

## 2) Les associations :

Elles peuvent évidemment agir dans leur intérêt propre.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 3 décembre 1981 (95) a reconnu l'intérêt pour agir de (l'Association Française de Normalisation) l'AFNOR en déchéance des droits de la Société SATE - APPLIMO sur la marque SALAMANDRE déposée pour désigner des appareils électriques ,des installations d'éclairage et de cuisson (classe 9 et 11).

Selon le Tribunal, l'AFNOR est une association régie par la loi de 1901 et est chargée par les pouvoirs publics d'élaborer des normes.

Elle a préparé un projet de norme concernant des appareils de grande cuisine dans lequel est notamment utilisée la dénomination SALAMANDRE pour définir un type d'appareil de cuisson. Ce terme était employé dans la profession depuis des décennies et était devenu générique.

Ainsi, pour les besoins de sa mission, l'AFNOR était en droit de s'assurer que la dénomination SALAMANDRE était libre.

Or, le décret n° 84 - 74 du 26 janvier 1984 (96) fixant le statut de la normalisation a prévu en son article 16 :

*"les marques nationales de normalisation sont déposées par l'association française de normalisation, dans les conditions déterminées par la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service et par la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services".*

De manière générale, une association ne peut avoir la capacité juridique que si elle a été déclarée à la Préfecture et qu'elle y a déposé ses statuts (article 5 de la loi de 1901).

L'intérêt à agir en déchéance d'une marque sera apprécié à l'examen des statuts et notamment de l'objet de l'association. L'action doit cependant pouvoir se rattacher directement à l'objet de l'association.

Ainsi une association de défense des consommateurs pourrait-elle se voir reconnaître un intérêt à agir en déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation ?

La réponse semble devoir être négative.

La marque a pour fonction de distinguer les produits et les services d'une personne ou d'une entreprise. Elle facilite aussi le choix du consommateur.

Mais la marque ne garantit qu'une origine et non la qualité d'un produit ou d'un service.

Par conséquent le droit de la consommation ne concerne pas le droit des marques.

Les associations de consommateurs ne peuvent donc pas se prévaloir d'un intérêt direct à demander la déchéance pour défaut d'exploitation.

**§ 3 - L'INTERET DOIT ETRE EXEMPT DE FRAUDE :**

La déchéance d'une marque ne peut pas être demandée par le titulaire d'une marque identique ou voisine lorsque le dépôt de cette dernière est frauduleux. Le demandeur ne rapporte pas, dans ce cas, la preuve de son intérêt **légitime** à agir.

Le 29 janvier 1974, Monsieur ROBERT ARIES avait assigné la Société MARKS & SPENCER en déchéance de deux marques dénominatives SAINT-MICHAEL déposées le 2 avril 1967 et le 22 juillet 1968 avec revendication d'usage remontant au 1er janvier 1952 pour les textiles chaussures, vêtements, alimentation et articles de voyage.

ARIES avait lui-même déposé une marque SAINT-MICHAEL le 20 décembre 1972 pour distinguer les produits des classes 16, 24 et 25.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par un jugement du 15 mars 1976 (97) a constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la Société MARKS & SPENCER est une importante chaîne de grands magasins qui vend des articles divers sous une marque unique, la

dénomination SAINT-MICHAEL.

Si cette société n'a installé un magasin à PARIS qu'en février 1975, la presse nationale et régionale annonçait sa prochaine implantation en France, dès mai 1973.

Se référant à divers articles et à l'attitude de la société britannique, le Tribunal a relevé que le projet d'installation en France a commencé à être connu dès 1972.

Le Tribunal a examiné si le dépôt effectué le 20 décembre 1972 par ARIES, dans les classes 24 et 25, identique à ceux de MARKS & SPENCER et dans la classe 16 non déposée par elle, pouvait légitimement être invoqué comme fondement de son intérêt à agir. Le jugement a rappelé que le dépôt d'une marque est constitutif de droits. La marque, signe distinctif, remplit un double rôle :

- D'une part, elle constitue le signe de ralliement de la clientèle en distinguant les produits et services de ceux des concurrents.
- D'autre part, le titulaire de la marque est protégé contre les usurpations possibles.

Le Tribunal a jugé que ARIES qui se prétendait actionnaire de la Société MARKS & SPENCER s'est empressé dès qu'il a été sérieusement question, fin 1972, d'une implantation en France de cette société, de déposer la marque unique de celle-ci.

Il avait pu croire que cette marque n'était pas exploitée en France pour certains produits mais il était évident qu'elle allait nécessairement être

utilisée pour l'expansion de l'ensemble des produits vendus par la société britannique .

L'intention d'ARIES n'était donc pas d'exploiter la marque mais de la bloquer et de spéculer par ce moyen (le Tribunal a fait référence à des correspondances adressées par lui à des responsables de MARKS & SPENCER).

ARIES se proposait en outre de "*manager*" l'affaire pour ne pas perdre leur marque.

Ce comportement a été jugé frauduleux car il visait à retourner les dispositions de la loi contre ceux qu'elle entend protéger.

ARIES n'avait donc pas d'intérêt légitime à agir en déchéance en raison de l'adage "*Fraus omnia corrumpit*".

Cette décision confirme que le dépôt frauduleux et délibéré d'une marque ne peut pas produire d'effets.

Mais il ne suffit pas que des dépôts identiques ou voisins de ceux des défendeurs à l'action soient effectués par le demandeur en déchéance pour être considérés comme frauduleux et cela qu'ils aient été déposés antérieurement ou postérieurement à la date de la demande.

La Société FROMAGERIES BEL est propriétaire d'une marque APERI (déposée le 24 janvier 1973) et de cinq marques qui utilisent le radical APERI, pour désigner des biscuits salés accompagnant l'apéritif.

Une Société FLODOR a déposé postérieurement deux marques APERICHIPS et une marque APERI.

Le 31 juillet 1980 , la Société FLODOR assigna la Société FROMAGERIES BEL pour voir prononcer la déchéance des droits attachés à la marque APERI déposée en 1973.

La Société BEL répliquait que FLODOR était sans intérêt légitime à agir, cette action en déchéance servant à couvrir ses propres fraudes qui devaient être sanctionnées.

Or le Tribunal de Grande Instance de PARIS , le 7 janvier 1983 (98), a reconnu la qualité d'intéressée à la Société FLODOR, se référant à son objet social (notamment la fabrication et la mise en vente de produits destinés à être servis avec l'apéritif) et au dépôt de la dénomination APERI nettement postérieur à la demande en déchéance ce qui excluait toute idée de fraude.

La Cour de PARIS par arrêt du 6 mars 1986 (99) a confirmé le jugement en ce que sur l'intérêt légitime la Société FLODOR n'a proposé *"aucune critique pertinente des judiciaires motifs ayant conduit le Tribunal à reconnaître cet intérêt."*

Dans une autre espèce, la Société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS qui commercialise un parfum sous la dénomination JAZZ a attiré la Société COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE pour obtenir la déchéance de ses droits sur la marque JAZ dans la classe 3.

La société défenderesse a notamment conclu à

l'irrecevabilité de la demande au regard de l'article 31 du N.C.P.C., exigeant du demandeur un intérêt à agir. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par un jugement du 14 décembre 1988 (100), a recherché si l'intérêt de la Société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS ne révélait pas un abus de droit ou une fraude aux droits de la défenderesse.

Pour la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE, la Société YVES SAINT-LAURENT avait commis un abus de droit en effectuant avec une exceptionnelle et irréversible ampleur le lancement du produit sous la marque JAZZ qu'elle savait indisponible.

Mais le Tribunal a relevé que le dépôt d'une marque ou l'exploitation de produits sous une marque ne constituaient pas en soi un abus de droit.

*" le demandeur en déchéance se doit de démontrer que le signe qu'il envisage d'utiliser ou qu'il utilise est ou sera en concurrence avec le signe indisponible mais non exploité, dans la classe de produits qu'il commercialise ou qu'il envisage de commercialiser".*

L'acte de lancement d'un produit sous une marque indisponible n'est pas un comportement fautif.

En appel, la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE a repris son argumentation développée en première instance et a reproché au demandeur de ne pas avoir attendu la décision de justice avant de lancer son produit.

La Cour de PARIS dans un arrêt du 6 décembre 1990 (101) a confirmé le jugement. La demande en déchéance n'avait pas pour objet d'obtenir du titulaire de la

marque inexploitée des avantages illégitimes mais d'exercer pleinement la liberté du commerce car en cas d'échec de l'action, YVES SAINT-LAURENT pouvait encourir la sanction de la contrefaçon. En outre, le lancement de la marque et l'action en déchéance avaient été pratiquement concomitants.

La Cour a, pour fonder sa décision, rappelé la fonction de la marque, qui ne s'accomplit que par l'usage : la désignation des produits et services d'une entreprise.

Le droit exclusif conféré par le dépôt est contrebalancé par la nécessité de l'exploitation. YVES SAINT-LAURENT qui avait l'intention d'exploiter effectivement la marque avait acquis une marque JAZZ auprès d'une Société LEVER et avait intérêt légitime à demander la déchéance partielle dès lors que l'exploitation de cette marque était rendue illicite par le dépôt antérieur de la marque de la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE déposée notamment pour distinguer des parfums. La Cour a souligné qu'il n'y avait *"aucune discordance sur ce point entre le Droit et la Morale"*.

Le dépôt d'une marque identique ou voisine à celle objet de la demande en déchéance, le lancement d'un produit sous une telle dénomination, ne procurent pas de fait un avantage illégitime au demandeur.

L'intérêt légitime à agir doit être retenu dès lors que le droit des marques n'a pas été détourné de sa fonction

et que l'intention du demandeur n'est pas de spéculer sur une éventuelle déchéance.

Ces décisions se fondent sur l'absence de fraude prouvée au terme d'une analyse précise des faits.

Il faut cependant rappeler ici le jugement du 26 novembre 1982 du Tribunal de Grande Instance de PARIS (102).

Le dépôt d'une marque identique à celle objet de la demande en déchéance peut être un élément qui rapporte la preuve de l'intention du demandeur d'exploiter la marque.

Le Tribunal a également fait référence à l'identité d'activité des deux sociétés.

La Société PHILIP MORRIS avait assigné en déchéance d'une marque CAMBRIDGE , la société ROTHMANS , titulaire de plusieurs marques complexes CAMBRIDGE. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la fin de non-recevoir tirée du prétendu caractère frauduleux du dépôt, par le demandeur, de la marque CAMBRIDGE préalablement à l'assignation en déchéance. Le Tribunal a précisé: *"qu'on ne saurait ajouter au texte de la loi, que l'article 11 n'exige nullement que le demandeur à l'action en déchéance ait un intérêt légitime à agir"*.

**NOTES :**

- (1) P.I.B.D. 1988 n° 442 III p.460
- (2) CADIET, Droit Judiciaire Privé, Litec 1992 n°715 p.369
- (3) CADIET, Droit Judiciaire Privé, Litec 1992 n° 721 p.372
- (4) VINCENT et GUINCHARD , Procédure Civile , Précis Dalloz 23e édition, n° 104 p.92
- (5) P.I.B.D. 1987 n° 420 III p.400 ; R.D.P.I. 1987 n°14 p.97
- (6) P.I.B.D. 1990 n° 475 III p.216
- (7) Annales Propriété Industrielle 1976 p.57, P.I.B.D. 1976 n°169 p.210
- (8) CADIET, Droit Judiciaire Privé, Litec 1992 n° 825 p.426
- (9) Civile 2e 1er juillet 1981 ; Gazette du Palais 1981 p.751
- (10) P.I.B.D. 1981 n° 275 III p.52
- (11) P.I.B.D. 1992 n° 527 III p.435
- (12) VINCENT ET GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz 23e Edition, n° 146 p.129
- (13) Annales Propriété Industrielle 1992 p. 247 ; R.D.P.I.1993 n° 47 p.59
- (14) P.I.B.D. 1984 n° 346 III p.124
- (15) R.I.P.I.A. 1972 p.20 ; P.I.B.D. 1972 n° 82 III p.137
- (16) P.I.B.D. 1976 n° 166 III p.134
- (17) P.I.B.D. 1987 n° 424 III p.513; R.D.P.I. 1987 n° 14 p.109
- (18) R.D.P.I. 1989 n° 22 p.99
- (19) Annales Propriété Industrielle 1990 p.302
- (20) P.I.B.D. 1992 n° 533 III p.620
- (21) P.I.B.D. 1986 n° 381 III p. 14
- (22) Annales Propriété Industrielle 1988 p.37 ; P.I.B.D. 1987 n° 413 III P.231

- (23) P.I.B.D. 1983 n°315 III p.9
- (24) Annales Propriété Industrielle 1982 p.154 ; P.I.B.D. 1983 n°315 III p. 6
- (25) P.I.B.D. 1986 n° 384 III p. 66; R.D.P.I. 1985 n°2 p.92
- (26) P.I.B.D. 1985 n° 378 III p.306; R.I.P.I.A. 1985 p.41
- (27) P.I.B.D. 1975 n° 158 III p.428
- (28) Annales Propriété Industrielle 1987 p.212
- (29) P.I.B.D. 1990 n° 485 III p. 548
- (30) P.I.B.D. 1990 n° 486 III p.587
- (31) P.I.B.D. 1978 n° 225 III p.406
- (32) P.I.B.D. 1983 n° 321 III p. 86 ; R.I.P.I.A. 1983 p.236
- (33) P.I.B.D. 1988 n° 430 III p.138
- (34) P.I.B.D. 1988 n° 434 III p. 240
- (35) P.I.B.D. 1977 n° 200 III p. 372
- (36) P.I.B.D. 1984 n° 348 III p.146
- (37) Annales Propriété Industrielle 1986 p.144
- (38) P.I.B.D. 1986 n° 390 III p. 183
- (39) P.I.B.D. 1988 n°446 III p.597
- (40) P.I.B.D. 1993 n°551 III p. 564
- (41) P.I.B.D. 1990 n° 476 III p.264
- (42) P.I.B.D. 1995 n° 585 III p. 191
- (43) P.I.B.D. 1973 n° 109 III p.253 ; Annales Propriété Industrielle 1973 p. 337
- (44) P.I.B.D. 1974 n° 117 III p. 22
- (45) Annales Propriété Industrielle 1974 p.228 ; P.I.B.D. 1975 n° 140 III p. 33 ; Gazette du Palais 1975 , 1er sem. , p.45
- (46) P.I.B.D. 1982 n°303 III p.127
- (47) P.I.B.D. 1988 n° 425 III p.27
- (48) P.I.B.D. 1990 n° 471 III p. 84
- (49) P.I.B.D. 1991 n° 501 III p. 348
- (50) P.I.B.D. 1990 n° 474 III p.191

- (51) P.I.B.D. 1990 n° 484 III p. 528
- (52) P.I.B.D. 1992 n° 531 III p. 551
- (53) R.I.P.I.A. 1995 p.23
- (54) R.I.P.I.A. 1987 p.115
- (55) R.I.P.I.A. 1987 p. 194
- (56) P.I.B.D. 1986 n° 385 III p. 85
- (57) P.I.B.D. 1986 n° 393 III p. 234 ; R.D.P.I. 1986 n° 4 p.123
- (58) R.D.P.I. 1986 n° 7 p.89
- (59) R.D.P.I. 1986 n° 8 p.93
- (60) P.I.B.D. 1985 n° 372 III p. 209
- (61) Annales Propriété Industrielle 1988 p.236
- (62) P.I.B.D. 1986 n° 400 III p. 391
- (63) P.I.B.D. 1981 n° 287 III p.208
- (64) P.I.B.D. 1990 n° 472 III p.112
- (65) Dalloz 1989 , sommaires commentés p.132, observations BURST
- (66) P.I.B.D. 1990 n° 470 III p.49
- (67) Annales Propriété Industrielle 1991 p.81
- (68) P.I.B.D. 1989 n° 457 III p. 335
- (69) P.I.B.D. 1991 n° 498 III p.231; Annales Propriété Industrielle 1990 p. 300
- (70) P.I.B.D. 1992 n° 521 III p. 258
- (71) cf supra (60)
- (72) P.I.B.D. 1990 n° 487 III p. 621
- (73) P.I.B.D. 1993 n° 553 III p. 621
- (74) P.I.B.D. 1989 n° 450 III p.118
- (75) P.I.B.D. 1991 n° 491 III p.22
- (76) R.D.P.I. 1993 n° 50 p.57
- (77) P.I.B.D. 1975 n° 153 III p. 319 ; Annales Propriété Industrielle 1974 p. 139
- (78) P.I.B.D. 1993 n° 541 III p.243

- (79) R.D.P.I. 1996 n° 67 p. 51
- (80) cf supra (72)
- (81) cf supra (73)
- (82) P.I.B.D. 1991 n° 507 III p.550
- (83) R.I.P.I.A. 1990 p.15
- (84) P.I.B.D. 1987 n° 416 III p.302
- (85) P.I.B.D. 1992 n° 531 III p.551
- (86) Annales Propriété Industrielle 1978 p.54
- (87) cf supra (62)
- (88) cf supra (61)
- (89) P.I.B.D. 1989 n° 459 III p.394
- (90) Annales Propriété Industrielle 1991 p.140; P.I.B.D. 1991 n° 494 III p.107
- (91) STARCK, Droit Civil Obligations , tome 2 , 3e Edition Litec n° 212 p. 92
- (92) CADIET, Droit Judiciaire Privé , Litec 1992 n° 789 p.410
- (93) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile , Précis Dalloz 23e Edition n° 500 d) page 361
- (94) RIPERT et ROBLLOT, Traité de Droit Commercial,L.G.D.J. 14e Edition n° 695 p.568
- (95) P.I.B.D. 1982 n° 301 III p.105
- (96) Dalloz 1984 , Législation p. 189
- (97) P.I.B.D. 1976 n° 171 III p.267 ; R.I.P.I.A. 1976 p.65
- (98) R.I.P.I.A. 1983 p.78
- (99) Annales Propriété Industrielle 1987 p.49 ; Gazette du Palais 1987 j p.41
- (100)P.I.B.D. 1989 n° 455 III p.210
- (101)P.I.B.D. 1991 n° 501 III p. 350
- (102)P.I.B.D. 1983 n° 318 III p. 52

## TITRE II

### L'EXERCICE DE L'INSTANCE :

Les conditions d'ouverture de l'instance en déchéance examinées, il convient d'évoquer deux périodes de l'instance : celle de la décision juridictionnelle et celle qui la précède depuis la saisine de la juridiction compétente.

Nous distinguerons donc d'une part le déroulement de l'instance (chapitre 1) et d'autre part, le dénouement de l'instance (chapitre 2).

## **Chapitre 1 - Le déroulement de l'instance :**

Pour qu'une juridiction se prononce sur la déchéance d'une marque, une demande doit être introduite en ce sens (section 1) devant la juridiction compétente .

Si la demande est jugée recevable le cours de l'instance (section 2) se poursuit .

### **Section 1 - L'introduction de l'instance :**

Prononcée par décision judiciaire, la déchéance doit faire l'objet d'une demande (§ 1).

L'assignation et l'intervention en constituent les deux modes de présentation (§ 2).

**§ 1 - LA DEMANDE EN DECHEANCE :**

La demande doit remplir des conditions de fond pour être recevable.

Si le plus souvent elle est présentée en première instance, la question de la recevabilité d'une demande en déchéance présentée la première fois en appel est discutée.

**A) LES CONDITIONS DE FOND DE LA DEMANDE EN DECHEANCE :**

La déchéance doit être demandée pour les produits et services visés au dépôt de la marque. Elle peut être considérée comme abusive ou irrecevable faute d'objet . La question de la date de la demande en déchéance doit également être évoquée.

**1) La déchéance doit être demandée :**

La déchéance doit faire l'objet d'une demande expresse par une personne qui a la capacité d'ester en justice. Il importe également de connaître les défendeurs à l'instance.

- a) La déchéance pour défaut d'usage sérieux doit expressément être demandée :

La déchéance ne peut être prononcée d'office.

Ainsi le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 25 juin 1973 (1) que l'action en contrefaçon d'une marque ARBELLE CREATIONS par une marque ARABELLE était recevable bien que la Société UNION DES CHASSEURS FRANCAIS qui en est titulaire n'exploite pas sa marque pour les produits visés au dépôt.

La même juridiction, par jugement du 15 mars 1979 (2) a constaté qu'aucune demande en déchéance n'a été introduite contre la marque ASPRO déposée par la Société ASPRO NICOLAS. Cette marque peut donc être le support d'une action en contrefaçon à l'encontre de Monsieur ARIES qui a déposé une marque APRO.

Dans une autre affaire, Monsieur SIGNOLES titulaire de marques CHIPIE, a assigné en contrefaçon une Société AVE MELROSE. Devant le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK la Société AVE MELROSE a été condamnée . Elle a relevé appel et a fait valoir que SIGNOLES ne rapportait pas la preuve qu'il exploitait bien la marque dont il est propriétaire.

Mais la Cour d'Appel de DOUAI, par arrêt du 9 septembre 1991 (3) a constaté d'une part que la Société AVE MELROSE n'avait pas "sollicité" cette déchéance et d'autre part que la marque avait été exploitée.

La seule référence au défaut d'exploitation ne pouvait permettre au juge d'en tirer éventuellement les conséquences en prononçant la déchéance. En effet, aux termes de l'article 5 du N.C.P.C. :

*"Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et  
"seulement sur ce qui est demandé".*

Si le juge a le pouvoir d'explicitier des prétentions implicites (4), il ne peut pour autant statuer au-delà des conclusions des parties qui fixent l'étendue du litige.

Par arrêt du 28 septembre 1992 (5), la Cour d'Appel de PARIS a jugé que le titulaire d'une marque régulièrement déposée est fondé à l'opposer à tous ceux qui l'utilisent sans son accord pour désigner des objets visés au dépôt, et ce indépendamment de toute exploitation, dès lors qu'aucune déchéance n'a été prononcée ou introduite à son encontre.

b) Le demandeur doit avoir la capacité d'ester en justice :

La déchéance doit être demandée par une personne qui a la capacité d'ester en justice. Il s'agit de la capacité dite d'exercice qui est l'aptitude d'une personne à faire valoir les droits dont elle se prétend titulaire .

Sont dépourvus de cette capacité, les mineurs non émancipés et certains incapables majeurs.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a été amené

par jugement du 14 novembre 1985 (6) à se prononcer sur la capacité à agir d'une société.

La Société S.C.R.E.T. a assigné le 17 février 1984 la Société IMMUNO en déchéance des droits sur sa marque IMMUNO.

Celle-ci a répliqué que la demanderesse était irrecevable à agir pour défaut de capacité d'ester en justice.

Elle invoquait les dispositions de l'article 1842 du Code Civil selon lesquelles les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Ainsi le défaut d'immatriculation entraîne le défaut de capacité pour agir en justice. Or la S.C.R.E.T. n'était pas immatriculée.

Le Tribunal a fait référence aux dispositions transitoires édictées par l'article 4 alinéa 4 de la loi 78 - 9 du 4 janvier 1978 :

*"Par dérogation à l'article 1842 du Code Civil les sociétés non immatriculées à la date prévue conserveront leur personnalité morale".*

Les statuts de la S.C.R.E.T. ayant été enregistrés le 14 décembre 1970, cette société jouissait de ce fait de la pleine capacité pour agir en justice. Elle avait conservé cette capacité par l'effet des dispositions transitoires précitées.

c) Les défendeurs en déchéance :

La demande en déchéance doit être engagée contre le titulaire de la marque .

L'action en déchéance de marque ne peut viser que les droits possédés sur la marque par le titulaire et celui-ci doit être mis en cause pour justifier le cas échéant de l'exploitation de sa marque (Tribunal de Grande Instance de PARIS 1er mars 1978 (7)).

Dans une autre affaire, la Société SAMSONITE a assigné la Société CARBONE INTERNATIONAL et la Société SEUDITEX en déchéance de leurs droits sur trois marques CARBONE . Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (17 février 1995 (8)) a jugé que cette demande était irrecevable contre la Société SEUDITEX .

En effet, SEUDITEX n'a pas déposé une des marques en son nom mais au nom d'une société en formation, la Société EUROCO devenue CARBONE INTERNATIONAL laquelle a régulièrement fait inscrire son changement de dénomination sociale au Registre National des Marques.

Si l'action vise une marque déposée par une société qui a depuis été absorbée, la procédure doit être engagée contre la société absorbante.

Une Société S.A.C.E.R. a déposé une marque SORBITRINE

et a été absorbée par une Société SOGERAS.

Une Société ATLAS CHEMICAL qui a déposé une marque SORBITRATE a été attrait en contrefaçon ou imitation illicite par la SOGERAS. La société défenderesse a reconventionnellement demandé la déchéance de la marque SORBITRINE.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 2 juin 1971 (9) que la société absorbante est l'ayant-cause universel de la société absorbée et continue la personne de celle-ci à la tête du même patrimoine avec ses avantages et ses vices.

Ainsi la SOGERAS qui a absorbé la S.A.C.E.R. doit subir les conséquences du défaut d'exploitation tant par elle que par son auteur.

L'argumentation de la SOGERAS tirée du fait que la déchéance est une peine privée strictement personnelle qui ne peut atteindre que le dernier propriétaire non usager durant 5 ans a été rejetée.

La déchéance est en effet une mesure de police qui sanctionne l'inexploitation en elle-même.

Lorsque la société défenderesse en déchéance est en redressement ou en liquidation judiciaire, le mandataire ou le liquidateur doivent être attrait.

Une Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK a assigné la Société PRONUPTIA et Maître GOURDAIN , Syndic au

règlement judiciaire de cette société, en déchéance de la marque PRONOVIAS.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 20 décembre 1989 (10) a fait droit aux conclusions de Maître GOURDAIN qui demandait sa mise hors de cause, la Société PRONUPTIA étant redevenue in bonis.

La société assignée en déchéance est représentée par son liquidateur qui doit présenter la défense au nom de la société en liquidation.

Monsieur CHARLES DEMERY a assigné Maître MARION, en qualité de liquidateur de l'Union des Coopératives LES VIGNERONS DU CERESSOU mise en redressement judiciaire, en déchéance des droits sur une marque SOULEIADO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 9 avril 1991 (11) que "Me MARION, es-qualité , ne rapporte pas " la preuve de l'exploitation de la marque et qu'ainsi la demande est bien fondée.

d) La date de la demande en déchéance :

Une Société SODIMA est titulaire d'une marque FRUITO déposée en renouvellement le 31 janvier 1978.

Le 8 août 1988 , une Société SUDMILCH FRANCE a assigné SODIMA en déchéance de ses droits sur sa marque.

Curieusement SODIMA a conclu à l'irrecevabilité de la demande, soutenant que les effets du dépôt de sa marque étaient venus à expiration le 31 janvier 1988.

Le **8 décembre 1988**, SUDMILCH a exposé que le dépôt de la marque FRUITO avait été renouvelé le 27 octobre 1987 et que sa demande en déchéance avait été formée à l'encontre de la marque telle qu'elle est en vigueur par ce renouvellement.

SODIMA a alors prétendu que la demande en déchéance n'avait été valablement formulée que le **8 décembre 1988** et que celle du **8 août 1988** était irrecevable faute d'objet puisque relative à un dépôt de marque expiré au jour de la demande.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 avril 1989 (12)) n'a pas fait droit à cette dernière argumentation. Il a relevé que le renouvellement d'une marque permet au titulaire de conserver indéfiniment la propriété de sa marque acquise par le premier dépôt.

Or, SODIMA a conservé la propriété de la marque FRUITO en procédant à son renouvellement anticipé le 27 octobre 1987.

La demande en déchéance n'était donc pas sans objet le **8 août 1988**.

Dans une autre espèce, une Société SHEN MANUFACTURING Cy a déposé une marque RITZ .

La Société RITZ HOTEL LTD a assigné le **2 août 1989** la Société SHEN en déchéance des droits sur sa marque.

La Société RITZ a soutenu que l'assignation venait sur

et aux fins d'une précédente assignation du **21 avril 1987** réitérée le **8 décembre 1987** et qu'en conséquence, la date de la demande en déchéance devait être fixée au **21 avril 1987**.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 28 novembre 1990 (13) n'a pas suivi la Société RITZ.

Il a constaté que l'exploit introductif d'instance du **2 août 1989** ne s'est pas référé aux précédents exploits invoqués et qu'il n'a pas rappelé les dispositions de l'article 471 du N.C.P.C. qui donne la faculté aux parties ou au juge de faire réitérer par acte d'huisier, un acte qui n'a pu être délivré à personne.

Pour le Tribunal, l'acte du **2 août 1989** était un acte distinct, indépendant des procédures antérieures et qui ne se rattachait par aucun lien procédural à celles-ci.

La date de la demande en déchéance était donc le **2 août 1989**.

Il faut rappeler que sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 c'était par rapport à la date de la demande en déchéance qu'était décompté à rebours le délai quinquennal d'inexploitation .

Depuis les nouvelles dispositions, le délai quinquennal pris en compte n'est plus forcément celui précédant la date de la demande en déchéance mais il se peut que le demandeur vise expressément cette période.

- 2) La demande en déchéance doit être relative aux produits ou services visés au dépôt :

Une Société PERMA a déposé les marques TONAL et TONALEGE pour désigner notamment des produits pour **l'entretien et le traitement des cheveux**. Elle a assigné en contrefaçon ou imitation illicite une Société TONAL qui exerce ses activités dans le domaine des soins de la tête et qui a déposé la marque TONAL **pour des rasoirs et blaireaux**. PERMA a soutenu que cette marque a été utilisée en France par une Société FICHARD.

Les sociétés défenderesses ont reconventionnellement demandé la déchéance des droits de PERMA pour les rasoirs et les blaireaux.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le 8 juillet 1988 (14), que l'action en déchéance n'est recevable que pour les produits visés par un dépôt. Or la marque TONAL de PERMA, **ne visait pas les blaireaux**.

Le Tribunal a cependant précisé que la demande était **recevable pour les rasoirs qui sont des appareils pour l'entretien des cheveux**.

Par ailleurs, une Société Etablissements V.J.F., titulaire d'une marque YUGO pour désigner des **jus de fruits et toutes boissons non alcoolisées** a assigné en contrefaçon ou imitation illicite l'UNION LAITIERE NORMANDE (U.L.N.) qui a déposé des marques YOGHO et

YAGGO . L'U.L.N. a demandé la déchéance de la marque YUGO pour les **yaourts liquides**.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (24 janvier 1990 (15)) a constaté que la marque YUGO **n'avait pas été déposée pour des produits à base de lait** et qu'ainsi, il était sans intérêt d'examiner si la marque était déchue pour des produits non désignés dans le dépôt.

3) La demande en déchéance ne doit pas être abusive:

Le droit d'agir en déchéance ne doit pas faire l'objet d'abus. A défaut, la demande sera sanctionnée comme telle.

Il n'y a pas abus si le demandeur a pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits.

Une Société FRANCEHUIL a demandé la déchéance de la marque FRANCEHUIL déposée par une Société DES HUILLERIES PRECY .

La société défenderesse a demandé des dommages et intérêts alléguant le caractère abusif de l'action. Celle-ci aurait été introduite dans l'intention de nuire à un concurrent et de paralyser ou de retarder l'exploitation de sa marque.

La Cour d'Appel d'ORLEANS (1er octobre 1974 (16)) confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS du 18 janvier 1973 a rejeté la demande en

déchéance. Elle a cependant considéré que le demandeur en déchéance avait pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits.

A l'appui de son argumentation, la Société DES HUILIERIES PRECY avait invoqué la résistance opposée par FRANCEHUIL devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE à une action en contrefaçon qu'elle avait engagée contre elle.

La Cour d'ORLEANS a jugé qu'elle n'avait pas à apprécier une procédure dont elle n'était pas saisie.

Ainsi, la Cour a rejeté la prétention DES HUILIERIES PRECY qui n'a pas établi que FRANCEHUIL avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours légal.

En sens inverse, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 8 juillet 1976 (17) qu'une demande en déchéance d'une marque GULF, introduite par une Société EVADAN à l'encontre d'une Société GULF OIL CORPORATION, avait été abusive.

Le Tribunal a rejeté la déchéance et a précisé que le fait que la loi fasse reposer la charge de la preuve de l'exploitation sur le défendeur ne suffit pas à démontrer que le demandeur à l'action soit nécessairement de bonne foi.

La Société GULF OIL CORPORATION a établi le caractère abusif de cette procédure. En effet, selon le Tribunal, la société demanderesse connaissait avant l'instance en déchéance, l'importance commerciale de son adversaire

ainsi que l'existence de ses branches américaine et belge qu'elle avait toutes les deux antérieurement assignées et par lesquelles la marque avait été exploitée.

Dans une autre affaire, la Société BIC avait assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS une Société JANSEN en déchéance de ses droits sur sa marque BIX . Déchue en première instance, la Société JANSEN a relevé appel.

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 13 janvier 1977 (18) a jugé que la demande en déchéance était mal fondée.

La Société JANSEN avait reconventionnellement demandé des dommages et intérêts *"en réparation du préjudice injustifié causé par la procédure .....*".

A l'appui de sa demande, la Société JANSEN a invoqué une lettre, antérieure à la date de la demande en déchéance, par laquelle ses conseils auraient averti la Société BIC de l'exploitation régulière de la marque BIX en FRANCE.

Mais la Cour s'est référée au contenu de cette lettre:

*".....nos clients ont une priorité de nombreuses années. Ils utilisent leur marque BIX sur une large échelle en pratiquement tous les pays de l'Europe .....*".

La Cour a ainsi jugé que la Société BIC avait pu se méprendre sur l'utilité de cette procédure que d'ailleurs la Société JANSEN n'a pas qualifié d'abusives et dans laquelle cette dernière n'avait produit en première

instance qu'une partie des pièces décisives relatives à l'exploitation de sa marque.

Une Société ERICO PRODUCTS avait demandé la déchéance des droits d'une Société ATELIERS REUNIS POUR LA FABRICATION D'ARTICLES METALLIQUES. Celle-ci était titulaire des marques CADDIE et SUPER CADDIE pour désigner divers produits.

Le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG avait prononcé la déchéance de ces marques pour divers produits mais l'avait rejetée pour d'autres et avait condamné la société demanderesse à des dommages et intérêts estimant la procédure abusive.

En appel, la Société ATELIERS REUNIS a conclu à la confirmation du jugement sur ce point, la Société ERICO *"voulant profiter de la malicieuse interprétation de textes pour s'introduire sur le marché français, au détriment d'Ateliers Réunis, en profitant de la notoriété de la marque "*.

Par arrêt du 7 février 1978 (19), la Cour d'Appel de COLMAR a réformé le jugement au motif *"qu'il n'est pas établi que la demande (en déchéance) ait été faite de mauvaise foi, qu'elle a d'ailleurs abouti en partie..."*. Relevons qu'elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

L'appréciation du caractère abusif d'une action en déchéance est une question de fait.

- 4) La demande en déchéance ne doit pas être sans objet :

Une demande en déchéance dépourvue d'objet est jugée irrecevable.

Nous distinguerons deux hypothèses : l'annulation de la marque et le défaut de renouvellement de celle-ci.

- a) L'annulation de la marque :

La demande en déchéance devient sans objet lorsque la marque attaquée en déchéance est annulée.

Une Société JACQUES BOREL INTERNATIONAL est titulaire d'une marque LE TICKET REPAS . Elle a assigné une Société LE TICKET REPAS en contrefaçon de sa marque. La société défenderesse a conclu à la nullité de la marque et subsidiairement à sa déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le 7 juillet 1978 (20), que la marque LE TICKET REPAS avait un caractère purement descriptif des produits visés dans le dépôt. La nullité ayant été accueillie, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en déchéance présentée à titre subsidiaire.

Dans une autre espèce, une Société CAPRO BRASIL a déposé les marques BRAZIL et BRASIL pour désigner

notamment du café. Une Société DOUWE EGBERTS qui a commercialisé du café sous la dénomination BRAZIL a été condamnée pour contrefaçon par un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (25 février 1988 (21)).

A hauteur de Cour, DOUWE EGBERTS a conclu à la nullité des marques de CAPRO BRASIL et à la déchéance de la marque BRAZIL.

La Cour de PARIS, par arrêt du 16 juin 1988 (22) , a prononcé la nullité des deux marques au motif que les mots BRAZIL et BRASIL , même s'ils sont de langue étrangère sont extrêmement voisins du nom français BRESIL et qu'à ce nom géographique s'attache une certaine réputation s'agissant du produit en cause. Les deux marques sont donc nulles pour désigner du café.

La Cour a jugé que cette nullité rendait sans objet la mesure de déchéance demandée par DOUWE EGBERTS.

La Société PRONUPTIA titulaire de marques PRONUPTIA avait assigné la Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK , propriétaire de la marque internationale PRONOVIAS, successivement en déchéance de la partie française de sa marque et plus tard en contrefaçon.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 octobre 1988 (23)) a tout d'abord constaté que la marque PRONOVIAS constituait l'imitation illicite des marques PRONUPTIA et a en conséquence annulé la partie française de la marque internationale PRONOVIAS .

Il a ensuite jugé que la demande en déchéance était *"désormais sans objet, la marque PRONOVIAS étant annulée...."*.

b) Le défaut de renouvellement de la marque :

La demande en déchéance d'une marque est également sans objet lorsque la marque n'a pas été renouvelée.

Cette solution a été adoptée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (26 avril 1990 (24)) dans un litige relatif à la déchéance d'une marque TOP MEDIA (déposée par une Société P.G.A.) sollicitée par une Société MEDIATOP.

Dans une autre affaire, la Cour d'Appel de PARIS (16 janvier 1995 (25)) a jugé que la demande d'une Société LA COMPAGNIE DES BEBES , le 18 mars 1994, en déchéance des droits d'une Société BABY COOL sur une marque BABYCOOL, était *"devenue sans objet dès lors qu'à la date du 18 mars 1994 cette marque était tombée dans le domaine public n'ayant pas été renouvelée"* à la date d'expiration de son dépôt.

Les solutions ainsi retenues constatent en fait qu'en l'absence de marque valide, la demande en déchéance est dépourvue d'intérêt. S'applique alors l'adage : *"pas d'intérêt, pas d'action"*.

**B) LA DECHEANCE DEMANDEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL :**

L'appel a un effet dévolutif, aux termes de l'article 561 du N.C.P.C. :

*"L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit".*

La conséquence en est le principe de l'interdiction faite aux parties, à peine d'irrecevabilité, de soumettre à la Cour des prétentions nouvelles (article 564 du N.C.P.C. in limine).

L'irrecevabilité d'une demande nouvelle ne peut cependant être soulevée d'office car cette disposition n'est pas considérée comme d'ordre public (26) .

Ainsi, si les parties au procès sont d'accord, elles peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions (27).

Il arrive toutefois que la déchéance pour défaut d'exploitation soit demandée pour la première fois à hauteur de Cour et que la recevabilité de cette demande soit contestée.

Les décisions que nous allons examiner ne font pas référence à l'article 563 du N.C.P.C. permettant aux parties , en appel, d'invoquer des **moyens nouveaux** justifiant les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge .

Dans aucun des cas d'espèce qui vont être évoqués, une demande en déchéance n'a été qualifiée de moyen nouveau. Il faut entendre par moyens tout ce qui peut servir à justifier les prétentions des parties, leur demande, sans les

modifier, ainsi des modes de preuve nouveaux ou encore de nouveaux modes d'extinction d'une obligation (28).

Ces décisions apparaissent retenir de telles demandes comme une **prétention** des parties sur la recevabilité de laquelle elles se prononcent.

Il convient d'étudier de manière précise les décisions ayant retenu l'irrecevabilité ou la recevabilité des demandes en déchéance de marque présentées pour la première fois en appel.

#### 1) Les décisions d'irrecevabilité :

L'irrecevabilité des demandes en déchéance introduites la première fois devant les juridictions du second degré a été constatée dans deux situations distinctes :

- soit la marque dont la déchéance est demandée est étrangère à l'objet du litige.
- soit la déchéance si elle était prononcée, serait sans portée sur les faits de contrefaçon .

#### a) L'irrecevabilité de la demande en déchéance d'une marque étrangère à l'objet du litige :

Une Société ORANGINA titulaire de marques ORANGINA a assigné en 1972, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, la Société GESFOR titulaire notamment de la marque internationale NARANJINA n°151 367 , pour voir dire et juger la partie française de cette marque déchue

pour défaut d'exploitation et subsidiairement constater que cette marque constituerait l'imitation illicite de la marque ORANGINA.

Le Tribunal a rejeté ces demandes. La Société ORANGINA qui a relevé appel du jugement et a également demandé à la Cour de prononcer la déchéance de la partie française des marques NARANJINA n° 214 396 et n° 301 479 (le litige soumis aux juridictions du premier degré concernait exclusivement la marque n° 151 367).

Par arrêt du 27 septembre 1976 (29) la Cour de PARIS a déclaré cette demande irrecevable.

Les prétentions étaient en effet nouvelles et ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

La Société ORANGINA avait en effet sollicité en appel la déchéance de deux marques distinctes de celle dont elle poursuivait la déchéance en première instance. Le litige devant la Cour ne concernait en rien la marque visée devant le Tribunal.

La Cour de PARIS par arrêt du 15 décembre 1986 (30) a adopté une solution identique dans une situation analogue.

Pascal MORABITO titulaire de deux marques PASCAL MORABITO avait assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la Société PARFUMS MORABITO S.A. , en contrefaçon de marque et demandait l'interdiction d'utilisation comme marque du nom MORABITO.

Elle concluait en outre à la condamnation de cette société à modifier sa dénomination sociale et son nom commercial.

La défenderesse, reconventionnellement, concluait notamment à la constatation de la nullité des deux marques et au débouté du demandeur.

Débouté par le Tribunal de sa demande en contrefaçon, Pascal MORABITO a sollicité la première fois en appel la **déchéance** de la marque MORABITO déposée par la Société PARFUMS MORABITO S.A..

La Cour a considéré "*qu'il n'a jamais été fait allusion à cette marque*" avant les conclusions d'appel.

Ainsi, juger recevable cette demande violerait le principe du double degré de juridiction.

La demande tendait en effet à des fins différentes de celles dont étaient saisis les juges de première instance.

Ces solutions doivent être approuvées. En première instance les parties fixent l'objet du litige par les prétentions contenues dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

En outre les éventuelles demandes incidentes doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 4 du N.C.P.C.).

Si l'action de première instance concerne une marque déterminée, la procédure d'appel ne peut pas viser une marque distincte dont il n'était pas question devant les premiers juges.

Si les conclusions de première instance tendent à voir sanctionner une contrefaçon ou une nullité, il ne peut être demandé au juge d'appel de prononcer une déchéance, une telle demande ayant un objet manifestement différent de celui soumis à l'appréciation du juge du premier degré.

Les mêmes principes pourraient s'opposer à ce que la déchéance demandée en première instance pour certains produits soit demandée en appel pour des produits différents non susceptibles d'être confondus.

En effet, si la marque est bien la même que devant les premiers juges, les produits et services sont différents et non susceptibles d'être confondus.

b) L'irrecevabilité de la demande en déchéance qui serait sans portée sur les faits de contrefaçon :

La Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt du 20 mars 1971 (31) a jugé irrecevable une demande en déchéance contre la marque AULNAY déposée le 20 septembre 1960 par la Société MONSAVON - L'OREAL (ci-après L'OREAL).

En première instance, la Société L'OREAL avait assigné la Société SCHIEFFELIN (titulaire de la marque ALMAY) en contrefaçon ou imitation de marque.

La Société SCHIEFFELIN avait reconventionnellement demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive. SCHIEFFELIN déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée pour imitation illicite, a interjeté appel et a notamment demandé la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque AULNAY.

Pour la Cour, les faits étant soumis à la loi du 31 décembre 1964, la déchéance ne pouvait produire d'effets qu'à compter de la date de la demande .

Elle a jugé qu'il s'agissait d'une demande nouvelle qui *"ne peut constituer une défense au fond en la présente instance et doit être déclarée irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel"*.

La Cour de PARIS a statué dans le même sens par un arrêt du 4 juillet 1990 (32), dans un litige opposant la Société POTENTIEL titulaire de la marque POTENTIEL à la Société POTENTIEL ET ACTION.

POTENTIEL avait assigné POTENTIEL ET ACTION en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque.

La défenderesse, devant le Tribunal avait, d'une part conclu à l'absence de concurrence déloyale et de contrefaçon, d'autre part contesté le caractère distinctif de la marque et invoqué le principe de spécialité. Le Tribunal n'a pas fait droit à cette argumentation .

En appel, POTENTIEL ET ACTION a conclu en outre à la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque POTENTIEL (pour les services de la classe 41). Elle soutenait que cette demande tendait *"aux mêmes fins que les conclusions de première instance à savoir la défense à l'action en contrefaçon"*.

La Cour a jugé cette demande irrecevable au motif qu'*"une demande en déchéance de marque constitue une*

*demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges".*

Si la déchéance était prononcée, la société défenderesse à l'action en déchéance serait privée d'un degré de juridiction.

Mais la Cour a également relevé que la demande en déchéance ne pouvait être considérée comme un moyen de défense, car elle n'effacerait pas les faits de contrefaçon antérieurs à la date de sa demande.

Ainsi, l'article 564 du N.C.P.C., qui dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande formée en appel tendant à la déchéance pour défaut d'exploitation.

L'argument tiré de l'inefficacité de la déchéance au regard des actes de contrefaçon antérieurs à son prononcé perd sa portée par l'effet de la loi du 4 janvier 1991.

Celle-ci prévoit en son article 27 § 5 codifié sous article L 714 - 5 alinéa 6 du C.P.I. que *"la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article"*, à savoir l'expiration du délai d'inexploitation de cinq ans décompté non plus rétroactivement du jour de la demande en déchéance, mais à partir de la date d'enregistrement.

Les faits de contrefaçon antérieurs à la demande en déchéance peuvent donc être concernés par le prononcé de celle-ci.

Soulignons enfin la motivation d'un arrêt du 29 octobre 1975 (33) de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation. L'arrêt soumis à sa censure avait jugé irrecevable, comme nouvelle, une demande en déchéance, d'une marque prétendue contrefaite, introduite pour la première fois devant la juridiction du second degré. Le pourvoi soutenait entre autre que le moyen tiré de la déchéance *"constituait une fin de non-recevoir opposée à la demande principale, qui pouvait être proposée en tout état de cause"*.

La Cour de Cassation a jugé que *"la Cour d'appel, ..., a estimé, à bon droit, ..., qu'une telle demande en déchéance, présentée seulement par ce dernier (le demandeur) en cause d'appel, est irrecevable"*.

La Cour considère ainsi qu'une demande en déchéance n'est pas une fin de non-recevoir, mais constitue une prétention distincte.

## 2) Les décisions admettant la recevabilité :

D'autres décisions admettent quant à elles la recevabilité des demandes en déchéance présentées la première fois en appel aux motifs :

- qu'elles visent à faire écarter les prétentions adverses et tendent aux mêmes fins que les prétentions soumises au juge de première instance ;
- qu'elles ne pouvaient pas être introduites en première

instance ou que leur recevabilité en appel serait liée à leur nature.

a) Les décisions appliquant les articles 564 et 565 du N.C.P.C. :

La Cour de PARIS par un arrêt du 13 juin 1977 (34) a jugé recevable une demande formée pour la première fois en instance d'appel, en déchéance de la marque TIFFANY propriété de la Société CORMOULS HOULES . La Société LE TIFFANY condamnée pour contrefaçon de marque en première instance avait conclu en appel à la déchéance de la marque TIFFANY.

La Cour a accueilli cette demande pour deux motifs : *"d'une part, pour la période antérieure au prononcé de la déchéance pour non-exploitation, celle-ci est de nature à modifier l'évaluation du préjudice, d'autre part, pour la période postérieure, fait disparaître la contrefaçon et fait obstacle au prononcé des dispositions telles que l'interdiction sous astreinte"*.

Plus précis est un arrêt de la Cour de PARIS du 27 janvier 1981 (35) .

Une Société VIDEOCOLOR titulaire de la marque VIDEOCOLOR a assigné en contrefaçon ou imitation illicite la Société PRO VIDEOCOLOR (ci-après PRO VIDEO). Condamnée en première instance pour imitation illicite et déboutée de sa demande en nullité de la marque, PRO VIDEO a interjeté appel et a allégué que la marque VIDEO COLOR

n'était pas exploitée. La Société VIDEO COLOR opposait l'irrecevabilité de la demande en déchéance en application des articles 564 et 565 du N.C.P.C..

La Cour a au contraire jugé la demande recevable. Elle s'est expressément référée à l'article 564 du N.C.P.C. en jugeant que la demande en déchéance tendait à faire écarter les prétentions adverses tout au moins partiellement.

En effet, en cas de déchéance, la contrefaçon ne pourrait pas être retenue pour des faits postérieurs à la date de prise d'effet de la déchéance.

La Cour a également appliqué l'article 565 du N.C.P.C.. Le fondement juridique de l'action en déchéance, même s'il est différent de celui de l'action en nullité, tend aux mêmes fins, c'est à dire vider le dépôt de marque de ses effets (tout au moins partiellement).

La Cour de PARIS par un autre arrêt du 22 mars 1990 (Société RIZZOLI Edition ./ Société Editions DE LA ROSE et autres; (36)) a, par application de l'article 564 du N.C.P.C., considéré qu'était recevable la "demande nouvelle" en déchéance formée la première fois à hauteur de Cour par celui à qui la marque était opposée . L'admission de la demande priverait la marque de tout effet pour l'avenir ce qui permettrait d'écarter partiellement les prétentions du demandeur en contrefaçon.

Relevons l'arrêt de la Cour de PARIS du 28 février 1991

(SARL BATHROOM GRAFFITI - SARL NEW BASIC ./ . SA CHANEL)  
(37) . Elle a jugé que *"la demande en déchéance qui tend à éviter les sanctions encourues pour la contrefaçon éventuelle commise et donc à faire écarter les prétentions adverses"* est recevable pour la première fois en appel par application de l'article 564 du N.C.P.C..

La même Cour, par arrêt du 9 janvier 1992 (38), dans un litige opposant Bernard BORRELLY propriétaire de la marque PEDALO et la Société PEDALO NAUTI CAT à la Société EDITIONS DE CHABASSOL, qui demandait la déchéance de la marque, a considéré *"que cette demande qui n'avait pas été présentée aux premiers juges, tend à mettre en échec les prétentions du titulaire de la marque et ne saurait donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel"*.

Rappelons pour mémoire les dispositions des articles 564 et 565 du N.C.P.C..

L'article 564 dispose :

*"Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour ..., faire écarter les prétentions adverses..."*

L'article 565 est rédigé comme suit :

*"Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent"*.

Les décisions commentées considèrent que la déchéance, même demandée pour la première fois en appel, constitue une "prétention nouvelle" de nature à faire écarter les "prétentions adverses". La déchéance ferait obstacle à la reconnaissance de la contrefaçon, tout au moins à compter de la date de sa prise d'effet. L'on peut aussi relever que tout en se référant à des règles procédurales bien précises certaines des décisions rendues dans ce domaine ont statué dans des sens opposés.

En outre, il semble que si le fondement juridique de l'action en déchéance est différent de celui soumis au Tribunal de Grande Instance il peut, dans certains cas, notamment pour l'action en nullité de marque, tendre aux mêmes fins, c'est à dire priver d'effet le dépôt de la marque opposée. Dans cette hypothèse, la prétention n'est pas nouvelle.

La généralité des termes de l'article 564 apparaît justifier la recevabilité de telles demandes.

Précisons toutefois que la notion d'objet et de finalité identique de la prétention sont distinctes.

On peut en effet concevoir une prétention ayant un objet différent de la prétention initiale, tout en poursuivant une fin identique (39).

b) Les autres cas de recevabilité :

- La demande en déchéance ne pouvait pas être introduite en première instance .

Les Sociétés ORION PICTURES et ORION VENTURES INC.

co-propriétaires de la marque dénomminative ORION ont assigné en contrefaçon une Société OTAKE qui avait également déposé une marque ORION pour des produits de la classe 9.

Condamnée en première instance, la Société OTAKE a demandé en appel le prononcé de la déchéance de la marque propriété des Sociétés ORION pour les produits de la classe 9.

La Cour de PARIS dans un arrêt du 12 mars 1987 (40) a jugé recevable cette demande au motif qu'elle n'aurait pu être introduite devant les premiers juges, qui avaient statué à une date où le délai quinquennal ne pouvait être encore expiré.

La Cour a précisé que cette recevabilité n'avait pas été discutée.

Ainsi, lorsque le délai quinquennal d'inexploitation n'est pas entièrement écoulé à la date de l'introduction de la demande en première instance, la partie qui a l'intention de solliciter la déchéance, ne peut conclure en ce sens. En effet, la demande serait d'office rejetée.

La déchéance est alors recevable la première fois devant la Cour d'Appel.

Cette solution doit être approuvée si l'on admet que le défendeur à une action en contrefaçon, comme en l'espèce, doit avoir la faculté, offerte par la loi sur les marques, de demander, à titre reconventionnel, la déchéance de la marque opposée.

- La recevabilité de la demande en déchéance en appel serait liée à sa nature .

Monsieur CROUTON, la SARL A.L.I.G. , et Monsieur ROLLAND relevaient appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON qui avait rejeté l'exception de nullité de l'assignation en contrefaçon de la marque GUIGNOL engagée par Monsieur BERTIN son titulaire.

Les appelants ont formé pour la première fois à hauteur de Cour une demande en déchéance des droits de BERTIN sur la marque GUIGNOL.

Par son arrêt du 14 décembre 1978 (41), la Cour de LYON a qualifié cette demande de "reconventionnelle" mais l'a rejetée au motif qu'elle ne pourrait produire d'effet antérieurement à la demande, donc ne pouvait empêcher l'action en contrefaçon jusqu'à cette date et d'autre part que le délai de cinq ans n'était pas expiré.

La Cour a ainsi statué au fond admettant par là même la recevabilité de la demande qu'elle a d'ailleurs qualifiée de demande reconventionnelle.

Or, l'article 567 du N.C.P.C. dispose que :

*"les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel".*

Cette décision pose le problème de la nature procédurale des conclusions tendant au prononcé de la déchéance pour défaut d'exploitation, prises en réponse à une action en contrefaçon.

Nous avons vu que certains arrêts considéraient qu'une telle demande en déchéance "ne peut constituer une défense au fond" lorsqu'elle est invoquée pour la première fois en appel (PARIS 20 mars 1971).

Elle ne constituerait donc pas "un moyen de défense" (PARIS 4 juillet 1990 ).

Pour être considérée comme une demande reconventionnelle, catégorie de demande incidente (article 63 du N.C.P.C.), la demande en déchéance doit être celle "par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire".(article 64 du N.C.P.C.).

Une telle demande se rattacherait par un lien suffisant aux demandes originaires et satisferait aux conditions de l'article 70 alinéa 1 du N.C.P.C..

Selon le Professeur PERROT , la recevabilité de telles conclusions prises pour la première fois en appel doit également être appréciée par référence aux conditions posées par les articles 564 et 565 du N.C.P.C. (42).

Ainsi un arrêt de la Cour de PARIS du 27 janvier 1994 (43) a jugé recevable la demande en déchéance formée pour la première fois en cause d'appel, par le défendeur à une action en contrefaçon, la Société SERIGRAPHIE KIM à l'encontre de Monsieur LOUFRANI.

Cet arrêt qui s'est référé aux articles 564 et 565 du N.C.P.C. a aussi qualifié cette demande à la fois de moyen de défense et de demande reconventionnelle.

On ne peut que regretter cette apparente contradiction. En effet les moyens de défense et les demandes reconventionnelles sont distinctes et n'obéissent pas au même régime. Si la demande reconventionnelle joue le rôle d'un véritable moyen de défense, sa nature est différente.

Le N.C.P.C. n'évoque que trois catégories de moyens de défense :

- les défenses au fond qui tendent à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond, la prétention adverse (article 71 du N.C.P.C.).  
Elles peuvent être opposées en tout état de cause (article 72 du N.C.P.C.).
  
- les exceptions de procédure qui sont tout moyen tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (article 73 du N.C.P.C.).  
Elles doivent en principe être opposées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74 du N.C.P.C.)
  
- les fins de non-recevoir qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée (article 122 du N.C.P.C.).  
Elles peuvent être opposées en tout état de cause y compris après une défense au fond.

Dans une autre affaire, la Société NESTLE est propriétaire de deux marques : l'une figurative

représentant une toque de cuisinier flanquée d'une série de cinq étoiles, l'autre semi-figurative constituée de la dénomination CHEF.

Elle a assigné en contrefaçon la Société DISTRIBUTEURS GROSSISTES DE FRANCE qui a déposé une marque semi-figurative composée d'une toque, de trois étoiles et de la dénomination CHEF SERVICE.

La première fois à hauteur de Cour, la Société DISTRIBUTEURS GROSSISTES DE FRANCE a demandé la déchéance des marques opposées. La Cour d'Appel de PARIS (14 avril 1995 (44)) a jugé que *"cette demande qui constitue un moyen de défense à l'encontre de l'action en contrefaçon, n'est pas nouvelle et peut être formée pour la première fois en cause d'appel en application des articles 564 et 565 du NCPC"*.

A notre sens, cette motivation est erronée. La demande en déchéance présentée en défense à une action en contrefaçon doit nous semble-t-il être qualifiée de demande reconventionnelle.

Elle est alors recevable en appel au titre de l'article 567 du NCPC.

**§ 2 - LES MODES DE PRESENTATION DE LA DEMANDE EN  
DECHEANCE :**

L'action judiciaire peut-être engagée par le demandeur en déchéance soit par assignation, soit par une demande incidente notamment un acte d'intervention.

La juridiction peut également être saisie de conclusions en ce sens par voie reconventionnelle.

Les questions posées par la recevabilité d'une telle demande reconventionnelle ont été examinées supra ("l'existence de l'intérêt en défense à une action en contrefaçon introduite" et "la déchéance demandée la première fois en appel").

**A) L'ASSIGNATION :**

La demande initiale en déchéance qui introduit l'instance devant le Tribunal de Grande Instance est généralement formée par assignation (ou par requête conjointe au secrétariat-greffe de la juridiction : article 750 du N.C.P.C.).

Selon l'article 55 du N.C.P.C., l'assignation "est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge".

L'assignation doit donc remplir toutes les formes requises par l'article 648 du N.C.P.C. :

*"Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment  
des mentions prescrites par ailleurs :*

*"1) sa date ;*

*"2) a - si le requérant est une personne physique : ses nom,  
prénoms, profession, domicile, nationalité, date et*

lieu de naissance ;

b - si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social, et l'organe qui le représente légalement ;

"3) les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

"4) si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

"Ces mentions sont prescrites à peine de nullité".

L'assignation doit en outre contenir à peine de nullité ,les mentions prévues à l'article 56 du N.C.P.C. : l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande avec un exposé des moyens et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée; l'avertissement donné au défendeur que s'il ne comparait pas ,il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui à partir des seuls éléments fournis par son adversaire.

Il s'agit là des mentions fondamentales.

Devant le Tribunal de Grande Instance, l'article 752 du N.C.P.C. prévoit des mentions supplémentaires de celles prévues par l'article 56 : la constitution de l'avocat du demandeur et la notification au défendeur de son obligation de se faire représenter par un avocat et du délai dans lequel cette constitution doit être régularisée.

On distingue entre l'assignation ordinaire (article 755 à 787 du N.C.P.C.) et l'assignation à jour fixe (article 788 à 792 du N.C.P.C.) en cas d'urgence.

#### 1) L'assignation ordinaire :

Il arrive que le défendeur en déchéance fasse valoir que l'assignation est irrégulière.

Une Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (LA SEITA) qui a succédé au Service d'Exploitation Industriel des Tabacs et Allumettes (LE SEITA) est titulaire de la marque GO WEST.

Une Société REEMSTMA CIGARETTEN FABRIKEN a assigné le SEITA en déchéance de ses droits sur la marque GO WEST .

La SEITA a fait valoir que l'assignation était irrégulière car c'était l'établissement public SEITA, personne morale qui n'existait plus, qui avait été assigné .

Selon la SEITA , le transfert de la marque était opposable puisque le SEITA avait cessé d'exister et avait transféré ses droits et obligations à la SEITA. La société demanderesse a répondu que le transfert de la marque du SEITA à la SEITA n'avait pas été inscrit au R.N.M..

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 2 octobre 1986 (45) que l'assignation n'était pas viciée par une irrégularité de fond et que la demande était recevable.

Il s'est référé à l'extrait du K Bis qui fait état de l'immatriculation d'une société anonyme dite SEITA immatriculée le 30 septembre 1980 au Registre du Commerce et des Sociétés. La rubrique n° 12 fait état du "*précédent propriétaire Etablissement Public dénommé Service*".

Selon le Tribunal le SEITA qui a soulevé une exception

et qui a donc la charge de la preuve sur ce point n'a pas établi qu'il n'avait plus d'existence juridique ou que la marque appartenait à un tiers tel que la SEITA.

La date de la demande est celle de l'assignation et non pas celle à laquelle l'assignation est parvenue au défendeur en déchéance.

Une Société SUNKIST GROWERS a assigné le 15 octobre 1980 une Société KAJO en déchéance de ses droits sur une marque KISS.

La Société KAJO a répliqué que l'assignation lui était parvenue le 31 octobre 1980 par la voie judiciaire et que c'était cette date qui devait être considérée comme étant le jour de la demande. Elle se prévalait d'une exploitation à partir du 22 octobre 1980.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (18 octobre 1982 (46)) a considéré que la demande avait été introduite par assignation le 15 octobre 1980 et qu'ainsi l'exploitation prétendument débutée le 23 octobre 1980 était postérieure à cette assignation peu important la date à laquelle la défenderesse en avait eu connaissance.

## 2) L'assignation à jour fixe :

Il s'agit d'une procédure accélérée. Le Président du Tribunal de Grande Instance, sur requête exposant les motifs de l'urgence, peut autoriser le demandeur à assigner le défendeur à jour fixe. La requête doit également contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives (article 788 du N.C.P.C.). Ces pièces doivent être déposées au greffe concomitamment à la requête. En donnant l'autorisation d'assigner à jour fixe, le Président du Tribunal fait un acte d'administration judiciaire insusceptible de recours.

Si l'autorisation est donnée, l'assignation doit indiquer à peine de nullité, le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée. La copie de la requête est jointe à l'assignation (article 789 alinéa 1) .

L'assignation doit également informer le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état (article 789 alinéa 2).

La Cour d'Appel de LYON a jugé en matière d'assignation à jour fixe en contrefaçon qu'aucune disposition du Code de Procédure Civile n'impose de présenter sous la forme sacramentelle d'une liste jointe à la requête ou à l'assignation les pièces dont le demandeur entend faire état.

L'article 789 n'impose pas au demandeur d'indiquer sous une forme déterminée, quelles sont les pièces

dont il entend faire état (Cour d'Appel de LYON  
14 décembre 1978 (47)) .

La solution doit à notre avis être identique  
lors d'une assignation à jour fixe en déchéance.

On peut cependant se poser la question de  
savoir si la modification apportée à l'article 494 alinéa 1 par le  
décret du 20 juillet 1989 (la requête "*doit comporter l'indication  
précise des pièces invoquées*") ne contrariera pas cette  
jurisprudence.

Le Tribunal est saisi par la remise d'une  
copie de l'assignation au secrétariat-greffe (article 791 alinéa  
1) .

Une Société KEVIN propriétaire de la marque PASSION  
a assigné en contrefaçon une Société M.P.V.B. qui  
commercialisait des parfums sous la dénomination  
VIA PASSION.

La société défenderesse a reconventionnellement demandé  
la déchéance de la marque PASSION.

La Société L'OREAL titulaire de la marque MOI LA PASSION  
et la Société DIPARCO fournisseur du parfum sont  
intervenues à l'instance et se sont associées à la  
demande en déchéance formée par M.P.V.B..

En outre, L'OREAL a sollicité la nullité de la marque  
PASSION comme constituant la contrefaçon ou l'imitation  
illicite de sa marque MOI LA PASSION.

La Société KEVIN a été autorisée à assigner à jour fixe

le 17 janvier 1989 la Société L'OREAL et DIPARCO pour voir prononcer la déchéance des droits de L'OREAL sur la marque MOI LA PASSION.

Les Sociétés L'OREAL et DIPARCO ont soutenu que la preuve de l'urgence n'avait pas été rapportée.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 9 mars 1989 (48) que *"seul le tribunal (lire le Président) peut apprécier le caractère d'urgence d'une requête en assignation à jour fixe"*.

Le jour de l'audience, le Président s'assure que le temps écoulé depuis l'assignation a été suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (article 792 alinéa 1).

La Société RENAUD COINTREAU et Cie est propriétaire des marques LE CORDON BLEU et LE CORDON BLEU DE PARIS. Elle a assigné à jour fixe, le 22 février 1990, en contrefaçon, la Société de droit canadien CORDON BLEU INTERNATIONAL, qui a déposé la marque CORDON BLEU.

La société défenderesse a fait valoir que les marques opposées n'étaient pas exploitées.

RENAUD COINTREAU a estimé que cette demande en déchéance constituait un abus de procédure.

Mais le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du 23 mars 1990 (49), a relevé que le choix de la procédure à jour fixe avait été fait par la demanderesse en contrefaçon. Le Tribunal s'est également référé à l'article 792 alinéa 2 qui dispose que si le

défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur le champ en l'état où elle se trouve même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

*Qu'ainsi, RENAUD COINTREAU "ne peut donc se plaindre de la rapidité et des conséquences d'une procédure qu'elle a elle-même choisie, d'autant qu'une demande reconventionnelle en déchéance est un moyen de défense habituel en matière de contrefaçon".*

Précisons cependant qu'en cas de nécessité, le Président de la Chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 (à savoir renvoyer l'affaire à une date qu'il fixe s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état) ou renvoyer devant le juge de la mise en état (article 792 alinéa 3).

## **B) L'INTERVENTION :**

L'intervention est une catégorie de demande incidente (article 63 du N.C.P.C.) dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires (article 66 alinéa 1). Elle est volontaire lorsque la demande émane du tiers ; elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie (article 66 alinéa 2).

## 1) L'intervention volontaire :

Une Société KEVIN, titulaire d'une marque PASSION déposée le 26 janvier 1982 pour désigner notamment des parfums, a assigné en contrefaçon la Société M.P.V.B. qui a commercialisé des parfums sous la dénomination VIA PASSION.

Cette dernière a reconventionnellement demandé la déchéance de la marque opposée.

La Société L'OREAL titulaire de la marque MOI LA PASSION déposée la première fois le 17 décembre 1976 pour désigner notamment des parfums et la Société DIPARCO, fournisseur du parfum commercialisé par M.P.V.B., sont intervenues volontairement dans la procédure. Elles se sont entre autres associées à la demande en déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le 9 mars 1989 (50) , ces interventions recevables.

Il a constaté que les parfums ont été vendus à la Société M.P.V.B. par la Société DIPARCO ,la licenciée de fait de la Société L'OREAL qui les a fabriqués.

Le Tribunal a par ailleurs relevé que même si L'OREAL n'a pas établi son droit sur la marque VIA PASSION, elle a prouvé ses droits sur la marque MOI LA PASSION, plus ancienne que la marque PASSION opposée à la Société M.P.V.B.. L'OREAL était donc en droit de la faire valoir.

L'article 328 du N.C.P.C. distingue entre d'une part l'intervention volontaire principale et d'autre part l'intervention volontaire accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention (article 329 du N.C.P.C.).

Dans l'espèce visée, l'intervention en déchéance n'était pas principale puisque les Sociétés L'OREAL et DIPARCO étaient associées à l'action reconventionnelle en déchéance de la marque PASSION formée par M.P.V.B..

L'intervention en déchéance était ainsi accessoire, c'est à dire que les sociétés intervenantes ont soutenu les prétentions de la Société M.P.V.B. attaquée en contrefaçon.

L'intervenant doit posséder un intérêt à appuyer l'attaque ou la défense de la partie qu'il soutient (51).

L'intervention accessoire est nécessairement liée à la demande initiale.

Ainsi, l'extinction de la demande initiale entraîne l'extinction de cette intervention (52).

L'intervention doit toujours se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du N.C.P.C.) et est recevable, en principe, à toute hauteur de procédure. Mais, devant la Cour de Cassation seule l'intervention accessoire est recevable (article 327) .

L'intervenant, du fait de son intervention, devient partie au procès et doit donc constituer avocat.

L'intervenant doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir .

2) L'intervention forcée :

Selon Messieurs VINCENT et GUINCHARD "il y a intervention forcée lorsqu'une des deux parties engagées dans un procès y appelle un tiers qui aurait le droit, sans cela, de décliner l'autorité de la chose jugée par le jugement qui doit intervenir, ou de l'attaquer par tierce opposition" (53).

Le N.C.P.C. distingue entre trois types différents d'interventions forcées :

- l'appel en garantie règlementé par les articles 334 à 338 du N.C.P.C. ;
- la mise en cause d'un tiers, aux fins de condamnation, par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal (article 331 alinéa 1) ;

Une Société BONGRAIN a assigné le 12 novembre 1987 la Société MAURICE BOUET en déchéance des droits sur sa marque VALMONT CAVES DE VIRAZEL déposée le 28 juillet 1968 pour désigner tous les produits laitiers ou fromagers.

Le défendeur a opposé la cession de cette marque à la Société SOFRALAIT en date du 3 décembre 1984 et publiée au R.N.M. le 20 octobre 1987.

Celle-ci dont la dénomination était entre temps

devenue Société VALMONT a été assignée par BONGRAIN en intervention devant le Tribunal de Grande Instance par acte du 15 décembre 1988 (Tribunal de Grande Instance de MILLAU 22 février 1990 (54)).

Dans cette espèce, la Société VALMONT a été mise en cause car depuis la publication au R.N.M. de la cession de la marque objet de la demande en déchéance , elle était, aux yeux des tiers, le titulaire de la marque.

Le Tribunal a ainsi prononcé la déchéance partielle de la marque à l'encontre de la Société VALMONT.

L'appel en cause se fait simplement au moyen d'une citation conforme aux règles applicables devant le Tribunal de Grande Instance.

Le Tribunal compétent pour connaître de cette intervention est celui qui est saisi du litige en cours et le tiers ne peut pas décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence (article 333 du N.C.P.C.).

Précisons qu'en appel, l'intervention forcée des tiers est recevable même aux fins de condamnation (article 555 ). La seule limite tient à la notion d'évolution du litige qui est exigée pour justifier la recevabilité.

Messieurs VINCENT et GUINCHARD se réfèrent à la définition donnée par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation (22 mars 1977 (55)) : "*l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau né du jugement, ou survenu postérieurement* " (56).

Cette opinion semble également être celle du Professeur CADIET (57).

L'exception tirée de l'absence d'évolution du litige n'est pas d'ordre public et ne peut donc pas être relevée d'office par la Cour d'Appel, ni être présentée la première fois devant la Cour de Cassation.

**- l'assignation en déclaration de jugement ou d'arrêt commun par toute partie qui y a intérêt (article 331 alinéa 2).**

Elle vise à rendre la chose jugée opposable à un tiers et à lui fermer de ce fait la voie de la tierce opposition.

Pour autant, la juridiction saisie se doit d'apprécier l'utilité d'une telle intervention.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (1er mars 1978, Société DOYER et CIDEL ./ Consorts CABUILL et autres, (58)) rendu sous l'empire de la loi de 1964 a ainsi débouté le demandeur à une action en déchéance, initialement engagée contre la veuve du déposant d'une marque, de ses conclusions tendant à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux héritiers de ce même déposant.

Le Tribunal a retenu que l'action en déchéance ayant un caractère personnel et non réel, un éventuel jugement de déchéance rendu contre la veuve n'aurait de toute manière eu d'effet qu'à l'égard de celle-ci.

Rappelons que depuis la loi nouvelle, la déchéance atteint la marque en elle-même et a ainsi un effet

absolu. Elle est donc de plein droit opposable aux tiers dès l'inscription de la décision définitive , la prononçant, au R.N.M..

Par ailleurs, une Société MEDIATOP a assigné la Société TOP MEDIA en contrefaçon de la marque MEDIATOP et en déchéance de ses droits sur la marque TOP MEDIA. La Société MEDIATOP a également assigné l'I.N.P.I. en déclaration de jugement commun.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (26 avril 1990 (59)) a jugé la mise en cause de l'I.N.P.I. irrecevable. Il s'est référé à l'article 24 du décret du 27 juillet 1965 qui dispose que toute décision définitive prononçant la déchéance des déposants doit être inscrite au R.N.M. sur réquisition du greffier. Dès lors, une déclaration de jugement commun à l'encontre du directeur de l'I.N.P.I. est dépourvue d'intérêt dans le cadre d'une instance en déchéance.

L'article 332 alinéa 1 du N.C.P.C. autorise le juge à inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Cet article ne distingue pas entre les interventions à fin de déclaration de jugement commun ou celles de condamnation.

La condamnation d'un tiers ne peut en effet intervenir que si au moins une des parties a pris des conclusions contre lui (Civ.2e 5 octobre 1983 (60)).

En tout état de cause, le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense (article 331 alinéa 3).

## **Section 2 - Le cours de l'instance :**

La demande en déchéance introduite, l'affaire est alors instruite (§ 1).

La structure ou le déroulement de l'instance peuvent être affectés par des incidents (§ 2).

Le Nouveau Code de Procédure Civile énonce des dispositions destinées à les régler.

### **§ 1 - L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE :**

L'instruction a pour but de mettre l'affaire en état d'être jugée.

Le juge, pour établir la preuve de l'exploitation d'une marque, peut recourir à des mesures d'instruction parmi lesquelles l'expertise .

#### **A) LA MISE EN ETAT :**

Devant le Tribunal de Grande Instance, une affaire ne peut être plaidée que si elle est en état d'être jugée. L'affaire ayant été estimée en état d'être plaidée, la phase d'instruction doit être clôturée.

Le système a été mis en oeuvre pour éviter la pratique du dépôt des conclusions in extremis qui conduisait à des reports en cascade de la date d'audience afin de permettre à la partie adverse d'y répondre (61).

L'ordonnance de clôture peut être prononcée soit par le Président du Tribunal (article 760 et 761 du N.C.P.C.) soit par le juge de la mise en état (article 779 et 780).

L'article 783 alinéa 1 dispose :

*"Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office".*

Le juge a donc l'obligation de prononcer l'irrecevabilité des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture.

On qualifie de "dépôt", les conclusions qui ont été préalablement notifiées à la partie adverse (par application des articles 815 et 816 du N.C.P.C.; (62)).

L'ordonnance de clôture a cependant un effet atténué par l'alinéa 2 de l'article 783 qui dispose que sont recevables les conclusions qui tendent à la révocation de l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance ne peut être révoquée *"que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue"* (article 784 alinéa 1 ).

Selon le Professeur CADIET, il faut entendre par cause grave , la situation dans laquelle l'évolution du litige fait obstacle à ce que l'affaire soit plaidée en l'état à la date fixée (63).

La cause grave est souverainement appréciée par le juge saisi de la demande.

L'ordonnance peut être révoquée d'office ou à la demande des parties soit par le juge de la mise en état soit par le Tribunal après l'ouverture des débats. La révocation n'est pas obligatoire (article 784 alinéa 3) et le juge n'a pas l'obligation de rechercher s'il existe une cause grave justifiant la révocation .

Ce principe est illustré, par le jugement relatif à la marque VALMONT CAVES DE VIRAZEL commenté supra.

La procédure avait été clôturée le 13 septembre 1989 et l'affaire fixée à l'audience du 19 octobre 1989.

Par conclusions du 18 octobre 1989, la Société BONGRAIN a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de se faire communiquer des pièces qui ne lui avaient pas été adressées en temps voulu.

La motivation du jugement du Tribunal de Grande Instance de MILLAU (22 février 1990 (64)), nous apprend que la révocation de l'ordonnance de clôture a été acceptée par le juge de la mise en état et l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 1990.

Le Tribunal a ainsi admis que le défaut de communication de pièces pouvait justifier la révocation de l'ordonnance de clôture et pouvait ainsi constituer une cause grave au sens de l'article 784 alinéa 1 du N.C.P.C..

Le Tribunal a manifestement voulu respecter le principe du contradictoire et éviter de statuer au vu d'un dossier incomplet ce qui aurait été le cas s'il avait écarté les pièces non antérieurement communiquées.

La révocation a ainsi été ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Dans une autre affaire, la Société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS avait attiré la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE en déchéance de ses droits sur sa marque JAZ pour désigner les produits de la classe 3 (parfums).

La déchéance avait été prononcée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 décembre 1988).

A hauteur de Cour, la procédure ayant été clôturée, la Société YVES SAINT-LAURENT a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture dans des conclusions dites *"additionnelles et de rabat de l'ordonnance de clôture"*.

En fait elle présentait un nouvel argument de fond faisant valoir que la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE a déposé le 1er juillet 1988 une marque JAZ notamment pour désigner des parfums. Ce dépôt constituait selon elle un renouvellement anticipé de la marque qui a fait l'objet d'une demande en déchéance. La défenderesse en déchéance tenterait ainsi frauduleusement de conserver ses droits en dépit de l'inexploitation de la marque pour les parfums.

La Cour de PARIS par arrêt du 6 décembre 1990 (65) a considéré , après examen du dépôt du 1er juillet 1988, que la publication de l'enregistrement de la marque a été effectué au B.O.P.I. 88 /51 soit en 1988.

YVES SAINT-LAURENT était donc , selon la Cour, en mesure de former sa demande additionnelle devant la Cour,

largement avant l'ordonnance de clôture et en respectant le principe du contradictoire.

La Cour a rappelé que l'ordonnance de clôture qui a été repoussée à deux reprises n'a pas été rendue par surprise.

Ainsi cette demande de rabat était recevable au regard de l'article 783 alinéa 2 du N.C.P.C..

Mais la Cour n'a pas retenu que la formulation d'une demande additionnelle n'était pas une cause grave de nature à justifier le rabat de l'ordonnance.

Elle était donc *"d'office irrecevable comme tardive"*.

Il faut relever ici que le motif de révocation invoqué par YVES SAINT-LAURENT était le dépôt du 1er juillet 1988. Il était largement antérieur à l'ordonnance de clôture et même au jugement de première instance (14 décembre 1988).

Le pouvoir d'appréciation laissé au juge en la matière laisse une large place à l'opportunité.

La révocation peut être un acte de bonne administration de la justice (cf T.G.I. MILLAU 22 février 1990 aff. VALMONT) et son refus peut sanctionner un défaut de diligence des parties.

## **B) LE RECOURS A L'EXPERTISE :**

L'expertise est une mesure d'instruction exécutée par un technicien.

Selon l'article 232 du N.C.P.C. :

*"le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien " (66).*

Une Société CHILLOT a demandé la déchéance de la marque BRILLAT SAVARIN propriété de la Société CHEMINEAUD pour désigner des vins.

Le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par jugement du 24 mars 1980 (67), estimant ne pas avoir des éléments de preuve suffisants de l'exploitation de la marque concernée , a désigné un expert.

La mission de l'expert était de déterminer :

- dans quelles conditions, à quelles dates, par qui et pour quelle utilisation ont été imprimées les étiquettes portant la dénomination BRILLAT SAVARIN;
- si la société défenderesse, au cours du délai quinquennal concerné, avait ou non effectivement commercialisé des vins sous la marque BRILLAT SAVARIN et exploité cette marque.

En matière de déchéance, il semble donc que le juge puisse recourir à l'avis d'un expert sur la réalité de l'exploitation d'une marque arguée de déchéance.

Le recours à l'expertise n'a lieu que dans les cas où des constatations ou des consultations ne suffiraient pas à éclairer le juge (article 263 du N.C.P.C.).

Le régime applicable à l'expertise est énoncé par les articles 232 à 248 et 263 à 284 du N.C.P.C..

La décision qui ordonne l'expertise exprime les conditions qui la rendent nécessaire , nomme le ou les experts, délimite la mission et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis (article 265 ). Cette décision est notifiée par lettre simple à l'expert qui doit faire connaître au juge son acceptation (article 267).

Les opérations d'expertise (article 273 à 281) relèvent d'un formalisme supérieur à celui des constatations ou des consultations (68).

L'expert ne peut pas s'écarter de la mission définie par le juge qu'il doit informer de l'avancement des opérations (article 273).

L'expert doit faire rapport au juge s'il se heurte à des difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si l'extension de celle-ci s'avère nécessaire (article 279).

Il est tenu de respecter le principe du contradictoire comme à tout stade de la procédure. Il doit donc recueillir les réclamations ou observations des parties , faire mention dans son avis des suites qu'il leur a données et lorsqu'elles sont écrites (dires à expert) les joindre à son avis si les parties le demandent (article 276).

Selon l'article 275, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, le juge peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte .

Au terme de sa mission, l'expert rend son avis (article 282 à 284-1). Il dépose un rapport au secrétariat de la juridiction .

Son avis peut être exposé oralement à l'audience s'il n'exige pas de développements écrits. Le recours à cette faculté n'est cependant pas fréquent.

En matière de déchéance pour défaut d'exploitation, l'écrit nous paraît nécessaire ne serait-ce que pour permettre aux parties de développer dans la procédure ultérieure leurs observations.

L'on ne saurait trop insister sur le fait que la mission de l'expert est avant tout d'exposer des faits et de les analyser dans le domaine de sa spécialité. Son travail doit éclairer le juge, le pouvoir de décision appartient à celui-ci.

Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe.

## **§ 2 - LES INCIDENTS DE L'INSTANCE :**

Les incidents peuvent mettre en cause la structure de l'instance. Tel est notamment le cas de la jonction de procédures connexes .

Mais les incidents peuvent également affecter le déroulement de l'instance par exemple le sursis à statuer.

**A) LA CONNEXITE :**

La notion de connexité n'est pas définie par la loi. Mais la pratique retient qu'il y a connexité lorsque deux litiges différents sont unis par un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble (69).

Il y a connexité lorsque deux ou plusieurs demandes sont unies par des liens si étroits qu'il y a intérêt à les examiner ensemble (70).

La situation est régie par les articles 101 à 107 du N.C.P.C..

L'exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause sauf à être écartée par le juge si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire (article 103).

L'appréciation de la connexité est une question de fait qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

On peut distinguer trois situations dans lesquelles la connexité peut être retenue :

- 1) La connexité est une condition de recevabilité des demandes incidentes :

L'article 70 du N.C.P.C. pour les demandes additionnelles ou reconventionnelles et l'article 325 du N.C.P.C.

pour les interventions exigent que ces demandes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Selon Messieurs VINCENT et GUINCHARD (71), cette exigence correspond à la connexité.

Une demande en déchéance peut en effet revêtir le caractère de demande incidente .

2) La connexité peut être le motif du renvoi d'un litige devant une autre juridiction :

Telle est la situation lorsque sont portées devant deux juridictions différentes deux demandes indépendantes entre lesquelles existe un lien étroit .

Un jugement du 13 juillet 1982 du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a prononcé la déchéance d'une marque CHARLES OF THE RITZ pour les produits de la classe 25.

D'autre part, un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 16 septembre 1982 a constaté la nullité de trois marques CHARLES OF THE RITZ et d'une marque RITZ déposées par la Société CHARLES OF THE RITZ. Appels ont été relevés de ces deux jugements, devant la Cour de PARIS d'une part, devant la Cour de VERSAILLES d'autre part.

La Cour d'Appel de VERSAILLES (saisie en appel du jugement de NANTERRE) a, sur conclusions conformes des parties, renvoyé pour cause de connexité l'affaire devant la 4e chambre de la Cour d'Appel de PARIS

laquelle, par arrêt du 20 mars 1984 (72), a joint les instances en appel en raison de leur connexité.

Il s'agit de l'application pure et simple des dispositions de l'article 100 du N.C.P.C. :

*"si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d'office".*

Une autre espèce concerne un des nombreux litiges relatifs à la marque CARL ZEISS IENA entre les organismes CARL ZEISS de l'Est et CARL ZEISS de l'Ouest (HEIDENHEIM).

Après la 2e guerre mondiale et la séparation entre la R.D.A. et la R.F.A., une concurrence s'est installée entre les organismes de l'Est et ceux de l'Ouest qui ont chacun repris l'exploitation des marques de la fondation CARL ZEISS créée en 1889 à IENA.

Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 6 juillet 1984 avait cassé un arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS qui avait prononcé la déchéance de la marque CARL ZEISS IENA (propriété des organismes de l'Ouest) et avait dit que les organismes de l'Est avaient droit sur le territoire français au nom commercial CARL ZEISS et avait aménagé l'usage de ce nom pour les organismes de l'Ouest. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de PARIS. Parallèlement à cette procédure, deux nouveaux litiges sont intervenus entre les parties en raison de la volonté des organismes de l'Est d'utiliser la

dénomination CARL ZEISS IENA.

Dans la première procédure, les organismes de l'Est ont assigné le 20 août 1982 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS ceux de l'Ouest pour faire constater qu'ils sont propriétaires d'une marque CARL ZEISS IENA qui est contrefaite par celle déposée par les organismes d'HEIDENHEIM.

La seconde procédure en contrefaçon a été introduite le 19 mai 1983 par les organismes de l'Ouest et se fonde sur les mêmes marques.

Les organismes de l'Est ont demandé au Tribunal la jonction de ces deux procédures et son dessaisissement au profit de la Cour de PARIS saisie sur renvoi de l'arrêt de cassation du 6 juillet 1984. Le jugement de l'une ou l'autre des procédures dépend, selon eux, de la solution retenue par la Cour de PARIS et notamment de la question de la déchéance de la marque CARL ZEISS IENA attribuée aux organismes de l'Ouest.

Le Tribunal de PARIS par jugement du 3 juillet 1986 (73) a retenu la connexité et la jonction des deux procédures.

En outre, selon le Tribunal, la demande en nullité de la marque CARL ZEISS IENA déposée par les organismes de l'Ouest et formée sur la base de la même marque déposée par ceux de l'Est, nécessite que soit tranchée au préalable la question de la déchéance de la marque antérieure CARL ZEISS IENA, question dont est saisie la Cour de PARIS.

Le Tribunal a jugé qu'il était nécessaire que la Cour

d'Appel ait connaissance de l'ensemble des données du litige qui oppose depuis des décennies les organismes CARL ZEISS de l'Ouest à ceux de l'Est et qu'elle puisse statuer sur les implications secondaires des questions qui lui sont soumises afin de clore le litige , d'éviter une contrariété de décisions et une multiplication des procédures.

Le Tribunal s'est donc dessaisi au profit de la Cour de PARIS appliquant ainsi les dispositions de l'article 102 du N.C.P.C. :

*"Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur."*

---

### 3) La connexité peut justifier la jonction d'instances :

Il doit exister entre les instances pendantes devant la même juridiction un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble (article 367 alinéa 1 du N.C.P.C.) .

Nous distinguerons trois situations dans lesquelles la connexité a été retenue .

Il y a connexité entre un litige en contrefaçon et une demande en déchéance de la marque opposée.

La jonction peut également être ordonnée entre deux procédures engagées par le même demandeur l'une en contrefaçon, l'autre en déchéance.

Enfin, la connexité a également été retenue entre deux actions en déchéance introduites par le même demandeur contre deux défendeurs distincts ayant déposé la même marque.

- a) La connexité entre un litige en contrefaçon et une demande en déchéance de la marque opposée :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 2 mars 1974 (74) a retenu la connexité d'une action en contrefaçon ou imitation illicite intentée par une Société BILLAT titulaire de la marque ORTHOGENOL contre la marque ORTHOCYNOL déposée par la Société ROSA PHYTOPHARMA et une action en déchéance demandée en défense.

La même juridiction par un jugement du 12 janvier 1982 (75) a prononcé la jonction :

- d'une procédure introduite le 3 avril 1980 par la Société MONTAGUE-BURTON notamment en déchéance des droits de la Société PARFUMS ROCHAS sur la marque FEMME pour les produits de la classe 25 (vêtements et textiles);
- et d'une procédure en date du 24 novembre 1981, en contrefaçon de la marque FEMME de la Société PARFUMS ROCHAS contre les marques de la demanderesse en déchéance.

Ces deux procédures ont été jugées connexes.

Dans une autre affaire, la Société FLODOR a assigné le 31 juillet 1980, la Société FROMAGERIES BEL pour voir prononcer la déchéance de ses droits sur une marque APERI.

Le 30 avril 1981, la société défenderesse en déchéance a assigné à son tour, la Société FLODOR en validation d'une saisie contrefaçon et en contrefaçon ou à tout le moins imitation illicite de sa marque APERI et des marques ayant pour radical la dénomination APERI.

Elle a demandé la jonction de ces deux procédures.

Le juge de la mise en état a prononcé la jonction.

Le 18 mai 1982, la Société FROMAGERIES BEL a assigné à jour fixe la Société FLODOR pour l'entendre juger, après jonction de cette procédure avec les deux précédentes, coupable d'actes de contrefaçon du fait du dépôt le 26 juin 1981 de la marque APERI.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (7 janvier 1983 (76)) a prononcé la jonction de ces différentes procédures en raison de la connexité des faits incriminés.

Par ailleurs, le 15 septembre 1993, la Société LABORATOIRES RENE GUINOT qui a déposé la marque PEAU NEUVE (le 7 mai 1993) a assigné la Société CLARINS en déchéance de ses droits sur la marque PEAU NEUVE CLARINS.

Le 9 novembre 1993, la Société CLARINS a elle-même

assigné GUINOT en contrefaçon de sa marque.

Les deux procédures ont été jointes le 27 novembre 1993 (Cour d'Appel de PARIS 7 mars 1995 (77)).

La jonction pour connexité peut être prononcée même si la procédure en contrefaçon est introduite par le cessionnaire d'une marque alors que l'action en déchéance est mise en oeuvre par le défendeur en contrefaçon contre le cédant. Telle est la solution du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 2 mai 1990 (Sociétés MANUFACTURERA MONTANA, EUROPESTYLE et autres ./ . ETABLISSEMENTS GANNAZ et autres (78)) .

b) La connexité entre deux procédures engagées par le même demandeur l'une en contrefaçon, l'autre en déchéance :

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 20 octobre 1988 (79) a ordonné la jonction de deux procédures introduites par la Société PRONUPTIA titulaire de marques PRONUPTIA, la première en déchéance des droits de la Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK sur sa marque PRONOVIAS (le 21 septembre 1987), la seconde le 26 janvier 1988 en contrefaçon de la marque PRONUPTIA.

Cette juridiction a également constaté la connexité de différentes procédures dans un jugement du 9 mars 1989 (80). Une Société KEVIN propriétaire de la marque

PASSION a assigné en contrefaçon de sa marque une Société M.P.V.B. qui commercialisait des parfums sous la dénomination VIA PASSION .

Après intervention des Sociétés L'OREAL et DIPARCO, la première en qualité de titulaire des marques VIA PASSION et MOI LA PASSION, la seconde comme fournisseur du parfum, la Société KEVIN les a assignées pour voir dire et juger la marque MOI LA PASSION déchue. La jonction a été prononcée.

Par ailleurs , la Société ETABLISSEMENTS CHARLES DEMERY titulaire d'une marque SOULEIADO pour désigner des produits textiles a assigné le 6 janvier 1990, la SARL LES VIGNERONS DU CERESSOU en responsabilité civile parce que LA CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS DU CERESSOU avait déposé la marque SOULEIADO pour des vins.

Le 4 mai 1990, la Société CHARLES DEMERY a assigné le liquidateur judiciaire de l'UNION DES COOPERATIVES LES VIGNERONS DU CERESSOU (U.C.O.V.I.C.).

Le 13 juin 1990 il a assigné en responsabilité civile et en déchéance de la marque l'U.C.O.V.I.C. en la personne de son président. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 9 avril 1991 (81) a prononcé la jonction de ces différentes procédures en raison de leur connexité.

- c) La connexité entre deux actions en déchéance introduites par le même demandeur contre deux défendeurs distincts ayant déposé la même marque :

Une Société SUNKIST GROWERS a assigné le 15 octobre 1980, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS une Société KAJO en déchéance de la partie française de la marque internationale KISS.

Le 15 octobre 1980, la Société SUNKIST GROWERS a assigné, aux mêmes fins que KAJO, une Société PETER ECKES titulaire d'une marque internationale KISS.

KAJO prétendait avoir concédé une licence d'exploitation de sa marque à la Société PETER ECKES.

SUNKIST a demandé au Tribunal d'ordonner la jonction des deux procédures.

Le Tribunal de PARIS par jugement du 18 octobre 1982 (82) a constaté que les deux procédures avaient toutes deux trait à la déchéance de la marque KISS, bien que cette dénomination ait fait l'objet de deux enregistrements distincts et qu'en raison de leur connexité il y avait lieu d'ordonner la jonction. En revanche, par le même jugement il a refusé de prononcer la jonction de ces deux procédures avec celles ouvertes par les assignations en contrefaçon décernées par la Société SUNKIST GROWERS contre ces mêmes sociétés et leurs filiales et licenciés.

Selon le Tribunal, en effet l'instance en contrefaçon de la marque SUNKIST ne peut être jointe à la procédure en déchéance, car elles n'ont pas le même objet et

n'opposent pas les mêmes parties.

Ce deuxième litige a donné lieu à un jugement du Tribunal de PARIS en date du 17 octobre 1983.

Les deux jugements ont fait l'objet d'un appel et la Cour de PARIS (5 mars 1987 (83)) a joint les procédures en raison de leur connexité.

Les juridictions saisies apprécient en effet souverainement au vu non seulement des parties en cause et de l'objet de ces procédures, mais également de l'état de l'avancement de celles-ci, l'opportunité de prononcer ou non la jonction .

C'est ainsi que le Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi d'une assignation décernée le 3 mars 1986 par la Société JOHNSON & JOHNSON, à l'encontre de la Société BEIERSDORF A.G., en déchéance de ses droits sur les marques TRICODUR et TRICOFIX, a par jugement en date du 16 décembre 1986 (84) rejeté la demande de BEIERSDORF sollicitant la jonction de cette procédure avec celle introduite par JOHNSON & JOHNSON le 9 avril 1984 tendant à la déchéance de la marque TRICOPLAST.

Le Tribunal a jugé que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifiait pas la jonction car les périodes d'exploitation des trois marques étaient différentes.

**B) LE SURSIS A STATUER :**

La juridiction peut ordonner dans certaines circonstances la suspension du cours de l'instance. Le régime général du sursis à statuer est édicté par les articles 377 à 380-1 du N.C.P.C..

Hors les cas où la loi le prévoit expressément, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité du sursis à statuer (85).

Le sursis se poursuit pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement déterminé par la juridiction (article 378). Il ne dessaisit pas le juge (article 379 alinéa 1).

La décision de sursis à statuer si elle est rendue en premier ressort, peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime (article 380 alinéa 1 du N.C.P.C.).

Le Premier Président statue en la forme des référés et doit être saisi dans le mois qui suit la décision. S'il fait droit à la demande, il fixe la date à laquelle l'affaire sera examinée par la Cour.

La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation mais uniquement pour violation de la règle de droit (article 380-1 du N.C.P.C.).

Nous distinguerons entre le sursis à statuer en présence d'une demande en contrefaçon et d'une demande en déchéance, le sursis à statuer sur l'action en déchéance d'une marque en cours de renouvellement et les autres situations.

- 1) Le sursis à statuer en présence d'une demande en contrefaçon et d'une demande en déchéance :

Fréquemment les parties à une action en contrefaçon sont les mêmes que celles à une action en déchéance.

Nous évoquerons successivement le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon et celui sur l'action en déchéance.

- a) Le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon en raison d'une demande de déchéance :

La Société LES PETITS FILS DE LOUIS MULLIEZ (ci-après MULLIEZ) qui se dit aux droits de la SARL ETABLISSEMENTS L. MULLIEZ - LESTIENNE titulaire de la marque TRADITION, a elle-même déposé une marque TRADITION.

MULLIEZ a assigné en contrefaçon un sieur HALARD qui avait aussi déposé une marque TRADITION FRANCAISE .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la demande de MULLIEZ par jugement du 29 octobre 1969 .

MULLIEZ a relevé appel. HALARD avant de conclure sur cet appel a introduit, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, une action en déchéance de la marque TRADITION puis a conclu dans l'instance en appel au sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal se soit prononcé sur la déchéance.

L'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (2 mars 1971 (86))

a considéré qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer. La date d'effet de la déchéance si elle était prononcée, ne pourrait pas être antérieure à la date de sa demande.

Or, l'action en contrefaçon ayant été introduite avant l'action en déchéance, elle vise nécessairement des faits antérieurs à cette date.

Cette solution a également été adoptée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (2 mars 1974 (87)). Il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la contrefaçon qui demeurerait même si la déchéance devait être prononcée postérieurement.

Observons que cette motivation n'est plus d'actualité du fait des modifications apportées par la loi de 1991 au mode de computation du délai quinquennal.

En sens contraire, la Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 11 janvier 1975 (88) a sursis à statuer en contrefaçon. La marque TITOU ET LE PETIT CANARD avait été déposée par une dame VEROONE, laquelle avait assigné en contrefaçon et en interdiction d'usage la Société MAISON D'EDITIONS DUPUIS qui avait utilisé la dénomination TITOU dans le titre d'albums.

La Société DUPUIS avait opposé à cette demande un jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 10

juillet 1974 rendu entre les mêmes parties qui avait déclaré Madame VEROONE déchue de ses droits sur sa marque à compter du 20 juillet 1973.

Or, ce jugement n'avait pas encore acquis autorité de la chose jugée.

La Cour a alors considéré qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande d'interdiction d'usage jusqu'à ce que l'action en déchéance intentée par DUPUIS ait fait l'objet d'une décision définitive.

b) Le sursis à statuer sur une action en déchéance en présence d'une demande en contrefaçon :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 30 juin 1986 a déclaré nulle la marque FEMININ DE FABERGE déposée par la Société FABERGE INC., comme étant une imitation illicite de la marque FEMINA déposée par la Société BOURJOIS . Ce jugement a été frappé d'appel.

Le 5 août 1986, la Société FABERGE a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE la Société BOURJOIS en déchéance de ses droits sur la marque FEMINA. Celle-ci a demandé le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de PARIS sur l'imitation illicite. Le Tribunal de NANTERRE par jugement du 13 janvier 1987 (89) a refusé de surseoir à statuer.

*"L'arrêt de la Cour de PARIS, quel que soit le prononcé du présent jugement, garde son intérêt et on ne peut pas dire que l'action de la Société FABERGE en*

*déchéance ne soit pas juridiquement protégeable".*

Par arrêt du 8 octobre 1987 (90), la Cour de VERSAILLES a confirmé le jugement et a considéré qu'"il est conforme à l'administration d'une bonne justice de statuer immédiatement sur la déchéance de la marque afin d'éviter que soit éventuellement poursuivie une procédure parallèle dépourvue d'objet".

Par ailleurs, une Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK a assigné la Société PRONUPTIA en déchéance de ses droits sur la marque PRONOVIAS. La défenderesse invoquant l'excuse légitime, a conclu au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi sur un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 25 mai 1989 (91).

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 20 décembre 1989 (92) que PRONUPTIA pouvait avancer une excuse légitime de non-exploitation du fait d'une action en contrefaçon introduite par la Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK contre la marque PRONOVIAS. C'est en raison de cette procédure que PRONUPTIA ne pouvait pas exploiter la marque.

Les conséquences de l'existence d'une procédure sur la valeur de l'excuse persistent jusqu'à l'intervention d'une décision définitive. Ainsi le Tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu'à intervention d'un arrêt sur le pourvoi en cassation formé à l'encontre de la Cour de PARIS ayant statué sur la demande en contrefaçon.

Le Tribunal n'a fait qu'appliquer la faculté qui lui est offerte par l'article 110 du N.C.P.C. :

*"Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision, ou de pourvoi en cassation".*

La juridiction peut également d'office ordonner le sursis jusqu'à la solution à intervenir d'une procédure non vidée par une décision définitive.

Suite à un arrêt de la Cour de PARIS du 20 mars 1984 (93) qui avait annulé et déclaré déchues plusieurs marques CHARLES OF THE RITZ propriétés de la Société CHARLES OF THE RITZ, une autre Société, THE RITZ HOTEL LIMITED (RITZ) a déposé la marque RITZ pour les produits visés dans les dépôts des marques annulées ou déchues. Elle a ensuite assigné en contrefaçon la Société des GALERIES LAFAYETTE distributrice de produits revêtus de la dénomination RITZ et la Société CHARLES OF THE RITZ qui les avait fournis.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 24 avril 1986 (94) que la Société RITZ n'avait pu déposer la marque RITZ qu'en conséquence de l'arrêt de la Cour de PARIS du 20 mars 1984, qui avait mis à néant les droits de CHARLES OF THE RITZ sur ses marques.

L'arrêt de la Cour de PARIS avait été frappé d'un pourvoi en cassation. Le Tribunal a retenu que si *"la juridiction suprême"* admettait le bien fondé du pourvoi, la juridiction de renvoi pourrait être amenée à apprécier différemment les droits respectifs

allégués par les parties sur la dénomination RITZ. Ainsi, la validité de la marque RITZ déposée par la Société RITZ, fondement principal des poursuites pourrait être contestée.

Or, les dépôts de la Société CHARLES OF THE RITZ et de la Société RITZ concernaient les mêmes produits.

Le Tribunal a donc jugé conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en raison de l'importance des intérêts économiques et sociaux en jeu jusqu'à la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi.

Ce jugement fait expressément référence à l'article 110 du N.C.P.C. : le Tribunal a constaté qu'en l'espèce aucune des parties n'avait invoqué une décision frappée d'un pourvoi en cassation.

A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge à moins qu'il n'y ait un nouveau sursis (article 379 alinéa 2).

En la présente espèce, si la Cour de Cassation censure la Cour de PARIS, un nouveau sursis devrait être prononcé jusqu'à l'arrêt de la Cour de renvoi.

Suivant les circonstances, le juge peut révoquer le sursis ou abréger le délai (article 379 alinéa 3).

2) Le sursis à statuer sur l'action en déchéance d'une marque en cours de renouvellement :

La Société LES VIGNERONS REUNIS DES COTES DE BUZET a assigné la Société NICOLAS NAPOLEON et Cie en déchéance de ses droits sur treize de ses marques. Huit d'entre elles étaient venues à expiration avant l'assignation et avaient été déposées en renouvellement. Leur enregistrement n'était pas encore intervenu au jour de l'audience.

Sous l'empire de la loi de 1964, le renouvellement était un dépôt distinct et la demande d'enregistrement pouvait être retirée avant le rejet du dépôt ou avant l'enregistrement de la marque. La société demanderesse a sollicité un sursis à statuer sur la déchéance des marques en cours de renouvellement.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 mai 1981 (95)) a constaté *"qu'il ressort de ces textes que les marques en cause, non encore enregistrées et qui peuvent faire l'objet d'un rejet de leurs dépôts, n'ont pas actuellement d'existence légale, et que par ailleurs leur portée quant aux produits et services qu'elles désignent peut être modifiée "*.

Il a donc ordonné le sursis.

Dans une autre affaire, la Société NICOLAS NAPOLEON et Cie a été assignée en déchéance de ses droits sur la marque MANDARINE NAPOLEON par la Société FOUCROY . Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du 3 novembre 1983 (96), a décidé de surseoir à statuer sur

cette demande jusqu'à l'enregistrement éventuel du dépôt en renouvellement de la marque.

Selon le Tribunal, l'absence d'enregistrement rend pour l'instant sans objet la demande en déchéance.

Le sursis à statuer sur l'action en déchéance introduite par la Société CAMPINA contre la marque YOGGY, déposée par l'UNION LAITIERE NORMANDE , a été prononcé par un arrêt de la Cour de PARIS du 10 janvier 1991 (97) jusqu'à nouvel enregistrement de la marque déposée en renouvellement.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, les formalités du renouvellement ont été allégées par rapport à la situation en vigueur sous l'empire de la loi ancienne . En effet, l'enregistrement peut être renouvelé par déclaration du propriétaire (article R 712 - 24 du C.P.I.) à la condition qu'il ne comporte pas de modification du signe ou d'extension de la liste des produits ou des services (article R 712-25). S'il y a modification, il ne s'agit pas d'un renouvellement mais d'un nouveau dépôt qui peut être concomittant à la déclaration de renouvellement.

Le renouvellement pur et simple ne fait pas l'objet d'un nouvel examen des conditions de validité par l'I.N.P.I. comme cela était le cas sous l'empire de la loi de 1964.

Il nous semble cependant que si le renouvellement n'a pas été publié au B.O.P.I. avant l'expiration du dépôt précédent, toute demande en déchéance de la marque en

cours de renouvellement devra faire l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à décision sur la marque renouvelée.

3) Les autres situations :

Le sursis à statuer peut être la sanction d'une carence procédurale ou être indépendant de toute idée de sanction.

a) La sanction d'une carence procédurale :

~~Le sursis à statuer en déchéance ne peut pas être prononcé pour défaut de communication de pièces par le demandeur.~~

La Société PARFUMS MARCEL ROCHAS avait assigné la Société BIENAIME en déchéance de ses droits sur une marque AUDACE. Déchue en première instance, la Société BIENAIME a formé un incident de communication de pièces pour demander à la Cour de surseoir à statuer tant que la Société PARFUMS MARCEL ROCHAS n'aurait pas communiqué les pièces dont elle entendait se servir en la cause. Mais la Cour de PARIS, par arrêt du 25 octobre 1971 (98) a rejeté cette exception de communication de pièces au motif que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Ce n'était donc pas à la société demanderesse de communiquer les pièces établissant la non-exploitation .

- Le caractère tardif de la demande en déchéance, eu égard à l'état de la procédure, peut être un motif de sursis à statuer.

La Société MOORGATE TOBACCO a revendiqué, le 21 mai 1979, la propriété de la marque GOLDEN LIGHTS déposée par la Société PHILIP MORRIS par application de la Convention d'Union de PARIS. Elle a également demandé, le 10 janvier 1980, la nullité de cette marque déposée selon elle en fraude à ses droits ainsi que la déchéance de la marque LIGHTS .

Pour sa part, la Société PHILIP MORRIS a reconventionnellement demandé le 4 janvier 1980 la constatation de la contrefaçon des marques LIGHTS et GOLDEN LIGHTS. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 11 avril 1980 (99), a constaté que la Société PHILIP MORRIS ne rapportait pas en l'état la preuve de l'exploitation.

Il a cependant fait droit à la demande de PHILIP MORRIS tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la déchéance présentée le 10 janvier 1980. En effet, la déchéance n'a été présentée que **8 jours avant l'audience**. PHILIP MORRIS n'avait donc pas le temps de préparer tous les éléments utiles à sa défense .

Le Tribunal a précisé que la tardiveté de la demande en déchéance était motivée par une demande également

tardive en contrefaçon de la marque LIGHTS le 4 janvier 1980.

Le Tribunal a renvoyé les débats à une audience ultérieure.

Il nous paraît s'agir d'un renvoi ordonné dans le souci d'une bonne administration de la justice pour permettre aux parties de s'expliquer plutôt que d'un véritable sursis à statuer.

Cette décision n'entraînait pas en effet "*suspension du cours de l'instance*".

---

b) ~~L'absence de toute idée de sanction :~~

- Le sursis à statuer peut être prononcé sur une exception d'irrecevabilité d'une demande en déchéance.

Monsieur ARIES avait demandé la déchéance de deux marques dénominatives SAINT-MICHAEL déposées par la Société MARKS & SPENCER. Celle-ci a opposé une exception d'irrecevabilité. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 27 octobre 1974 a ordonné le sursis à statuer sur cette exception et a joint son examen au fond, cela pour permettre de rechercher si ARIES justifiait d'un intérêt à agir. En effet la validité du dépôt de la marque SAINT-MICHAEL qu'il avait effectué était contestée et il ne prouvait pas non plus une activité dans le domaine d'exploitation des marques

en cause (Tribunal de Grande Instance de PARIS 15 mars 1976- motifs (100)).

- Une invitation à conclure sur un point précis peut motiver un sursis à statuer sur une action en déchéance.

La Société B.H.V. titulaire de la marque RIVOLIA notamment pour désigner des bijoux a été assignée en déchéance partielle par la Société BIJOUTERIE DIFFUSION. La Société B.H.V. a assigné BERNARD POTTIER, le gérant de la Société BIJOUTERIE DIFFUSION et titulaire de la marque RIVOLI, en contrefaçon ou imitation illicite de sa marque RIVOLI et en déchéance des droits sur cette marque.

La demande en déchéance de la marque RIVOLI a été rejetée en première instance.

La Cour d'Appel de PARIS (8 octobre 1992 (101)) a constaté que les parties ne s'étaient pas expliquées sur le point de savoir si l'utilisation de la marque RIVOLI telle que rapportée par POTTIER, irrégulière au regard des droits de la Société B.H.V. demanderesse en déchéance, pourrait lui être opposée pour faire échec à cette demande.

La Cour a invité les parties à conclure à ce sujet car il importe que la nature de l'exploitation revendiquée par POTTIER, pour s'opposer à la déchéance, soit qualifiée à raison de son éventuelle irrégularité, pour qu'il puisse en être tiré les conséquences exactes au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964.

Il y avait donc lieu selon la Cour, de surseoir à statuer jusqu'à ce que les parties aient conclu.

La Cour a ici appliqué les dispositions de l'article 8 du N.C.P.C. :

*"Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige".*

---

**NOTES**

- (1) P.I.B.D. 1973 n° 114 III p.372
- (2) P.I.B.D. 1979 n° 244 III p.353
- (3) P.I.B.D. 1992 n° 515 III p.74
- (4) CADIET, Droit Judiciaire Privé, Litec 1992, n° 854 p.447
- (5) Annales Propriété Industrielle 1994 p.89
- (6) P.I.B.D. 1986 n° 390 III p. 183
- (7) Annales Propriété Industrielle 1980 p. 228
- (8) R.I.P.I.A. 1995 p.324

---

- (9) Annales Propriété Industrielle 1971 p. 194
- (10) P.I.B.D. 1990 n° 477 III p. 307
- (11) P.I.B.D. 1991 n° 507 III p. 550
- (12) P.I.B.D. 1989 n° 465 III p. 569
- (13) P.I.B.D. 1991 n° 497 III p. 207
- (14) P.I.B.D. 1989 n° 449 III p. 90
- (15) P.I.B.D. 1990 n° 480 III p. 400
- (16) Annales Propriété Industrielle 1976 p. 66
- (17) P.I.B.D. 1977 n° 189 III p. 163
- (18) Annales Propriété Industrielle 1978 p.35
- (19) R.I.P.I.A. 1978 p. 69 ; Annales Propriété Industrielle 1981 p. 77
- (20) P.I.B.D. 1979 n° 231 III p. 96
- (21) P.I.B.D. 1988 n° 441 III p. 427
- (22) P.I.B.D. 1988 n° 446 III p. 592
- (23) P.I.B.D. 1989 n° 451 III p. 143

- (24) P.I.B.D. 1990 n° 486 III p. 591
- (25) P.I.B.D. 1995 n° 585 III p.191 ; R.I.P.I.A. 1995 p. 64
- (26) civ. 11 mai 1921 ; D.P. 1924, 1, 213 .
- (27) CADIET, Droit Judiciaire Privé, Litec 1992 n°1237 p. 639.
- (28) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz, 23e Edition, n° 1430 p. 837.
- (29) Annales Propriété Industrielle 1976 p. 249; P.I.B.D. 1977 n° 189 III p. 160.
- (30) R.D.P.I. 1987 n° 9 p. 144.
- (31) Annales Propriété Industrielle 1971 p.60 ; P.I.B.D. 1971 n° 66 III p. 265 .
- (32) Annales Propriété Industrielle 1991 p. 135 .
- (33) P.I.B.D. 1976 n° 168 III p. 188 .
- (34) Annales Propriété Industrielle 1978 p. 238 .
- (35) ~~Annales Propriété Industrielle 1981 p.39 ; P.I.B.D. 1981 n° 280 III p.119.~~
- (36) Annales Propriété Industrielle 1991 p.134 ; R.T.D. Comm. 45 juillet septembre 1992 p.605.
- (37) R.I.P.I.A. 1991 p.364.
- (38) P.I.B.D. 1992 n° 522 III p. 284 .
- (39) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz, 23e Edition n° 1431 p.838.
- (40) Annales Propriété Industrielle 1988 p.231 ; P.I.B.D. 1987 n° 416 III p. 296.
- (41) Annales Propriété Industrielle 1980 p.69; R.I.P.I.A. 1979 p. 235
- (42) R.T.D. Civil 1980, 624 , PERROT , sous civ.2e 29 mai 1979 ; VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile , Précis Dalloz, 23e Edition n° 1437 p.842.
- (43) R.D.P.I. 1993 n° 50 p. 57.
- (44) P.I.B.D. 1995 n° 592 III p.354 ; R.I.P.I.A. 1995 p.348
- (45) P.I.B.D. 1987 n° 406 III p. 78
- (46) R.I.P.I.A. 1983 p. 21
- (47) cf supra (41)

- (48) P.I.B.D. 1989 n° 462 III p. 480
- (49) P.I.B.D. 1990 n° 486 III p. 584
- (50) cf supra (48)
- (51) VINCENT et GUINCHARD ,Procédure Civile, Précis Dalloz  
23e Edition n° 1157 p. 685
- (52) CADIET,Droit Judiciaire Privé , Litec 1992 n° 804 p.418
- (53) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz  
23e Edition, n° 1160 p. 686
- (54) R.I.P.I.A. 1990 p. 15
- (55) Bull. 1977 I n°145
- (56) VINCENT et GUINCHARD ,Procédure Civile, Précis Dalloz  
23e Edition , n° 1370 p. 809
- (57) CADIET,Droit Judiciaire Privé , Litec 1992 , n° 1226  
p. 634
- (58) Annales Propriété Industrielle 1980 p. 228
- (59) cf supra (24)
- (60) R.T.D. Civ.1984 p. 357
- (61) CADIET,Droit Judiciaire Privé, Litec 1992 ,n° 1318  
p. 681
- (62) CADIET, Droit Judiciaire Privé , Litec 1992, n° 1322  
p.683
- (63) CADIET, Droit Judiciaire Privé , Litec 1992 , n°1324  
p.685
- (64) cf supra (54)
- (65) P.I.B.D. 1991 n° 501 III p. 350
- (66) CADIET,Droit Judiciaire Privé , Litec 1992 , n° 962  
p. 508 ; VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile ,Précis  
Dalloz , 23e Edition, n° 1104 p.660
- (67) P.I.B.D. 1980 n° 260 III p.130
- (68) CADIET, Droit Judiciaire Privé , Litec 1992 , n° 972  
p. 513
- (69) CADIET,Droit Judiciaire Privé, Litec 1992, n° 632  
p. 326
- (70) VINCENT et GUINCHARD,Procédure Civile, Précis Dalloz 23e  
Edition, n° 464 p. 334

- (71) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz 23e Edition, n° 464 p.335
- (72) P.I.B.D. 1984 n° 348 III p.146
- (73) P.I.B.D. 1987 n° 405 III p.54
- (74) P.I.B.D. 1974 n° 132 III p.320
- (75) R.I.P.I.A. 1982 p. 26
- (76) R.I.P.I.A. 1983 p. 78
- (77) P.I.B.D. 1995 n° 588 III p. 270
- (78) P.I.B.D. 1990 n° 487 III p. 621
- (79) cf supra (23)
- (80) cf supra (48)
- (81) cf supra (11)
- (82) cf supra (46)
- (83) P.I.B.D. 1987 n° 421 III p.418
- ~~(84) P.I.B.D. 1987 n° 412 III p. 212~~
- (85) Bull. 1979 IV n°65 p.51
- (86) Annales Propriété Industrielle 1971 p.53
- (87) P.I.B.D. 1974 n° 132 III p. 320 ; R.T.D. Comm. 1976 p.83
- (88) P.I.B.D. 1975 n° 154 III p. 336
- (89) R.I.P.I.A. 1987 p. 115
- (90) R.I.P.I.A. 1987 p. 194
- (91) P.I.B.D. 1989 n° 466 III p. 599
- (92) cf supra (10)
- (93) cf supra (72)
- (94) P.I.B.D. 1986 n° 399 III p. 367
- (95) P.I.B.D. 1981 n° 288 III p. 219
- (96) P.I.B.D. 1984 n° 343 III p. 80
- (97) P.I.B.D. 1991 n° 498 III p. 236
- (98) Annales Propriété Industrielle 1971 p.285
- (99) R.I.P.I.A. 1981 p. 389 ; P.I.B.D. 1980 n° 266 III p. 193

(100) R.I.P.I.A. 1976 p. 65 ; P.I.B.D. 1976 n° 171 III p. 267

(101) P.I.B.D. 1993 n° 541 III p. 236

---

## **Chapitre 2 - Le dénouement de l'instance :**

La décision juridictionnelle dénoue l'instance en déchéance. Son efficacité (section 1) est subordonnée à certaines conditions .

La décision prononçant la déchéance a en outre d'autres effets (section 2) tenant notamment à l'inscription et à la radiation de la marque déchue.

### **Section 1 - L'efficacité de la décision elle-même :**

La décision n'a d'efficacité que si elle est opposable au défendeur (§ 1). Il en résulte un certain degré d'efficacité (§ 2).

#### **§ 1 - L'OPPOSABILITE DE LA DECISION :**

Pour être opposable, la décision doit être notifiée. C'est cette notification qui constitue le point de départ du délai d'exercice d'une voie de recours.

Cette notification produit cet effet dès lors que la décision a été rendue à l'encontre d'un défendeur

régulièrement cité, qu'il ait comparu ou non. Dans le premier cas, la décision est dite contradictoire. Dans le second, elle est soit rendue par défaut, soit réputée contradictoire.

#### **A) LA NOTIFICATION D'UNE DECISION CONTRADICTOIRE :**

Pour produire pleinement ses effets, le jugement doit être notifié. La notification a pour objet de porter la décision à la connaissance du titulaire déchu. Elle constitue le point de départ du délai de recours et est le préalable à l'exécution.

La notification est faite par voie de signification par acte d'huissier .

La signification doit être faite dans le scrupuleux respect des formes imposés par le Code.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 25 mars 1992 a prononcé la déchéance d'une marque de Monsieur LOUFRANI et a été signifié en mairie le 21 avril 1992.

LOUFRANI a relevé appel le 27 mai 1992 .

La Société LE MIDI LIBRE (demanderesse en déchéance) a opposé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

LOUFRANI a invoqué la nullité de la signification du jugement. L'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état a déclaré LOUFRANI irrecevable en son appel. Ce dernier a déféré l'ordonnance à la Cour et a demandé que la nullité de la signification et la

recevabilité de son appel soient constatées.

LOUFRANI a allégué que les formes prescrites à l'article 655 du N.C.P.C. n'ont pas été respectées par l'huissier. Il a notamment contesté avoir eu connaissance d'un avis de passage ou d'une lettre l'informant du jugement dont il aurait été informé uniquement par son conseil. Il a estimé que l'irrégularité lui a fait grief dès lors qu'il n'a pu relever appel dans le mois .

L'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 22 septembre 1993 (1) a rappelé que la validité d'une signification par acte d'huissier devait être appréciée au regard des articles 654 et suivants du N.C.P.C..

L'article 654 dispose en effet que la signification doit être faite à personne ce qui impose à l'huissier avant toute autre diligence de chercher à rencontrer la personne destinataire.

L'article 655 énonce qu'en cas d'impossibilité de remise à la personne concernée, l'acte peut être délivré au domicile du destinataire:

- à toute personne qui s'y trouve présente, ce qui impose à l'huissier de s'assurer qu'aucune personne ne se trouve au domicile ;
- à défaut au gardien ;
- et en dernier lieu à tout voisin.

Dans tous les cas, un avis de passage doit être laissé au domicile. En outre, l'article 656 impose à l'huissier de s'assurer que personne ne veut ou ne peut recevoir

l'acte à domicile, avant de remettre copie de l'acte en mairie.

Après le rappel de ces principes, la Cour a pris en considération les circonstances propres à l'espèce.

Elle a constaté que l'huissier avait coché une case en regard d'une phrase préimprimée: "*personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée*" .

L'huissier a également ajouté la mention manuscrite "*absent*" et que le domicile avait été certifié par la "*fille du cge*" et qu'il avait donné copie de l'acte à la mairie "*Paris 16e*" où il en a été donné récépissé.

La phrase préimprimée était suivie d'une mention : "*un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du N.C.P.C. avec la copie de l'acte de signification ont été adressées le 22 avril 1992*".

Sur la "*fiche du cleric*", la Cour a relevé les abréviations "*Abt - Cge Abt - Par fille Cge en DC - Avis porte loge - Mairie*".

La Cour a jugé que l'huissier devait tenter une remise à personne c'est à dire essayer de rencontrer Monsieur LOUFRANI en frappant à sa porte et à défaut tenter de remettre l'acte à toute personne qui se trouverait à son domicile.

Or, selon la Cour il ne résultait pas des mentions du procès-verbal qui font foi jusqu'à inscription de faux

que l'huissier se soit d'abord rendu à l'appartement de LOUFRANI pour s'assurer *"qu'il ne s'y trouvait pas ou que personne ne s'y trouvait ou qu'aucune personne présente dans ce domicile ne pouvait ou ne voulait recevoir l'acte"*.

La certification du domicile par le concierge ou par sa fille est exempte de critique , mais l'huissier ne pouvait pas s'en remettre à la fille du concierge pour s'enquérir de la présence ou de l'absence de LOUFRANI. La Cour n'a pas reproché à l'huissier de ne pas avoir remis l'acte à la fille du concierge, eu égard à son âge (12 ans).

Cependant, elle relève qu'il ne résulte pas d'une mention autre que préimprimée que l'huissier ait alors cherché à remettre l'acte à tout voisin ce qu'il devait tenter de faire avant de se rendre en mairie.

Il y a ainsi violation des articles du N.C.P.C. précités.

Cette violation a fait grief à LOUFRANI *"qui n'a pas été mis en mesure de connaître en temps utile la date de signification et de relever appel dans le délai d'un mois"*.

La nullité de la signification a été prononcée et par là même son inefficacité. La Cour a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions sur le fond ou à défaut radiation.

**B) LA NOTIFICATION D'UNE DECISION RENDUE PAR DEFAUT  
OU REPUTEE CONTRADICTOIRE :**

Le jugement est rendu par défaut, si le défendeur n'a pas été cité à personne et si le jugement n'est pas susceptible d'appel.

Les jugements en matière de déchéance ne portant pas sur des montants déterminés, sont toujours susceptibles d'appel.

La décision rendue à l'encontre du défendeur non comparant est ainsi réputée contradictoire (article 473 du N.C.P.C.).

La voie de l'opposition sera alors fermée. Cette solution est critiquée par Messieurs VINCENT et GUINCHARD (2).

Aucun délai n'est en principe imposé pour procéder à la notification d'un jugement contradictoire.

Un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (article 478 du N.C.P.C.).

Cependant le défaut de comparution peut être régularisé dans l'hypothèse où le défendeur n'a pas été cité à personne. Sa réassignation est alors possible soit à l'initiative du demandeur, soit sur décision du juge (article 471 alinéa 1).

Le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur en déchéance n'a pas constitué avocat bien qu'il ait

été assigné selon les formalités prescrites par l'article 659 du N.C.P.C. (Tribunal de Grande Instance de PARIS 24 novembre 1994

(3) et Tribunal de Grande Instance de PARIS 8 février 1995 (4)):

*"Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte . Le même jour ou , au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés".*

Une Société THE ALL ENGLAND LAWN TENNIS CLUB (WIMBLEDON) a été jugée bien fondée dans sa demande en déchéance des droits d'une Société HEINTZ VAN LANDEWYCK sur la partie française d'une marque internationale WIMBLEDON.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu le 9 février 1982 (5) que la défenderesse n'ayant pas constitué avocat, il y avait lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du N.C.P.C..

Par ailleurs, une Société DREI PAULY REFORM + DIAT GMBH a assigné une Société de droit italien Dr SCHAR en déchéance de ses droits sur la partie française d'une marque internationale GLUTENO .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du 24 novembre 1994 (6), a relevé que la société

défenderesse avait été régulièrement assignée à parquet étranger et avait signé l'accusé de réception de la copie de l'assignation mais n'avait pas constitué avocat. Dès lors , ce jugement susceptible d'appel a été réputé contradictoire.

Dans une autre espèce, une Société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE a assigné le 25 juillet 1994 une Société de droit panaméen OSAKAYA CORPORATION en déchéance de la marque ALAX.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (6 janvier 1995 (7)) a jugé que la société défenderesse ne s'était pas présentée à la convocation du consul afin de lui remettre l'assignation.

La Direction du Commerce Intérieur du PANAMA , a certifié que la Société OSAKAYA CORPORATION n'était titulaire d'aucune licence commerciale ou industrielle, nécessaire à l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle sur le territoire de la République de PANAMA.

Au vu de cette réponse, la société française a alors assigné, le 8 novembre 1994, la Société OSAKAYA priant le Tribunal de constater la déchéance. Cette seconde assignation a été jointe à la première.

Le jugement a été réputé contradictoire et la déchéance a été prononcée.

La juridiction qui statue par jugement réputé contradictoire, se prononce sur le fond (article 472 alinéa 1), et

ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 alinéa 2).

Elle doit cependant s'en tenir aux règles gouvernant le régime de la preuve.

Une Société GRAY LINE SIGHT - SEEING a assigné la Société MERCURY SERVICE en déchéance des droits sur sa marque THE CRAY LINE OF FRANCE. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 juin 1971 (8)) a jugé que la société défenderesse avait été régulièrement assignée mais qu'elle n'avait pas constitué avoué (situation antérieure au 15 septembre 1972).

Le jugement devait donc être réputé contradictoire par application de l'article 149 du Code de Procédure Civile (ancien).

La demande en déchéance est apparue bien fondée, la société attaquée en déchéance ne rapportant la preuve, qui lui incombait, de l'exploitation de sa marque.

Une motivation identique a été adoptée par la même juridiction par un jugement du 9 juillet 1971 (9) (Société CLIN-BYLA ./ . SOCIETAD GENERAL DE FARMACIA).

Dans une autre affaire, la déchéance de la marque BUBBLE UP a été prononcée à la demande de la Société SEVEN UP COMPANY . La société défenderesse BUBBLE UP INTERNATIONAL LTD ayant fait défaut, il s'en suit que la preuve de l'exploitation de la marque n'a pas été rapportée (Tribunal de Grande Instance de PARIS

29 mars 1973 (10)).

On peut encore citer les jugements du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 juillet 1974 (11) (Société PERNOD ./ Société BEER NUTS) et du 30 mars 1979 (12) (Société INSTITUT DE BEAUTE SCANDINAVE ./ Société ETABLISSEMENTS MARTIN ET FRERES).

La situation du défendeur en déchéance défaillant est délicate. Bien que le juge statue sur le bien fondé de la demande en déchéance (article 472), celui-ci ne peut pas établir la réalité de l'exploitation d'une marque puisque la charge de la preuve de l'exploitation incombe , aux termes de la loi , au défendeur à l'action en déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a en effet jugé le 7 juillet 1987 (13) que les sociétés défenderesses MEDELEC et MEDILEC qui ne comparaissent pas ne peuvent justifier d'une exploitation publique et non équivoque de la marque MEDILEX . Dès lors, l'action en déchéance de marque formulée par la Société VICKERS PUBLIC LTD est bien fondée.

## § 2 - LE DEGRE D'EFFICACITE DE LA DECISION :

La décision prononçant la déchéance revêt l'autorité de la chose jugée.

L'exécution de la décision peut avoir lieu à titre provisoire avant qu'elle ne soit passée en force de chose jugée.

### A) L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE :

Une décision judiciaire est assortie de l'autorité de la chose jugée définie par l'article 1350 3°) du Code Civil . Les limites de cette autorité sont fixées par l'article 1351 du Code Civil :

*"l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de  
"ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose  
"demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur  
"la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,  
"et formée par elles et contre elles en la même qualité".*

Cette autorité est attachée à tout acte juridictionnel, quelle que soit la juridiction dont il émane (14).

Son assortis de cette autorité les jugements définitifs et, aux termes de l'article 480 du N.C.P.C. , dans la limite de la contestation qu'ils tranchent, les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.

Les jugements avant dire droit et les ordonnances rendues sur requête ou en référé n'ont pas l'autorité de la chose jugée (article 482 et 488 du N.C.P.C.).

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et non aux motifs de la décision (15).

Seuls "*les motifs décisifs*" qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ont autorité de la chose jugée (16).

Parfois la jurisprudence a tenu compte des "*motifs implicites*" . Il s'agit des questions incidentes aux questions expressément tranchées, celles que le juge n'a pas abordées directement et expressément mais qu'il a dû nécessairement résoudre pour aboutir à sa décision formelle (17).

La chose jugée s'impose aux parties , au juge et aux tiers.

#### 1) La chose jugée s'impose aux parties :

La chose jugée ne peut être remise en cause que par les voies de recours ouvertes par la loi .

En dehors de ces cas, l'autorité de la chose jugée interdit aux parties de saisir à nouveau le juge de la contestation déjà tranchée . En effet, une telle demande constituerait aux termes de l'article 122 du N.C.P.C. une fin de non-recevoir.

La jurisprudence dominante considère que ce moyen est d'ordre privé et qu'il ne peut donc être soulevé d'office par le juge (18).

Une Société C.E.P. , titulaire de la marque LES CHIPPY'S

avait été assignée en contrefaçon d'une marque LES CHIPIES et des marques CHIPIE propriétés de Monsieur SIGNOLES.

La société défenderesse a demandé la déchéance partielle des marques de Monsieur SIGNOLES pour les produits de la classe 3 (notamment parfumerie et cosmétiques).

SIGNOLES a soulevé l'irrecevabilité de cette demande au regard des articles 1351 du Code Civil, 4 et 480 du N.C.P.C..

Il y a opposé l'autorité de la chose jugée tirée d'un précédent arrêt du 17 juin 1992 (19) rendu dans la même procédure entre les mêmes parties et par lequel la Cour, écartant une demande de question préjudicielle au profit de la Cour de Justice des Communautés Européennes présentée par la Société C.E.P., avait enjoint aux parties de conclure au fond.

C.E.P. avait en effet soutenu que se posait en l'espèce un problème d'interprétation des articles 85 et 86 du Traité de ROME. La Cour avait écarté ce moyen.

Il y aurait selon lui identité de cause et d'objet entre la demande et le point tranché par cet arrêt et le problème de fond soumis à la Cour.

A ce second stade de la procédure, SIGNOLES soutenait que comme pour la demande actuelle en déchéance, les conclusions relatives à la question préjudicielle auraient le même objet à savoir faire disparaître le droit des marques de Monsieur SIGNOLES en classe 3 soit pour violation des articles 85 et 86 du Traité de ROME, soit pour non-exploitation.

La Cour de NANCY par arrêt du 9 novembre 1993 (20) n'a pas suivi cette argumentation. Elle a constaté que la **finalité des deux demandes était bien la même** (à savoir priver SIGNOLES de la protection de ses marques), mais que **le moyen était différent**.

L'arrêt du 17 juin 1992 n'avait d'autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le fait qu'il ne se posait, dans l'espèce y afférente aucun problème d'interprétation des dispositions du Traité de ROME. Cet arrêt n'avait pas abordé le problème de droit interne consistant en la question de savoir si les conditions d'application de la déchéance étaient ou non réunies.

## 2) La chose jugée s'impose au juge :

Le juge est dessaisi par le prononcé de sa décision. Dès lors, il lui est interdit de connaître à nouveau d'une prétention qui a fait l'objet d'un acte juridictionnel si les conditions de triple identité de l'article 1351 du Code Civil sont réunies : identité des parties (et de leur qualité), identité de cause et identité d'objet.

De même, l'autorité de la chose jugée s'opposerait à ce qu'une autre juridiction examine à nouveau le fond du litige si les trois mêmes conditions d'identité sont réunies.

S'il devait advenir que dans l'ignorance d'une précédente décision ou en méconnaissance de ce principe une

nouvelle décision soit rendue dont le dispositif soit contradictoire avec celui de la première, le litige pourrait être soumis à la Cour de Cassation par l'effet d'un pourvoi visant ces deux décisions (article 617 et 618 du N.C.P.C.).

### 3) La chose jugée et les tiers :

La chose jugée n'a qu'une autorité relative. Cette relativité concerne en premier lieu les parties qui sont liées par la triple identité de l'article 1351 du Code Civil.

En revanche lorsqu'une prétention est nouvelle par sa cause, son objet ou la qualité des parties, elle peut être soumise au juge sans se heurter à l'autorité de la chose jugée (21).

La chose jugée qui lie les parties n'a pas d'effet à l'égard des tiers. Ainsi, le jugement ne peut créer de droits ou d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties, ni représentés à l'instance.

La Société MONTAGUE-BURTON qui exerce son activité dans le domaine du textile et du prêt à porter a déposé les marques FEMMES CHEZ BURTON et FEMME PAR BURTON respectivement le 29 mars 1979 et le 10 avril 1979. Elle a assigné la Société des PARFUMS ROCHAS, titulaire de la marque FEMME, en déchéance de ses droits sur sa marque pour les produits vestimentaires.

La société demanderesse a tenté de prouver la déchéance de la marque FEMME dans le domaine du vêtement en invoquant un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 8 octobre 1979 rendu à la requête de la Société des PARFUMS ROCHAS contre le directeur de l'I.N.P.I.. MONTAGUE-BURTON soutenait que cet arrêt qui a limité la sphère de rayonnement de la dénomination FEMME aux produits de parfumerie, avait acquis l'autorité de la chose jugée au regard de la Société ROCHAS. Mais le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du 12 janvier 1982 (22) a retenu que l'arrêt invoqué n'avait pas été rendu entre les mêmes parties et ne pouvait avoir, dès lors, autorité de la chose jugée dans la présente espèce.

Le Tribunal a par ailleurs jugé que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 précisait que la Cour d'Appel de PARIS, statuant sur les recours contre les décisions de rejet d'un dépôt, *"ne statue qu'à l'égard du déposant et sous réserve des dispositions de l'article 12"*.

En outre, la Cour d'Appel qui ne statue en application de ce texte que sur l'enregistrement d'une marque, laisse entière la question de la portée de la marque.

Toutefois, même si l'autorité de la chose jugée est relative c'est à dire qu'elle ne peut nuire ni profiter aux tiers, ceux-ci ne peuvent pas pour autant méconnaître la situation juridique créée par un acte juridictionnel.

Cet acte, du fait même de son existence, institue objectivement une situation juridique qui doit être reconnue et respectée par tous .

Selon les Professeurs VINCENT et GUINCHARD il faut distinguer entre relativité limitée aux parties et opposabilité concernant les tiers (23).

Ainsi , alors que sous l'empire de la loi de 1964 la déchéance n'avait qu'un effet relatif limité aux parties, l'article L 714-5 alinéa 6 du C.P.I. dispose que la déchéance qui prend effet à la date d'expiration du délai quinquennal d'inexploitation a un effet absolu.

#### **B) L'EXECUTION PROVISOIRE :**

Un jugement ne peut être mis à exécution qu'une fois qu'il est passé en force de chose jugée. Mais cette exécution peut être anticipée. La juridiction qui l'a rendu peut en effet en ordonner l'exécution provisoire (article 501 du N.C.P.C.).

Il est alors exécutoire dès la signification de la décision alors même qu'il serait susceptible de faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution .

Pour Messieurs VINCENT et GUINCHARD il vaudrait mieux parler d'exécution immédiate (24).

Le régime de l'exécution provisoire est prévu par les articles 514 à 526 du N.C.P.C..

L'exécution provisoire soit est de droit dans des cas limités étrangers à la déchéance, soit peut être ordonnée

à la demande des parties ou d'office chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi (article 515 alinéa 2).

Il faut donc que cette exécution soit nécessaire et qu'elle soit ordonnée par le juge . L'exécution doit en outre être compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle vise à rendre exécutoire, sous le contrôle de la Cour d'Appel .

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie (article 517) . La question se pose donc de l'exécution provisoire en matière de déchéance. Elle n'est pas interdite mais devra être ordonnée qu'avec la plus grande prudence.

C'est ainsi qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9 avril 1991 (25) a constaté la déchéance de la marque SOULEIADO déposée par l'U.C.O.V.I.C. pour désigner des vins.

Le demandeur, Monsieur CHARLES DEMERY , a été débouté de sa demande en exécution provisoire du jugement au motif qu'elle n'était pas compatible avec la nature du présent jugement.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 12 mai 1993 (26) a adopté la même motivation concernant la déchéance de la marque PRONOVIAS propriété de la Société PRONUPTIA.

Avant l'entrée en vigueur du Nouveau Code de Procédure Civile, plusieurs décisions ont refusé l'exécution provisoire d'un jugement prononçant une déchéance pour défaut d'exploitation.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 16 juin 1971 (27) avait prononcé la déchéance de la marque THE CRAY LINE OF FRANCE propriété de la Société MERCURY SERVICE sur demande de la Société GRAY LINE SIGHT-SEEING COMPANY.

Mais le Tribunal qui avait rendu son jugement par défaut avait refusé l'exécution provisoire de ce jugement au motif que ni l'urgence, ni le péril en la demeure n'étaient démontrés par la société demanderesse.

La même juridiction, le 9 juillet 1971 (28), a jugé la SOCIETAD GENERAL DE FARMACIA déchue de ses droits sur la marque EUSYL à la demande de la Société CLIN-BYLA, la société défenderesse ayant fait défaut. Le Tribunal a adopté la même motivation concernant le rejet de la demande d'exécution provisoire.

Depuis l'entrée en vigueur du Nouveau Code de Procédure Civile, pour refuser l'exécution provisoire d'un jugement qui prononce la déchéance, la juridiction de première instance se réfère aux dispositions de l'article 515 du N.C.P.C..

Une Société SCANDINAVISK TOBAKSKOMPANI est titulaire

de marques TIMES pour les produits du tabac.

Une Société REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL a également déposé la dénomination TIMES pour les mêmes produits.

La Société REYNOLDS a assigné la Société SCANDINAVISK TOBAKSKOMPANI en déchéance de ses droits sur ses marques.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9 juillet 1975 (29) a prononcé la déchéance des marques TIMES .

Il a également ordonné l'exécution provisoire du jugement au motif que la Société REYNOLDS qui a importé en France des cigarettes portant la marque TIMES, a vu leur vente suspendue par la SEITA, en attendant que le problème d'une éventuelle déchéance des marques TIMES de SCANDINAVISK TOBAKSKOMPANI soit réglé.

Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie estimant que pour des raisons d'ordre commercial, l'exécution provisoire de la déchéance était nécessaire.

Le juge d'appel peut censurer le jugement de première instance qui a refusé l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 525 du N.C.P.C. :

*"Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence".*

Si l'exécution provisoire a été ordonnée et si appel a été interjeté, le Premier Président a compétence

exclusive pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il ne peut arrêter l'exécution qu'au cas où elle est interdite par la loi ou lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans l'hypothèse où le premier juge a omis de statuer sur l'exécution provisoire ou si elle n'a pas été demandée, et qu'elle devient nécessaire, le Premier Président (ou le conseiller de la mise en état une fois saisi), a le pouvoir de l'accorder (article 526 ). La condition d'urgence n'est pas exigée.

L'exécution provisoire d'un jugement prononçant la déchéance n'est pas sans danger. En effet, si le "gagnant" peut lutter par le biais de l'exécution provisoire contre les manoeuvres dilatoires du "perdant" qui exercerait les voies de recours dans le seul but de retarder l'exécution de la décision, il se peut également que le propriétaire de la marque déchue en première instance puisse rapporter la preuve de l'exploitation de sa marque en appel.

Si le jugement est infirmé, le préjudice du titulaire déchu en première instance risque d'être très important et sous certaines conditions le "gagnant" peut être condamné à l'indemniser.

La constitution d'une garantie par le demandeur en déchéance dans les conditions de l'article 517 ne nous paraît pas être un moyen suffisamment protecteur pour le défendeur en déchéance.

Le titulaire déchu de ses droits en première instance, est davantage protégé par l'article 521 qui lui permet

d'éviter qu'une exécution provisoire prononcée soit poursuivie. Il peut en effet s'adresser au juge et en obtenir l'autorisation de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

## **Section 2 - Les autres effets de la décision prononçant la déchéance :**

Toute décision judiciaire prononçant la déchéance pour défaut d'exploitation d'une marque produit d'une part des effets substantiels affectant la situation juridique des parties et d'autre part des effets processuels tenant notamment à sa qualité de titre exécutoire . Des dommages et intérêts peuvent être alloués pour procédure abusive (§ 4).

Une telle décision doit être portée à la connaissance des tiers tant en ce qui concerne une marque uniquement française, qu'une marque internationale visant la France (§ 3).

Il s'agit donc de rappeler les mesures à prendre lorsqu'une marque a été jugée déchue .

Certaines décisions ordonnent l'inscription de l'acte prononçant la déchéance au Registre National des Marques (§ 1), d'autres ordonnent la radiation de la marque (§ 2).

### **§ 1 - LES DECISIONS ORDONNANT L'INSCRIPTION DE LEUR DISPOSITIF :**

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 juillet 1972 (30) a prononcé la déchéance d'une marque ISOPAQUE déposée par la Société STERWIN AG.

Il a ordonné l'inscription du jugement au R.N.M. dans les conditions prévues par l'article 24 du décret du 27 juillet 1965.

La même juridiction a jugé que la Société TECHNIQUE ET CHIMIE était déchue de ses droits sur la marque TIA et que le jugement devait être inscrit au R.N.M., sur réquisition du greffier, conformément à l'article 24 du décret du 27 juillet 1965 (Tribunal de Grande Instance de PARIS 10 février 1973 (31)).

L'arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 6 mai 1974 (32) qui a constaté la déchéance de la Société des EAUX DE VOLVIC sur la marque VIKOLA a ordonné l'inscription de l'arrêt sur réquisition du greffe auprès du directeur de l'I.N.P.I. sur le R.N.M..

Parmi les décisions qui ont ordonné la transcription d'une déchéance au R.N.M. d'une décision prononçant la déchéance, on peut citer à titre d'exemples :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 10 janvier 1978 (33) sur la déchéance d'une marque CERRUTI déposée par la Société CERRUTI INCORPORATED ;
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 janvier 1983 (34) suite à la déchéance d'une marque APERI dont était titulaire la Société FROMAGERIES BEL;
- Cour d'Appel de VERSAILLES 15 mars 1985 (35) qui a prononcé la déchéance de la marque LIPTON SNACK SOUP déposée par une Société FRALIB ;

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 22 février 1990 (36) qui a jugé la Société VALMONT déchue de ses droits sur la marque VALMONT CAVES DE VIRAZEL ;
- Cour d'Appel de VERSAILLES 7 février 1991 (37) qui a confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES du 22 mai 1989 qui avait fait droit à la demande en déchéance de la Société LANVIN sur la marque MAGNIFICAT propriété de la Société NUTRI METICS.
- Cour d'Appel de PARIS 24 mars 1992 (38) qui a déclaré la Société TRICOTS GIOVANNI déchue de ses droits sur une marque GIOVANNI ;
- Cour d'Appel de CAEN 2 avril 1992 (39) qui a prononcé la déchéance d'une marque LUBIE déposée par une dame LEROUVILLOIS .

Toutes ces décisions ont fait une exacte application de l'article 24 du décret du 27 juillet 1965 pris en application de la loi du 31 décembre 1964 :

*"Toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité du dépôt ou la déchéance des droits du déposant ou statuant sur la propriété d'une marque doit être inscrite au registre national des marques , sur réquisition du greffier".*

Relevons que la partie règlementaire du Code de la Propriété Intellectuelle reprend en substance ces dispositions à l'article R 714 - 3 :

*"Les indications mentionnées à l'article R 714 - 2 deuxième alinéa (1°) , sont inscrites à l'initiative de l'institut , ou, s'il s'agit d'un jugement d'annulation ou de déchéance, sur réquisition du greffier ou d'une des parties".*

Il s'agit là des seules conséquences législatives ou règlementaires assorties au prononcé de la déchéance d'une marque .

Aussi, des décisions ont estimé que la seule conséquence qu'elles pouvaient tirer d'une déchéance de marque était exclusivement l'inscription de la décision au R.N.M. .

Un jugement du Tribunal de Grande Instance PARIS du 23 avril 1981 (40) a prononcé la déchéance de la marque LIGHTS déposée par la Société PHILIP MORRIS. Il a jugé qu'au vu de l'article 24 du décret de 1965 il n'y avait pas lieu d'ordonner la radiation de la marque des registres de l'I.N.P.I..

Un autre jugement (Tribunal de Grande Instance de PARIS 14 janvier 1982 (41)) a également relevé qu'en vertu de l'article 24 du décret, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de la marque déchue ARIEL (déposée par Monsieur ARIES) mais uniquement l'inscription du jugement devenu définitif prononçant la déchéance, au R.N.M..

Par arrêt du 13 juillet 1988 (42) (DIENNET ./ Association S.O.S. CELLULITE), la Cour d'Appel de PARIS a considéré que la radiation d'une marque ayant fait l'objet d'une décision de déchéance, n'est pas prévue par la loi et qu'il y a lieu uniquement, en application de l'article 24 du décret de 1965 de dire que cette décision devra être inscrite au R.N.M. sur

réquisition du greffier.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 20 septembre 1988 (43) a expressément débouté le demandeur en déchéance (la Société BRISTOL - MYERS) de sa demande en radiation du dépôt de la marque SUSTAC déchue et déposée par la Société STREULI.

D'autres décisions refusant de prononcer la radiation de la marque déchue, ont fait référence à la notion de renonciation par le déposant à ses droits sur une marque.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1964

énonce :

*"Le titulaire d'un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque".*

Pour sa part, l'article L 714 - 2 du C.P.I.

dispose :

*"L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque".*

On peut citer un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 6 décembre 1990 (44).

La Société COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE a été déchue de ses droits sur une marque JAZ pour les produits de la classe 3 (notamment les parfums) à la demande de la Société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS .

La Cour a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la radiation de la marque déchue,

la radiation n'étant prévue ni par la loi sur les marques ni par son décret d'application.

Mais la Cour a jugé que la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE devait dans le mois de la signification de l'arrêt renoncer à son dépôt pour tous les produits de la classe 3 et qu'en cas de carence de sa part , la Société YVES SAINT-LAURENT serait autorisée à faire mentionner cette renonciation sur présentation.

En sens inverse, la déchéance des droits de la Société CENTRO TECNICO COSMETICO sur la partie française de la marque internationale FLOR MAR a été prononcée par la Cour de PARIS (26 octobre 1989 (45)).

La société demanderesse GOEMAR a également demandé que C.T.C. soit condamnée à radier sa marque.

La Cour a jugé que la radiation n'étant pas prévue par la loi sur les marques, ni par le décret d'application il n'y avait pas lieu de l'ordonner.

Elle a en outre relevé que la renonciation à la marque était inutile en raison de l'inscription de l'arrêt au R.N.M..

Observons ici que l'article R 714 - 1 du C.P.I. dispose que :

*"Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L'institut lui en donne acte. Les dispositions de l'article R 712 - 21 sont applicables à la renonciation ".*

L'article R 712 - 21 concerne quant à lui la

forme du retrait d'une demande d'enregistrement formulée par le demandeur ou par son mandataire.

La lecture de ces textes fait apparaître que la renonciation n'est prévue qu'à l'initiative du déposant ou du titulaire d'un enregistrement.

## **§ 2 - LES DECISIONS ORDONNANT LA RADIATION DE LA MARQUE DECHUE :**

Nous distinguerons entre d'une part les décisions ordonnant à la fois la radiation de la marque déchue et l'inscription de la décision et d'autre part, celles ordonnant la seule radiation.

### **A) LES DECISIONS ORDONNANT, OUTRE L'INSCRIPTION AU R.N.M., LA RADIATION DE LA MARQUE DECHUE :**

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 16 juin 1971 (46) a prononcé, sur demande de la Société GRAY LINE SIGHT-SEEING, la déchéance de la marque CRAY LINE OF FRANCE déposée par la Société MERCURY SERVICE.

Il a ordonné la radiation de l'enregistrement de la marque par la société défenderesse à l'I.N.P.I.. Cette radiation devait être effectuée dans le mois de la signification du jugement, sinon la société demanderesse serait autorisée à effectuer cette radiation sur présentation du jugement.

En outre, le Tribunal a ordonné l'inscription du jugement au R.N.M. en application de l'article 24 du décret du 27 juillet 1965.

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 25 octobre 1971 (47) a confirmé un jugement du 12 janvier 1971 qui avait prononcé la déchéance de la Société BIENAIME sur la marque AUDACE et avait ordonné outre l'inscription du jugement au R.N.M. , la radiation de l'enregistrement à l'I.N.P.I..

Un arrêt du 2 juillet 1975 (48) a confirmé un jugement du Tribunal de PARIS du 31 octobre 1973 (49) qui a ordonné la radiation d'une marque déchuée ALPO et l'inscription du jugement dans les conditions prévues par l'article 24 du décret de 1965.

Dans une autre affaire , le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 18. octobre 1982 (50) a déclaré fondée la demande, formée par une Société SUNKIST, en déchéance de la partie française d'une marque internationale KISS appartenant à une Société KAJO. Il a ordonné la radiation de la partie française de cette marque et la transmission d'une copie du jugement définitif à l'I.N.P.I., sur réquisition du greffier.

En appel, la Cour de PARIS (5 mars 1987 (51)) a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la radiation de la marque déchuée de la Société KAJO.

A relever cependant que le même arrêt a réformé le jugement en ce qu'il avait refusé de prononcer la déchéance d'une marque KISS déposée par une Société PETER ECKES . La Cour a dit que cette déchéance devait être inscrite au Registre International des Marques. L'arrêt n'a pas prononcé la radiation de la marque.

D'autres décisions semblent avoir une position plus tranchée et ne s'en tenir qu'à la radiation de la marque déchue.

**B) LES DECISIONS ORDONNANT LA SEULE RADIATION DE LA MARQUE DECHUE :**

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 9 juillet 1971 (52) a ,sur assignation de la SOCIETAD GENERAL DE FARMACIA , jugé la Société CLIN-BYLA déchue de ses droits sur une marque EUSYL. Il a ordonné la radiation de la marque dans le mois de la signification du jugement et dit qu'à défaut la société demanderesse pourrait opérer elle-même cette radiation sur production d'une simple copie du jugement.

Dans cette espèce, le Tribunal n'a pas ordonné l'inscription du jugement au R.N.M..

Dans une autre affaire, la Cour de PARIS a confirmé le 3 juin 1982 (53), l'obligation pour la Société LA BELLE JARDINIÈRE déchue de ses droits sur une

marque BIG BOSS de requérir la radiation de cette marque.

Un jugement du 14 janvier 1985 du Tribunal de Grande Instance de PARIS (54) a dit la marque GOURMIN , propriété de la Société BOURSIN, déchue et en a ordonné la radiation sur simple production par la société demanderesse (BONGRAIN) du jugement définitif.

Dans cette espèce, la radiation devait être effectuée directement par le demandeur en déchéance, le défendeur ne disposant pas de délai pour l'effectuer.

La même juridiction, le 10 avril 1990 (55) a ordonné la radiation de la marque NUTRIFORM dont la Société C.E.D. avait été déchue.

Un arrêt de la Cour de PARIS du 27 janvier 1994 (56) a jugé Monsieur LOUFRANI déchu de ses droits pour certaines classes de produits sur une marque semi-figurative dite SMILE et a ordonné la radiation de la marque pour les produits déchus à la diligence de LOUFRANI dans le mois du prononcé de l'arrêt et à défaut à la diligence du demandeur, la Société SERIGRAPHIE KIM et aux frais de LOUFRANI.

La radiation devait ici avoir lieu dans le mois du prononcé de la décision et non dans celui de la signification.

Ces décisions rendues sous l'empire de la législation ancienne apparaissent avoir reconnu à la déchéance un effet absolu qui ne lui a cependant été conféré que par la loi nouvelle codifiée sous l'article L 714-5 alinéa 6 : "*Elle a un effet absolu*".

Selon Messieurs CHAVANNE et BURST "*la déchéance a un effet absolu. L'inscription de la décision équivaut à une radiation*" (57).

Selon le Professeur AZEMA "*le code affirme clairement l'effet rétroactif de la décision de déchéance en faisant désormais remonter les effets à la date d'expiration du délai de 5 ans et non plus à celle de la demande*" (58).

Sous l'empire de la loi nouvelle, la radiation d'une marque déchue devient inutile.

### **§ 3 - LA DECHEANCE PARTIELLE D'UNE MARQUE INTERNATIONALE :**

Le titulaire d'une marque enregistrée dans un des pays membre à l'Arrangement de MADRID , peut demander l'enregistrement international de sa marque pour viser d'autres pays membres.

Il s'agit d'étudier les conséquences, sur l'enregistrement international, d'une décision judiciaire prononçant la déchéance de la partie française d'une marque internationale.

une marque SORBITRINE pour désigner des produits pharmaceutiques. Cette marque a fait l'objet d'un enregistrement international désignant la France le 24 avril 1961.

La SACER a été absorbée par la SOGERAS .

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 2 juin 1971 (59) a prononcé la déchéance de la SOGERAS sur la marque SORBITRINE et a ordonné la radiation de la marque déchue en France aux frais du déposant dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement , faute de quoi la partie adverse peut, sur simple présentation du jugement, demander la radiation . Le Tribunal a également ordonné l'inscription du jugement au Registre International des Marques à GENEVE, aux frais de la société déchue et par les soins de la société demanderesse.

La même juridiction , le 1er mars 1984 (60), a jugé la Société de droit suisse E. MATHEY-TISSOT et Cie déchue de ses droits sur la partie française de l'enregistrement international de la marque MATHEY-TISSOT effectué à l'Office Mondial de la Propriété Industrielle le 11 septembre 1963.

Le Tribunal a ordonné l'annulation de la partie française de la marque et a jugé que le jugement devenu définitif devait être notifié au Directeur de l'I.N.P.I. pour la transcription au R.N.M. et par son intermédiaire à l'O.M.P.I. pour transcription au Registre International des Marques.

Dans une autre affaire, un sieur Jean-Pierre VAUDIER avait déposé à l'I.N.P.I. une marque WHAT'S WHAT. Cette marque enregistrée en France avait fait l'objet d'un enregistrement international.

Une Société des EDITIONS MENGES a assigné VAUDIER en déchéance de la marque française et de l'enregistrement international.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a prononcé la déchéance de la marque française par jugement du 10 février 1987 (61).

La marque française a été déclarée déchue suite à une action introduite avant l'expiration d'un délai de 5 ans à partir de l'enregistrement international. Le jugement a également condamné VAUDIER à procéder à la radiation du dépôt de la marque déchue sous astreinte de 100 F. par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.

Observons que préalablement à son enregistrement international, une marque doit d'abord être enregistrée dans un pays partie à l'Arrangement de MADRID de 1891.

L'enregistrement international devient indépendant de la marque nationale enregistrée dans le pays d'origine à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de son enregistrement à l'O.M.P.I. (article 6 § 2 de l'Arrangement).

Mais la protection résultant de l'enregistrement ne pourra plus être invoquée en tout ou partie

lorsque dans un délai de 5 ans à compter de la date de l'enregistrement international, la marque enregistrée dans le pays d'origine, ne jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays (article 6 § 3).

Ainsi, la déchéance d'une marque d'origine française qui a fait l'objet d'un enregistrement international désignant plusieurs pays, entraîne la cessation de la protection de l'enregistrement international pour tous les pays si elle intervient dans un délai de 5 ans à compter de celui-ci.

Passé ce délai de 5 ans, l'enregistrement international devient indépendant, et en cas d'action judiciaire, l'administration étatique communiquera au Bureau international de l'O.M.P.I. , d'office ou à la requête du demandeur, copie de l'acte d'introduction de l'instance ou de tout autre document justifiant de cette introduction, ainsi que du jugement définitif. Il en sera fait mention au Registre International des Marques (article 6 § 4).

#### **§ 4 - L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE :**

Faire valoir en justice ses intérêts tant en demande qu'en défense est un droit.

Le rejet des conclusions d'une partie n'entraîne pas nécessairement d'autres conséquences.

La juridiction peut cependant estimer que l'action a été engagée témérement et qu'elle est donc abusive (cf supra).

Elle peut estimer au contraire que la résistance du défendeur , compte tenu des circonstances, caractérise l'abus. Dans ces deux hypothèses l'abus est sanctionné.

C'est la solution retenue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS par un jugement du 13 mars 1972 (62) . La société défenderesse en déchéance *"doit être condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors qu'elle a attendu plus d'un an à compter de l'assignation pour faire procéder à la radiation et ce, sans avoir invoqué aucune excuse légitime de non-exploitation, ni formé aucune demande de relevé de déchéance en cours de procédure. Compte tenu du défaut d'exploitation de la marque litigieuse, les dommages et intérêts doivent cependant, être appréciés modérément, et doivent réparer essentiellement les frais et soins résultant de la nécessité dans laquelle s'est trouvé le demandeur en déchéance de requérir jugement"*.

Il s'agit là d'une application particulièrement rigoureuse de la notion d'abus de droit (63). En effet, le défaut d'exploitation d'une marque ne doit pas être en lui-même sanctionné comme une faute.

Selon ce jugement, du seul fait de l'assignation, le défendeur qui ne peut prétendre avoir exploité la marque aurait dû la faire radier avant l'intervention du jugement.

La même juridiction, le 30 mars 1979 (64), a relevé l'attitude négative d'une Société ETABLISSEMENTS MARTIN ET FRERES, défenderesse en déchéance, qui s'est abstenue de faire radier la marque NYMPHE et a contraint la Société demanderesse INSTITUT DE BEAUTE SCANDINAVE PIERRE ROBERT à intenter une action judiciaire. Cette dernière doit donc obtenir des dommages et intérêts en application de l'article 700 du N.C.P.C. et doit être autorisée à faire radier la marque litigieuse aux frais de la société déchue.

Observons à ce sujet que l'article 700 du N.C.P.C. autorise le juge s'il l'estime "équitable" à allouer à une partie une indemnité compensant partiellement les frais exposés pour sa défense.

L'application de cet article ne doit pas pour autant nécessairement faire référence à la notion de faute ou d'abus.

## NOTES

- (1) P.I.B.D. 1994 n° 557 III p.6
- (2) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz, 23e Edition, n° 776 p. 507
- (3) R.I.P.I.A. 1995 p. 251
- (4) R.I.P.I.A. 1995 p. 301
- (5) P.I.B.D. 1982 n° 303 III p. 130
- (6) R.I.P.I.A. 1995 p. 249
- (7) R.I.P.I.A. 1995 p. 279
- (8) R.I.P.I.A. 1972 p.18
- (9) R.I.P.I.A. 1972 p. 20
- (10) P.I.B.D. 1973 n° 113 III p. 340
- (11) P.I.B.D. 1975 n° 141 III p. 63
- (12) P.I.B.D. 1979 n° 246 III p. 396
- (13) P.I.B.D. 1988 n° 425 III p. 27
- (14) MOTULSKY, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, Dalloz 1968 Ch.p.1
- (15) CADIET, Droit Judiciaire Privé , Litec 1992, n° 1106 p. 578
- (16) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz, 23e Edition , n° 175 p. 155
- (17) VINCENT et GUINCHARD , Procédure Civile, Précis Dalloz, 23e Edition, n° 176 p. 157
- (18) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz, 23e Edition, n° 184 p. 163
- (19) P.I.B.D. 1992 n° 532 III p. 587
- (20) P.I.B.D. 1994 n° 562 III p. 152
- (21) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz, 23e Edition, n° 182 p.161
- (22) P.I.B.D. 1982 n° 302 III p. 116 ; R.I.P.I.A. 1982 p.26

- (23) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz, 23e Edition, n° 182 p. 162
- (24) VINCENT et GUINCHARD, Procédure Civile, Précis Dalloz, 23e Edition, n° 1285 p. 760
- (25) P.I.B.D. 1991 n° 507 III p. 550
- (26) P.I.B.D. 1993 n° 551 III p. 564
- (27) cf supra (8)
- (28) cf supra (9)
- (29) Annales Propriété Industrielle 1977 p. 229 ; P.I.B.D. 1976 n° 169 III p.212
- (30) R.I.P.I.A. 1973 p. 22
- (31) Annales Propriété Industrielle 1973 p. 337
- (32) Annales Propriété Industrielle 1974 p. 228 ; P.I.B.D. 1975 n° 140 III p. 33; Gaz. Pal. 1975 , Journal du 16.1.1975 p.45
- (33) R.I.P.I.A. 1978 p. 127
- (34) R.I.P.I.A. 1983 p. 78
- (35) Annales Propriété Industrielle 1986 p. 144
- (36) R.I.P.I.A. 1990 p. 15
- (37) R.I.P.I.A. 1991 p. 361
- (38) Annales Propriété Industrielle 1992 p. 247 ; R.D.P.I. 1993 n° 47 p.59
- (39) P.I.B.D. 1992 n° 527 III p. 435
- (40) P.I.B.D. 1981 n° 287 III p.208
- (41) P.I.B.D. 1982 n° 303 III p. 127
- (42) Annales Propriété Industrielle 1989 p. 239 . R.D.P.I. 1988 n° 19 p. 87
- (43) R.D.P.I. 1989 n° 22 p. 99
- (44) P.I.B.D. 1991 n° 501 III p. 350
- (45) P.I.B.D. 1990 n°475 III p. 216
- (46) cf supra (8)
- (47) Annales Propriété Industrielle 1971 p. 285
- (48) Annales Propriété Industrielle 1976 p. 57 ; P.I.B.D. 1976 n° 169 III p. 210

- (49) P.I.B.D. 1974 n° 120 III p.88 ; Dalloz 1974 J p. 762
- (50) R.I.P.I.A. 1983 p. 21
- (51) P.I.B.D. 1987 n° 421 III p. 418
- (52) cf supra (9)
- (53) P.I.B.D. 1982 n°309 III p.201
- (54) R.I.P.I.A. 1985 p. 41 ; P.I.B.D. 1985 n° 378 III p. 306
- (55) P.I.B.D. 1990 n° 486 III p. 587
- (56) R.D.P.I. 1993 n° 50 p.57
- (57) CHAVANNE et BURST , Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz , 4e Edition , n° 1091 p. 597
- (58) AZEMA, Lamy Droit Commercial , Edition 1995 n° 2074
- (59) Annales Propriété Industrielle 1971 p. 194
- (60) R.I.P.I.A. 1984 p. 210
- (61) P.I.B.D. 1987 n° 417 III p. 325
- (62) Dalloz 1973 I.R. p.25
- (63) R.T.D. Comm. 1973 p.90
- (64) cf supra (12)

## **DEUXIEME PARTIE**

### **L'APPRECIATION DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX DE LA MARQUE :**

Cette deuxième partie nous amène à étudier le second aspect de l'action en déchéance , l'appréciation du défaut d'usage sérieux.

Il importe d'évoquer la preuve du défaut d'usage sérieux (titre I) et les limites du défaut d'usage sérieux (titre II).

## TITRE I

### LA PREUVE DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX :

En droit commun, en application de l'adage "*actori incumbit probatio*" , la charge de la preuve incombe au demandeur.

L'article 9 du N.C.P.C. dispose en effet :

*"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".*

Dans le droit des marques en revanche, l'article L 714 - 5 alinéa 6 du C.P.I. (reprenant sur ce point le principe énoncé par l'article 11 de la loi de 1964) relativement à l'action en déchéance précise :

*"La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens".*

La charge de la preuve est donc renversée en cette matière . Cette situation s'explique par la quasi-impossibilité pour le demandeur en déchéance de prouver un fait négatif : la non-exploitation d'une marque par son titulaire.

- Ainsi le défendeur en déchéance ne peut pas se contenter d'affirmer que l'allégation du demandeur selon laquelle une marque est inexploitée est contraire à la réalité. Il doit justifier de son exploitation (Tribunal de Grande Instance de PARIS 6 mai 1987 Société V.J.F. ./ Société EUROPEENNE DE BRASSERIE (1)).

Si le titulaire d'une marque attaquée en déchéance de ses droits "n'a fourni aux débats aucun élément de nature à établir " l'exploitation, la déchéance sera prononcée (Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX 9 mars 1992 ; Sieur LEFEBVRE ./ . GRANDS CRUS D'AQUITAINE et Sieur COGET (2)).

Sur ce point on peut citer pour mémoire :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 12 janvier 1971  
(3)(Société PARFUMS MARCEL ROCHAS ./ . Société BIENAIME );
- Cour d'Appel de PARIS 25 octobre 1971 (4) (Société BIENAIME ./ . Société PARFUMS MARCEL ROCHAS);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 2 juillet 1973 (5)  
(HARARI ./ . Société BOEHRINGER SOHN);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 10 juin 1982 (6)  
(Société MATRA ./ . Société DEUTSCHE TELEPHON WERKE  
und KABELINDUSTRIE);
- Cour d'Appel de PARIS 6 mars 1986 (7) (Société KIRKBI ET LEGO  
./ . Société LEGO L. LEMALSHTRICH).

- Toutefois le demandeur peut apporter des éléments de preuve à l'appui de ses affirmations concernant la non-exploitation.

Une Société PROMODES a assigné les sieurs DULAURIER et BAS en déchéance de leurs droits sur une marque NUMBER ONE déposée pour désigner toutes les classes de produits et de services.

La Société PROMODES qui avait l'intention d'exploiter la dénomination NUMBER ONE pour les produits de la classe 28 (notamment les articles de sport et de gymnastique) avait effectué une recherche d'antériorités.

Elle a produit le résultat d'une enquête portant sur l'utilisation de la marque et au vu de laquelle :

*"- Aucun produit et/ou service portant la marque objet de l'enquête n'a été détecté dans les circuits commerciaux,*

*- La marque objet de l'enquête n'est ni connue ni répertoriée par les organismes professionnels et officiels agissant dans le domaine des produits et/ou services de la classe 28 ,*

*- Aucune référence à un produit et/ou service portant la marque recherchée n'a été trouvée dans les revues et catalogues concernant le domaine de l'enquête".*

Pour le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (8 novembre 1993 (8)) l'usage réel et actuel de la marque NUMBER ONE pour les produits de la classe 28 n'était pas établi. Les titulaires régulièrement assignés ne s'étant pas manifestés pour rapporter la preuve leur incombant, la déchéance a été prononcée .

Dans une autre affaire, une Société KABI PHARMACIA a demandé le 16 mars 1994 la déchéance d'une marque DULMICORT déposée par une Société PHARMAC pour désigner des produits pharmaceutiques.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (5 octobre 1994 (9)) a retenu que dans une lettre, adressée à la demanderesse le 17 février 1994, la Société PHARMAC ne contestait pas la non-exploitation.

Il s'est ensuite référé à une enquête diligentée à la requête de la Société KABI PHARMACIA de laquelle il

résultait qu'un collyre portant la marque litigieuse lancé en 1968, ne figurait plus dans le dictionnaire VIDAL depuis 1987.

A compter de cette date, il n'existait plus de médicament sous la marque DULMICORT sur le marché français.

Parmi les décisions ayant prononcé la déchéance pour défaut d'exploitation en l'absence de preuve d'usage rapportée par le titulaire citons :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 23 avril 1981  
(10) (Société MOORGATE TOBACCO COMPANY ./ PHILIP MORRIS);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 14 janvier 1982  
(11) (Société ARAL ./ Monsieur ARIES);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 janvier 1983 (12)  
(Société FLODOR ./ Société FROMAGERIES BEL);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 7 juillet 1987  
(13) (Société VICKERS PUBLIC LIMITED COMPANY ./ G.I.E. MEDILEC);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 20 septembre 1988  
(14) (Société BRISTOL MYERS COMPANY ./ Société STREULI)
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 28 avril 1987  
(15) (Société LABORATOIRES GOEMAR ./ Société CENTRO TECNICO COSMETICO);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 12 mai 1993  
(16) (Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK ./ Société PRONUPTIA);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 9 avril 1991

(17) (Société CHARLES DEMERY ./ Société LES VIGNERONS  
DU CERESSOU ET AUTRES).

- La preuve de l'exploitation d'une marque peut être rapportée par tous moyens. Cependant les éléments produits doivent non seulement justifier de faits matériels de l'exploitation mais également établir qu'ils se situent dans la période quinquennale au titre de laquelle l'exploitation doit être justifiée.

Par jugement du 25 novembre 1994 (18) sur une demande en déchéance d'une Société JEAN-PAUL GAULTIER en défense à une action en contrefaçon introduite par une Société JEAN PATOU titulaire d'une marque semi-figurative composée des initiales stylisées J et P dans un carré, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a estimé que ne constituait pas une preuve, la seule production d'une cravate revêtue de la marque attaquée, au motif que rien n'indiquait à quelle date cette cravate avait été commercialisée.

Dans une autre affaire, la même juridiction (20 septembre 1990 (19)) a prononcé à la demande d'une Société IDEAL LOISIRS la déchéance d'une marque MINI-CLUB déposée par la Société CLUB MEDITERRANEE.

Le Tribunal a rejeté les pièces versées non datées tels que les badges et les médailles.

- Lorsque une marque a été cédée, dans le délai quinquennal, le cessionnaire des droits sur la marque peut

invoquer à son profit l'exploitation qui en a été faite par le cédant jusqu'au jour de la cession.

Telle est la position du Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 27 juin 1977 (20) .Une Société WARNER LAMBERT a assigné en déchéance de leurs droits sur la marque FRESH, les Sociétés FOULLON (qui l'avait déposée) et GENERAL FOODS FRANCE , à qui FOULLON l'avait partiellement cédée.

La Société GENERAL FOODS FRANCE , a bénéficié en tant que cessionnaire, des droits attachés à la marque au jour de la cession. Elle pouvait donc invoquer à son profit l'exploitation de la marque qui a été faite par FOULLON.

Par ailleurs, une Société L'OREAL a acquis d'une dame MARLIOTTI une marque EAU DE BOHEME selon un acte du 2 décembre 1992 régulièrement inscrit.

Elle a assigné en contrefaçon les Sociétés PRESTIGE, ALM SERVICES et MAXI'S, lesquelles ont conclu le 9 mars 1995 à la déchéance de la marque EAU DE BOHEME.

Par jugement du 16 février 1996 (21), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la demande en déchéance au seul motif que la marque avait été exploitée par son précédent titulaire ce qui résultait d'une facture du 25 novembre 1992 et de catalogues 1989 et 1990.

- Le cessionnaire, subrogé aux droits du cédant, acquiert la marque en son état au jour de la cession.

Une marque TIA a été déposée à l'I.N.P.I. le 1er octobre 1965 par une Société TECHNIQUE ET CHIMIE et a fait l'objet d'une cession à ROBERT ARIES par acte du 21 juin 1968, inscrit au R.N.M. le 14 mars 1972.

L'acte de cession a précisé que la marque était inexploitée en France.

Une Société G.T.I. a assigné ARIES en déchéance le 21 avril 1972. Ce dernier a notamment opposé l'irrecevabilité de cette demande au motif que le délai quinquennal ne serait pas écoulé depuis le jour de la cession.

Cependant, un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 10 février 1973 (22) a retenu qu'*"une simple cession .... est impuissante à rétablir la marque dans la fraîcheur du premier jour ; qu'au contraire, le cessionnaire d'une marque la reçoit dans l'état où elle se trouvait dans le patrimoine du cédant, sans pouvoir prétendre à des droits plus étendus que n'en possède celui-ci"*.

Le Tribunal a rappelé que le but du législateur était de combattre concrètement les marques dormantes et d'en débarrasser les registres.

Une Société CASANOVA a demandé la déchéance des droits d'un sieur MAURELLET sur une marque CASANOVA.

MAURELLET avait acquis cette marque auprès de la

Société BOURJOIS qui ne l'avait pas exploitée depuis environ 5 ans à la date de la cession.

La Cour d'Appel de BORDEAUX a jugé le 18 novembre 1981 (23) qu'il aurait donc appartenu au nouveau propriétaire d'exploiter immédiatement après la cession ladite marque, ce qu'il n'avait pas fait. La déchéance a donc été prononcée.

Observons que la formalité de l'écrit est exigée pour la cession d'une marque (l'article L 714 -1 alinéa 4 du C.P.I. reprenant l'article 13 de la loi de 1964) .

Le montant des droits fiscaux exigibles est différent suivant que la marque est exploitée ou non. Le cessionnaire dispose ainsi des moyens d'information nécessaires.

Si le délai de 5 ans est écoulé ou en voie de l'être, il lui incombe donc d'entreprendre un usage sérieux de celle-ci dès le jour de la cession pour se mettre à l'abri du prononcé de la déchéance de ses droits.

Cette situation est illustrée par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 19 novembre 1984 (ZAVADIL ./.

Société COLGATE PALMOLIVE (24)) qui a considéré que le demandeur en déchéance ne pouvait pas invoquer le fait que la marque cédée en 1977 n'était pas exploitée depuis plus de 5 ans à la date de la cession alors que le cessionnaire avait rapporté la preuve de l'exploitation de sa marque durant les 5 ans précédant la date de la demande en déchéance, le 1er juin 1984.

Pour établir l'exploitation de sa marque, le titulaire doit verser des documents tendant à en rapporter la preuve.

Le défendeur à l'action en déchéance doit rapporter la preuve de l'exploitation effective de la marque pendant le délai de 5 ans.

Il doit cependant établir en outre que cette exploitation répond à certaines exigences.

Nous évoquerons successivement l'objet de la preuve de l'usage sérieux (chapitre 1) et les instruments de preuve de l'usage sérieux (chapitre 2).

## **Chapitre 1 - L'objet de la preuve de l'usage sérieux :**

L'usage doit respecter les principes régissant le droit des marques . Il s'agit de déterminer l'objet spécifique de l'usage sérieux (section 1).

L'usage ne doit pas être sporadique ni accidentel mais doit avoir une certaine continuité dans la durée.

Il doit également revêtir une importance non pas dans la quantité mais qualitativement afin d'établir sa réalité.

Il s'agit donc d'étudier l'intensité de l'usage (section 2).

### **Section 1 - L'objet spécifique de l'usage sérieux :**

Les documents versés doivent établir que l'usage dont se prévaut le titulaire a eu lieu dans le respect de la fonction du droit de marque (§ 1).

L'usage doit respecter le principe de territorialité (§ 2) et avoir lieu en France.

**§ 1 - L'USAGE DOIT RESPECTER LA FONCTION DE LA MARQUE :**

La marque est déposée pour désigner des produits et/ou services . Il s'agit là de sa fonction distinctive.

La marque doit être exploitée en tant que telle.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (21 juin 1996 (25)) a fait une intéressante application de ce principe.

Les Sociétés LANCASTER, en défense à une action en contrefaçon, avaient opposé la déchéance d'une marque SCULPTURE déposée par la Société LANCOME pour désigner notamment des fards à paupières.

Les sociétés demanderesses estimaient que l'exploitation n'avait pas eu lieu à titre de marque.

Le Tribunal a jugé que la fonction de la marque était remplie. En effet, il a retenu que le terme SCULPTURE pour désigner un duo de fards à paupières n'était pas *"une description de ce fard, mais un signe de reconnaissance pour la clientèle, d'un produit particulier"*

Se posent également les questions au regard de la fonction de la marque de l'efficacité de l'usage de la marque conjointement avec d'autres signes distinctifs et celle du dépôt ou du renouvellement d'une marque attaquée en déchéance.

**A) L'USAGE ET LES PRODUITS ET/OU SERVICES DESIGNES PAR LA MARQUE :**

1) Les produits et/ou services objets de l'usage :

La marque ne fait l'objet d'une appropriation que pour les objets qu'elle désigne. Il s'agit là de la règle dite de la spécialité (26).

C'est en application de cette règle que le déposant doit indiquer les produits et/ou services dont il entend revendiquer la propriété si l'enregistrement de la marque est accordé.

L'exploitation de nature à faire échec à l'action en déchéance doit également respecter cette règle.

Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (1er février 1978 (27)) a censuré la Cour d'Appel de DOUAI qui avait rejeté la demande en déchéance, formée par une Société STOLOS, relativement à une marque LES HAUTS CHAMPS déposée par une Société SAMU pour désigner les produits des classes 1 à 34. Le moyen développé au pourvoi reprochait à la Cour de DOUAI de n'avoir retenu pour écarter la déchéance que l'exploitation de la marque pour les seuls services. Or la Cour avait également constaté que cette marque n'avait été déposée que pour désigner des produits. C'est donc l'exploitation de sa marque pour les produits

visés au dépôt que la Société SAMU aurait dû prouver. La cassation est intervenue pour violation de l'article 11 de la loi de 1964.

Une Société DES LAITERIES TRIBALLAT a déposé une marque SILHOUETTE , le 22 juin 1967 pour désigner notamment des produits laitiers.

La cession régulière de cette marque est intervenue le 16 février 1971 au profit de Monsieur GUATTARI lequel l'a partiellement cédée à la Société BESNIER le 13 septembre 1972 pour **les fromages frais , crème fraîche et yaourts**. La Société BESNIER a renouvelé la marque le 10 mai 1977.

De son côté, une Société SODIMA avait elle-même déposé une marque SILHOUETTE le 13 mars 1972 pour désigner des fromages frais et des produits diététiques à base de lait.

SODIMA a obtenu la concession d'une licence de la partie française d'une marque internationale SILHOUETTE déposée le 5 août 1966 par une Société allemande GLUCKSKLEE pour désigner **du lait, du lait condensé et du lait sec**. Or le contrat de licence visait **les fromages frais à basses calories**.

Les Sociétés GLUCKSKLEE et SODIMA ont assigné GUATTARI et BESNIER en contrefaçon.

La Société BESNIER pour s'opposer à cette demande a fait notamment valoir la déchéance de la marque déposée par GLUCKSKLEE.

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 26 février 1982

(28) a constaté que le contrat de licence GLUCKSKLEE-SODIMA visait d'autres produits laitiers que ceux visés au dépôt effectué par GLUCKSKLEE.

La Cour précise ainsi que la société allemande *"ne pouvait valablement consentir un contrat de licence pour des produits qui, fussent-ils similaires à ceux visés dans son acte de dépôt, ne figurent pas au nombre de ceux-ci"*.

Or, GLUCKSKLEE ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'exploitation pour son compte de la marque par SODIMA que pour autant qu'elle était conforme au contrat de licence.

La Cour a relevé que peu importait l'existence d'une similarité entre les produits réellement exploités et ceux énumérés au dépôt de la marque litigieuse.

SODIMA a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (24 octobre 1984 (29)) l'a rejeté au motif essentiel que *"La Cour d'Appel qui a constaté l'absence d'exploitation en France, pour ces produits énumérés, ..., n'avait pas à se préoccuper d'une éventuelle similitude de produits pour statuer comme elle l'a fait"*.

La solution dégagée par cette jurisprudence pourrait apparaître contradictoire avec la faculté reconnue au titulaire d'une marque d'agir en réparation de son préjudice résultant de l'usage de cette marque contrefaite par un tiers pour des produits similaires à ceux visés dans l'enregistrement.

Or, selon le Professeur REBOUL (commentaires des arrêts précités) il ne faut pas confondre l'objet du droit et l'étendue de la protection accordée au droit.

Pour apprécier l'existence de la contrefaçon il y a lieu de tenir compte, en raison du risque de confusion, de la similarité ou d'une éventuelle complémentarité de produits ou services incriminés avec ceux visés au dépôt d'une marque. En revanche la loi exige pour écarter la déchéance la preuve de l'exploitation pour les produits ou services visés.

Dans une autre affaire, un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9 juillet 1982 (30) a appliqué les mêmes principes aux marques D. PORTHAULT et PORTEAU déposées par la Société D. PORTHAULT et dont la déchéance avait été reconventionnellement demandée par les Sociétés MARBERT et BALENCIAGA assignées en contrefaçon .

Les marques litigieuses avaient été déposées **pour la parfumerie et notamment des eaux de cologne et objets de toilette.**

La Société D.PORTHAULT avait produit des factures concernant des flacons de "Porthault linen et spray" et les statuts de la Société PORTHAULT PARFUM sa licenciée qui avait pour objet social notamment *"la production, la commercialisation, et la vente de produits de parfumerie de produits cosmétiques, de produits d'hygiène, de produits d'ambiance et de décoration pour la maison tels que bougies parfumées, brûle-parfums ..."*.

La société défenderesse en déchéance avait également

produit des factures d'imprimeur pour des "étuis nature verte pour vaporisateur", "étuis nature verte pour diffuseur", "étuis bougie parfumée", "étuis diffuseurs d'ambiance", "étuis vaporisateurs d'ambiance", "étiquette flacon bouillotte" et des catalogues vantant les bougies parfumées , vaporisateurs d'ambiance, sachets tissu, sachets papier, pot pourri de fleurs sèches.

Le Tribunal a relevé que c'était au regard du dépôt de marque tel qu'il était rédigé que devait s'apprécier l'exploitation de la marque.

*"le droit de marque qui confère à son titulaire, par dérogation au principe de la liberté du commerce, un monopole d'exploitation du signe adopté doit être strictement interprété".*

Selon le Tribunal, la parfumerie visée au dépôt, qu'il définit comme la fabrication et le commerce de parfums, cosmétiques, d'essences et d'autres produits parfumés dont on fait usage pour la toilette, n'a pas été exploitée.

Seuls les produits d'ambiance et de décoration l'ont été. Le Tribunal a donc retenu l'absence d'exploitation certaine et non équivoque des marques.

Dans l'instance déjà évoquée, ayant opposé la Société AGENA dont le siège est à ANNECY-LE-VIEUX, titulaire d'une marque AGENA (déposée pour désigner des services notamment la location de machines et d'installations de bureaux ), à la Société AGENA établie à PARIS et qui l'a assignée en déchéance, le Tribunal de Grande Instance de

PARIS par jugement du 8 mars 1988 (31) a écarté des pièces produites par AGENA d'ANNECY-LE-VIEUX aux motifs que:

- les documents relatifs à la vente de petites fournitures de bureaux , à la confection de catalogues, à l'impression de documents (classeurs, chemises) ne pouvaient pas être assimilés aux services de location de machines et d'installations de bureaux;
- les documents relatifs à la facturation d'un stand d'exposition mobile ne correspondaient pas à des installations de bureaux, s'agissant seulement d'une structure à vocation publicitaire ;
- les documents relatifs à des facturations de photocopies à l'égard d'une Société STAUBLI n'ont pas démontré la location d'une photocopieuse.

La Cour d'Appel de PARIS (21 novembre 1988 (32)) qui pour d'autres motifs a écarté la demande en déchéance, a retenu la pertinence de la motivation de première instance sur ce point.

Une Société CAMPINA avait demandé la déchéance des droits de l'UNION LAITIERE NORMANDE (U.L.N.) titulaire de deux marques YOGGY pour désigner les produits laitiers.

L'U.L.N. a établi l'exploitation de la dénomination YOGGY pour des glaces.

Il résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (3 juin 1988 (33)) que CAMPINA avait verbalement contesté que les glaces soient un produit laitier. Pour

respecter le principe du contradictoire, le Tribunal a écarté cet argument.

Par arrêt du 10 janvier 1991 (34), la Cour d'Appel de PARIS s'est référée à la loi du 29 juin 1934 "*relative à la protection des produits laitiers*" dont il résulte que les produits désignés comme glaces ou crèmes glacées ne doivent pas comporter de matière grasse ne provenant pas du lait.

Cependant la Cour a considéré que ce texte ne signifiait pas pour autant que le législateur range les glaces dans la catégorie des produits laitiers.

Ainsi l'U.L.N. ne pouvait pas prétendre avoir exploité sa marque déposée pour des produits laitiers par la vente de préparations pour glaces.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (18 mai 1993 (35)) a rejeté le pourvoi de l'U.L.N..

Elle a relevé que la Cour d'Appel avait constaté que les préparations pour glaces commercialisées sous la marque litigieuse n'étaient composées qu'à 70 % de lait entier alors que la loi de 1934 applicable en l'espèce interdisait de présenter comme produit laitier, un produit ne provenant pas exclusivement du lait et qu'ainsi l'U.L.N. n'avait pas exploité la marque pour les produits déposés aux dépôts.

Le droit de marque constitue une limite au principe de la liberté du commerce. Son objet est ainsi strictement limité aux produits et/ou services visés au dépôt.

Cependant les libellés des dépôts doivent être entendus dans toute leur acception.

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.) a notamment déposé la marque P.M.I. pour désigner des services parmi lesquels les communications (classe 38) .

La C.G.P.M.E. a assigné en contrefaçon la Société B.E.E.P. qui éditait une revue sous la dénomination P.M.E. - P.M.I. MAGAZINE.

La Société B.E.E.P. avait notamment conclu à la déchéance de la marque P.M.I..

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (26 septembre 1986 (36)) a constaté que l'usage de la marque n'avait été établi que pour l'édition de revues, service non visé au dépôt de la marque.

Il a donc prononcé la déchéance de la marque P.M.I..

Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 3 février 1988 (37). La Cour a retenu l'exploitation indirecte de la marque P.M.I..

Elle a relevé que la C.G.P.M.E., qui n'avait pas déposé ses marques dans les classes de produits, ne les avait exclues de protection pour les services que dans certaines classes : elle avait déposé ses marques dans la classe de service 38 : communications .

Selon la Cour, si la vocation de la C.G.P.M.E. n'était pas d'éditer elle-même des revues, elle était cependant de faire assurer la communication de ses activités notamment auprès de ses adhérents.

Les revues prouvant l'exploitation de la dénomination P.M.I. contenaient des communications de la C.G.P.M.E. sur ses activités.

Ainsi celle-ci avait fait exploiter par ces revues sa marque dans la classe 38.

Dans le même sens, la Société SAUPIQUET titulaire d'une marque MENUS PLAISIRS pour désigner des conserves a assigné en contrefaçon la Société RIVOIRE ET CARRET aux droits de laquelle se trouvait la Société R.C.L.. Celle-ci a demandé la déchéance de la marque opposée au motif que l'exploitation pour des produits similaires aux conserves ne saurait suppléer le défaut d'exploitation pour les produits visés au dépôt.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 avril 1989 (38)) a jugé qu'il résultait des documents publicitaires versés par SAUPIQUET que les produits commercialisés étaient des plats cuisinés en conserve conditionnés dans des boîtes en fer blanc. Ainsi, la marque avait bien été exploitée pour les produits visés au dépôt.

## 2) L'usage des marques de commerce :

La marque est dite de fabrique si elle s'applique à un produit tel qu'il est fabriqué.

Mais celui qui n'a pas fabriqué des produits peut les commercialiser sous sa propre marque concomitamment avec celle du fabricant (39).

Une Société Anonyme belge RADIATEUR, TOLERIE, EMBOUTISSAGE LIEGEOIS (SARTEL) avait assigné le 7 janvier 1971 une Société française FILATURES DU SARTEL en déchéance partielle de ses droits sur une marque SARTEL pour les produits des classes 8 (notamment outils et instruments à mains, entraînés manuellement, coutellerie) et classe 21 (notamment ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine).

La Cour d'Appel de DOUAI (27 mars 1973 (40)) a relevé que l'activité principale de la Société française SARTEL était la fabrication de fils naturels ou synthétiques pour le tissage et la bonneterie, mais qu'en avril 1970, elle a décidé d'étendre son activité à la vente par correspondance de produits de toutes les classes. Elle fit pour cela imprimer un catalogue.

La société belge a estimé que la société française n'avait pas fait un usage de la marque en offrant en vente par catalogue portant la dénomination SARTEL des produits sur lesquels cette marque ne serait pas apposée. Seule y figurerait la marque des fabricants. La Cour de DOUAI a rejeté cet argument au motif que la marque SARTEL n'était pas une marque de fabrique mais une marque de commerce qui jouit d'une protection équivalente.

Par ailleurs, une marque BIBA a été déposée par une Société LE CORSET HUGUETTE . Celle-ci exploitait un fonds de commerce de prêt à porter féminin sous

l'enseigne BIBA. Elle a assigné en contrefaçon une Société JEAN DAYME laquelle a conclu à la déchéance de la marque BIBA.

Par arrêt du 25 mai 1976 (41), la Cour d'Appel de LYON a jugé que conformément à la loi, une marque peut servir non seulement à distinguer des marchandises fabriquées par son titulaire mais aussi *"tous objets d'une entreprise quelconque"*.

Ainsi la Cour a relevé que la boutique BIBA commercialisait des vêtements revêtus de marques de fabricants autres que BIBA, mais aussi que la Société LE CORSET HUGUETTE *"sélectionnait les modèles qu'elle ne créait pas elle-même et travaillait en collaboration avec les modélistes afin de conférer et maintenir aux vêtements vendus dans sa boutique un style qui en assurait le succès ; qu'elle pouvait donc utiliser un signe distinctif non pas seulement comme nom commercial mais bien comme marque"*.

Cette motivation apparaît contestable en ce qu'elle fait référence à la collaboration du titulaire d'une marque commerciale avec le concepteur des produits qu'elle revend.

Cette motivation apparaît contradictoire par rapport à celle de DOUAI dans l'affaire SARTEL.

La Société LESIEUR avait déposé une marque emblématique constituée par un assemblage de formes géométriques (réunion de quatre carrés en un losange) notamment pour les produits de la classe 3 (produits cosmétiques

parfumerie, préparations pour blanchir et lessiver ...). Elle a assigné la Société CAUBET et Fils en contrefaçon. Celle-ci a soutenu que la marque opposée n'était pas exploitée pour les produits de la classe 3 et devait donc être déchue.

Selon CAUBET, la marque n'était pas apposée sur les produits de la classe 3 et l'était seulement de manière insuffisante sur des factures, tarifs et documents de prospection.

La Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (3 mars 1987 (42)) a cependant considéré que la marque avait été utilisée comme marque de commerce ou de service sur le papier commercial de LESIEUR COTELLE et ASSOCIES - DIVISION PRODUITS D'ENTRETIEN , sur des prospectus énumérant la gamme des produits vendus et sur des factures accompagnant la vente de produits de nettoyage et lessiviels.

Selon la Cour, cette exploitation en tant que marque de commerce a été suffisante pour écarter la demande en déchéance.

Dans une autre affaire une Société BELL TELEPHONE LABORATOIRES INC. avait assigné, le 24 octobre 1984, un sieur Pierre BONGRAND en déchéance partielle de ses droits sur une marque UNIX déposée notamment pour distinguer des appareils scientifiques, électriques...(classe 9) .

La Société BELL a estimé que l'exploitation par les trois sociétés dont BONGRAND était le P.D.G. n'avait

pas été faite à titre de marque mais seulement à titre de nom commercial ou d'enseigne.

Par arrêt du 27 mai 1987, la Cour d'Appel de VERSAILLES (43) a jugé que le *"signe utilisé à titre de marque ne doit pas nécessairement être apposé sur le produit lui-même ou son emballage ; qu'il suffit qu'il soit employé pour présenter ou accompagner la vente du produit"*.

La marque UNIX était donc selon la Cour une marque générale, désignant un système de distribution dans des établissements de grande surface, et sous laquelle les trois sociétés dirigées par BONGRAND pouvaient proposer des produits portant également leur marque propre.

Pour la Cour, l'utilisation de la marque UNIX a été établie par deux constats d'huissier accompagnés de deux photographies représentant l'enseigne UNIX à côté de l'enseigne PRISUNIC pour l'un et, sur un mur d'un magasin EUROMARCHE pour l'autre. Ce dernier magasin délivrait un ticket de caisse portant le mot UNIX. L'exploitation a été jugée suffisante.

Une marque BROTHERS a été déposée par deux frères GARBER pour désigner notamment des articles vestimentaires, cadeaux et des chaussures.

Ils ont assigné en contrefaçon une Société BROTHER & BROTHER et sa filiale, la Société GEMA qui ont commercialisé des produits vestimentaires sous la dénomination BROTHER & BROTHER.

Ces sociétés ont conclu à la déchéance de la marque

des frères GARBER .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 21 décembre 1994 (44) a retenu que la marque avait été utilisée *"pour identifier les espaces de vente animés par les frères GARBER, selon un concept nouveau créé par eux, alliant création architecturale, présentation originale des vêtements et accessoires eux-mêmes sélectionnés selon des critères d'originalité et de caractère créatif "*.

Le Tribunal a également rappelé que la dénomination déposée à titre de marque ne devait pas nécessairement être apposée sur le produit lui-même ou son emballage. En l'espèce, il suffisait donc qu'elle ait été employée comme marque générale pour accompagner la vente des produits visés au dépôt et qu'elle identifie les produits vendus par l'entreprise exploitante.

### 3) L'usage à fin de promotion publicitaire :

Une Société LABORATOIRE DU THERANOL a assigné la Société M.A.I. en déchéance de ses droits sur sa marque ELLE pour toutes les classes visées au dépôt à l'exception de celle concernant les publications (classe 16).

La Société F.E.P. ayant absorbé la Société M.A.I., a repris l'instance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 septembre 1975 (45)) a jugé que la société défenderesse en

déchéance ne rapportait pas la preuve lui incombant de l'exploitation de sa marque pour les produits pharmaceutiques (classe 5) et les appareils et instruments scientifiques de contrôle (classe 9). La Société F.E.P. s'était prévalu de la vente dans des magasins "Elle Shops" et "Boutiques Elle" d'articles divers sous l'appellation "Bon Magique". Le Tribunal a retenu que les opérations "Bon Magique" annoncées dans la revue ELLE étaient des procédés publicitaires et les articles vendus sous l'appellation "Bon Magique Elle" ne portaient pas la marque ELLE mais leur marque d'origine.

La Cour de PARIS (24 mai 1977 (46)) a confirmé le jugement : *"...à juste titre le Tribunal a jugé qu'il s'agissait d'une modalité publicitaire, le produit ou le service faisant l'objet du "bon magique" étant vendu ou rendu sous sa marque propre, et non pas sous la marque Elle"*.

Dans une autre affaire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a prononcé, le 4 décembre 1991 (47), la déchéance partielle d'une marque figurative représentant un panda , déposée par une association WORLD WIDE FUND FOR NATURE (W.W.F.) pour protéger tous les produits et services (classe 1 à 42).

L'association W.W.F. a opposé, à la demande en déchéance formée par une Société AU SOURIRE DU PRINTEMPS, la commercialisation de produits alimentaires (classe 30).

Elle a notamment versé aux débats des concessions de licence de sa marque avec des sociétés commerciales : la Société BISCUITS SAINT-MICHEL, la Société ROWNTREE MACINTOSH, la Société KELLOG'S PRODUITS ALIMENTAIRES. Ces contrats prévoyaient que la marque soit reproduite sur les emballages des produits et les supports de promotion de cette opération. En contrepartie ses partenaires lui versaient des redevances.

Il s'agissait donc d'opérations promotionnelles des produits des sociétés co-contractantes.

Le Tribunal a retenu que le caractère publicitaire était clairement exposé dans le contrat BISCUITS SAINT-MICHEL en son article 1er : *"W.W.F. France concède les droits d'utilisation de sa marque et de son logo pour la promotion de biscuits Bamboula sur le territoire français"*.

Dans le contrat MACINTOSH il s'agissait de la promotion sur le territoire français d'une barre chocolatée LION sur le thème *"Avec Lion et le W.W.F. sauvons les félins du monde"*.

Le Tribunal en a tiré la conséquence que sur les produits alimentaires commercialisés, la marque figurative déposée par le W.W.F. ne désignait pas le produit lui-même qui conservait sa propre marque (Bamboula, Lion...) mais servait seulement à des fins publicitaires : *"tant pour la promotion de ces produits que pour collecter des fonds au profit de W.W.F."*.

Par cette utilisation, la marque n'avait donc pas assuré sa fonction de distinction du produit offert à la vente.

La marque a été jugée déchue pour les produits alimentaires (classe 30).

**B) L'USAGE ENTENDU A TITRE DE MARQUE :**

Le défendeur à l'action en déchéance d'une marque doit justifier de l'usage de celle-ci en tant que marque.

La fonction de la marque est de distinguer les objets qu'elle désigne et précise son origine.

La marque se différencie des autres signes distinctifs que sont l'enseigne, le nom commercial et la dénomination sociale.

Des difficultés surgissent lorsqu'une société exerce son activité sous une dénomination commerciale identique à une marque qu'elle a déposée pour désigner des services.

D'autres critères de l'appréciation de la marque en tant que telle peuvent enfin être retenus.

1) L'utilisation au titre d'un autre signe distinctif ne vaut pas usage de marque :

L'utilisation peut avoir lieu en tant qu'enseigne, nom commercial ou dénomination sociale qui sont des signes distinctifs différents de la marque.

a) L'utilisation en tant qu'enseigne :

L'enseigne désigne l'établissement commercial, c'est à dire l'entreprise dans "sa localisation" (48) .

Une Société THE BIG BOSS a assigné en déchéance une Société LA BELLE JARDINIÈRE qui avait déposé une marque BIG BOSS pour désigner des vêtements.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (25 septembre 1980 (49)) a jugé que la marque avait été utilisée à titre d'enseigne pour un rayon de vêtements qui eux ne portaient pas cette griffe. Cette exploitation étant donc équivoque , la déchéance a été prononcée.

La même juridiction, par un jugement du 16 janvier 1987 (50) sur une demande d'une Société HACHETTE a constaté le défaut d'exploitation à titre de marque de la dénomination BIZOO déposée par une société du même nom pour désigner des jouets .

La photographie de la vitrine de la Société BIZOO sur laquelle l'on peut voir l'inscription "Bizoo jouets", révèle, selon le Tribunal, son usage à titre d'enseigne.

b) L'utilisation en tant que nom commercial :

Le nom commercial est le nom qui sert à distinguer un fonds de commerce des autres fonds de commerce (51).

La Société PRONUPTIA a sollicité la déchéance des droits de la Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK sur sa marque PRONOVIAS.

La Cour d'Appel de PARIS (25 mai 1989 (52)) a retenu le bien fondé de cette demande et a distingué l'exploitation à titre de marque de celle à titre de nom commercial.

Elle a rappelé qu'il ne pouvait y avoir exploitation que si le signe déposé comme marque remplissait sa fonction qui est de distinguer des produits offerts à la vente, qu'il soit apposé sur ceux-ci, ou qu'il accompagne leur diffusion dans le public *"dans des conditions ne laissant aucun doute sur ladite fonction"*.

La Cour a considéré que les publicités parues dans des revues espagnoles régulièrement diffusées en France et qu'une campagne de publicité réalisée par la Société GIRAUDY à PERPIGNAN étaient équivoques *"dans la mesure où le terme Pronovias qui y apparaît peut être pris aussi bien comme nom commercial que comme marque"*.

La Cour s'est en outre référée au fait qu'aucun article PRONOVIAS n'avait été vendu et offert à la vente à la clientèle française avant la date de la demande et qu'il n'était pas établi qu'avant cette date, PRONOVIAS SAINT-PATRICK ait effectué une livraison à l'un de ses concessionnaires exclusifs français.

Devant la Cour de Cassation, la Société PRONOVIAS a reproché à la Cour de PARIS d'avoir relevé d'office le caractère équivoque des publicités produites, alors

que l'emploi de la même dénomination à titre de marque et de nom commercial suffisait selon elle à écarter la déchéance.

L'arrêt de rejet rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 2 juillet 1991 (53) a relevé essentiellement que par une appréciation souveraine des documents régulièrement versés aux débats, la Cour avait retenu le caractère équivoque de l'exploitation *"faute d'établir si le terme Pronovias avait été employé comme marque ou comme nom commercial"*.

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 23 décembre 1991 (54) retient une solution identique.

La Société RENAUD COINTREAU titulaire des marques LE CORDON BLEU et LE CORDON BLEU DE PARIS avait assigné en contrefaçon la Société CORDON BLEU INTERNATIONAL, laquelle avait conclu à la déchéance des marques de RENAUD COINTREAU.

La Cour a jugé que la marque LE CORDON BLEU avait été appliquée aux produits d'épicerie commercialisés par son titulaire ce qu'avaient fait clairement apparaître les factures produites.

Ainsi selon la Cour, cette dénomination a donc bien été utilisée à titre de marque.

En revanche le 25 mai 1987 (55), le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX à la demande d'une Société DOMAINE DE CHILLOT a prononcé la déchéance d'une Société DES

VINS DE FRANCE et Cie sur la marque GILBERT GRIBES, qu'elle avait acquise d'une Société GILBERT GRIBES.

La Société DES VINS DE FRANCE avait produit des factures et des relevés de compte émanant de son auteur. Ils établissaient la livraison de vins à divers clients par les établissements GRANDS VINS FINS GILBERT GRIBES SA, négociant-éleveur à NUITS SAINT-GEORGES. Le Tribunal les a jugés équivoques.

En effet selon lui, le vocable avait été utilisé comme nom commercial et non pas à titre de marque.

Dans une autre affaire, une Société VALDUE a assigné en déchéance de ses droits sur une marque NUTRIFORM une Société C.E.D..

Par jugement du 10 avril 1990 (56) le Tribunal a retenu que les documents versés n'ont démontré qu'une utilisation de la dénomination litigieuse en deux mots et pour désigner soit un Centre de Formation, soit son équipe dirigeante.

Se prononçant sur un document de présentation du Centre libellé "*Nutri-form un outil au service de la Restauration* ", le Tribunal a jugé que si l'exploitation de la dénomination NUTRI-FORM était bien prouvée, la Société C.E.D. l'avait exclusivement utilisée à titre de nom commercial ou d'enseigne pour désigner son Centre de Formation mais ne l'avait pas appliquée à des produits et services visés dans l'acte d'enregistrement.

La Cour d'Appel de TOULOUSE (22 novembre 1994 (57))

a considéré comme équivoque, pour des produits électroniques, l'exploitation d'une marque MUST déposée par la Société CARTIER. La déchéance de cette marque a été prononcée sur la demande d'une Société I.T.S. au motif que les pièces produites par CARTIER n'étaient susceptibles d'attester d'une exploitation qu'à titre de nom commercial.

c) L'utilisation en tant que dénomination sociale :

La dénomination sociale est le nom qui individualise la personne morale considérée dans l'ensemble de son existence et ses activités, comme le patronyme individualise la personne physique.

Sa fonction est de désigner la personne morale prise en elle-même (58).

Une Société IMMUNO AG utilise également cette dénomination comme marque. Elle a été atraite en déchéance devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS par une Société dite S.C.R.E.T. .

Le Tribunal de PARIS (14 novembre 1985 (59)) a jugé que la dénomination apposée sur un produit respectait la fonction du droit de marque, la distinction du produit et l'indication de son origine .

Il ne s'agissait donc pas de la dénomination sociale de la société défenderesse ni de son nom commercial.

Il a relevé qu'en droit français, la marque n'avait pas

besoin d'être accompagnée de la lettre "R" et pouvait coexister sur un même produit avec d'autres signes distinctifs constituant une marque.

La même juridiction le 16 janvier 1987 dans l'affaire précitée relative à la marque BIZOO, a jugé que des documents bancaires produits ne démontraient qu'une utilisation à titre de dénomination sociale.

Un sac d'emballage n'a pas non plus été retenu alors qu'il était revêtu de la dénomination BIZOO.

Selon le Tribunal, outre le fait que ce sac était dépourvu de date, cet emballage ne portait que la dénomination sociale BIZOO. Il ne désignait donc pas des jeux ou jouets, produits visés au dépôt de la marque.

Par ailleurs, les Sociétés ORION PICTURES et ORION VENTURES INC, co-propriétaires d'une marque dénominateur ORION notamment pour désigner des films cinématographiques et de télévision, enregistrements sonores ou visuels, ont assigné en contrefaçon une Société OTAKE TRADING laquelle a demandé, à hauteur de Cour, la déchéance de la marque opposée.

La Cour d'Appel de PARIS (12 mars 1987 (60)) a jugé que les Sociétés ORION ne pouvaient pas se prévaloir de la commercialisation de cassettes vidéo portant la marque en cause. En effet, la Cour a observé que l'usage revendiqué sur des jaquettes de vidéo-cassettes avait eu lieu sous la forme "*An Orion Pictures release*",

ce qui traduit de l'anglais en français veut dire  
*"une réalisation des films Orion"*.

En outre, la jaquette d'un film comportait une mention attribuant l'oeuvre aux PRODUCTIONS ROLLINS, JOFFE, MORRA, BREZNER avec ORION.

Les jaquettes reproduisaient les affiches ayant annoncé la projection du film en salles ce qui expliquait qu'on y trouvait l'indication de la société productrice du film, la Société ORION PICTURES.

Ainsi, pour la Cour , *"le terme Orion n'est apposé sur les jaquettes qu'en tant qu'intégré à une dénomination sociale ou comme nom commercial"*.

Son utilisation ne faisait donc pas preuve d'un usage en tant que marque. La Cour a prononcé la déchéance.

Cette même Cour, par arrêt du 30 novembre 1989 (61), a retenu qu'une Société BARBARA qui avait la charge de la preuve de l'exploitation d'une marque BARBARA pour les tissus et textiles (classe 24), suite à une action en déchéance d'une dame BOURGAIN, n'avait pas rapporté cette preuve par les factures qu'elle produisait, car la dénomination litigieuse était utilisée comme dénomination sociale *"Barbara SA au capital de ..."* ou comme nom commercial *"Barbara PARIS"* pour désigner l'entreprise et non le produit lui-même.

La déchéance n'a cependant pas, mais pour d'autres motifs, été prononcée.

Une Société TRADICION CALZADOS a assigné une Société

TRICOTS GIOVANNI en déchéance de sa marque GIOVANNI (déposée pour désigner des vêtements).

La Cour d'Appel de PARIS (24 mars 1992 (62)) a considéré que si les factures produites , mentionnaient en en-tête la dénomination TRICOTS GIOVANNI , *"un tel usage ne constitue pas un acte d'exploitation de la marque pour désigner des vêtements ou des chaussures mais une preuve de ce que la société s'identifie dans ses rapports avec la clientèle sous la dénomination TRICOTS GIOVANNI"*.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 8 juillet 1992 (63) a fait droit à la demande reconventionnelle, d'une Société LABORATOIRES SOLUDIA défenderesse en contrefaçon, en déchéance d'une marque semi-figurative L.S. déposée par une Société LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUE.

Sur les documents versés aux débats (papier à en-tête, fiches monographiques et dépliants) , le logo déposé a été utilisé *"non pas pour désigner les produits protégés par le dépôt mais pour désigner l'entreprise"*. Il était accolé au nom des LABORATOIRES , les dépliants et les fiches monographiques analysant des produits non désignés par la marque. La déchéance a été prononcée.

Le 20 décembre 1994 , le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (64) a dit, en application de l'article L 714-5 du C.P.I., la Société KENZO partiellement déchue de ses droits sur une de ses marques KENZO déposée

pour toutes les classes de produits et de services.  
La Société LA FRANCAISE DES JEUX, assignée en contrefaçon, avait reconventionnellement demandé la déchéance de la Société KENZO.

Le Tribunal a rappelé que l'exploitation devait être faite à titre de marque pour désigner un produit ou un service et non seulement pour désigner l'entreprise qui offre ceux-ci.

Or selon le Tribunal, le nom KENZO avait été utilisé pour les besoins du fonctionnement de cette société et non pour désigner des activités offertes en vente .

Analysant l'argumentation de la Société KENZO, le Tribunal précise que si elle participe à des manifestations telles que des défilés de mannequins, elle n'est pas organisateur de spectacles, si elle fait de la publicité il ne s'agit pas de création publicitaire pour le compte de tiers mais de la promotion de ses propres produits.

En outre, si un service de la société assure le contrôle chimique de ses parfums, il ne s'agit pas pour autant d'une activité commerciale au service des tiers.

Ainsi, la Société KENZO ne démontre avoir utilisé sa marque en tant que telle pour une exploitation commerciale et publique, caractérisée par une activité d'offre en vente et de vente au public, qu'au titre des produits de la parfumerie (classe 3), maroquinerie (classe 18) , vêtements (classe 25) et bijoux (classe 14). La déchéance a été prononcée pour tous les autres produits et services.

2) L'utilisation comme marque de services d'une dénomination commerciale :

La loi du 31 décembre 1964 a institué, pour les marques désignant des services, un régime de protection identique à celui dont bénéficient les marques de fabrique ou de commerce. La preuve de l'utilisation d'une telle marque si elle est attaquée en déchéance est à l'origine de difficultés.

Fréquemment en effet des sociétés déposent leur dénomination sociale, leur nom commercial ou leur enseigne comme marque pour désigner des services souvent compris dans l'objet social.

Il est donc difficile dans ce cas, de savoir si l'exploitation a eu lieu à titre de marque ou à un autre titre.

Ce seront les circonstances propres à chaque situation d'espèce qui permettront de savoir si la marque a été exploitée ou non en tant que telle.

Une Société INTERPUBLIC a déposé en France sa dénomination comme marque pour des services des classes 35, 41 et 42. Elle a engagé une action en contrefaçon à l'encontre d'une Société INTER PUBLI CONSEIL, laquelle a opposé la déchéance de la marque INTERPUBLIC.

La Société INTERPUBLIC a produit des documents dont elle demande qu'ils soient examinés en tenant compte du fait que s'agissant d'une marque de services identique à la dénomination sociale de son propriétaire se confondant elle-même avec son nom commercial, "le seul usage

*de cette dénomination constitue l'exploitation de la marque, et par l'effet de l'étroite et nécessaire interpénétration de ces éléments, caractérise également par son utilisation, la protection du nom commercial".*

Mais la Cour d'Appel d'ORLEANS (25 avril 1978 (65)) a rejeté cette argumentation en rappelant la différence existant entre la fonction de la marque et celles de la dénomination sociale ou du nom commercial.

Selon la Cour, en raison de l'appellation similaire de ces trois éléments distincts, il était alors nécessaire d'examiner si les pièces produites par la Société INTERPUBLIC établissaient un usage de sa marque en tant que telle.

La Cour s'est référée au rapport annuel rédigé en anglais de l'INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC - IPG. Elle a relevé que les supports publicitaires y figurant n'avaient jamais mentionné la marque INTERPUBLIC en tant que telle.

Aucune des autres pièces produites n'a démontré cet usage, qu'il se soit agi de diffusion de prospectus, papillons, badges ou d'encarts dans des journaux ou revues ou encore d'affiches publicitaires. La déchéance a donc été prononcée.

Dès lors cependant qu'il s'agit de services, la marque ne peut pas être matériellement apposée comme elle le serait sur des produits.

C'est ce que souligne un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (23 mars 1987 (66)).

Une Société des ETABLISSEMENTS OURGADOUL exerçant ses activités sous l'enseigne SERVIRAMA avait déposé une marque SERVIRAMA pour désigner toutes les classes de services. Elle avait pour objet social "*la fabrication de confection , toutes prestations de services et toutes activités d'entremise et de commission*".

Elle a assigné en contrefaçon une Société S.I.D.E.F. elle-même titulaire d'une marque SERVIRAMA pour des services identiques.

S.I.D.E.F. a sollicité la déchéance de la marque déposée par OURGADOUL.

Le Tribunal a retenu l'exploitation de la marque en se référant aux annonces publicitaires parues dans la presse, offrant de nombreux services dans des domaines variés et aux bons de commandes, aux factures qui ont suffi à établir l'exploitation .

Le Tribunal relève expressément que s'agissant de services, la marque ne peut être matériellement apposée comme dans le cadre d'une vente de produits manufacturés.

Par arrêt du 12 septembre 1989 (67), la Cour d'Appel de PARIS, concernant la déchéance demandée par une Société GENESE à l'encontre d'une Association GENESE qui avait déposé cette dénomination comme marque , a jugé "*que la marque de l'association étant une marque de*

*services, il ne peut lui être fait grief de la non apposition sur des produits ou de l'absence de catalogue".*

Dans une autre affaire, un sieur LASSEUR a déposé une marque A+CONSEILS pour désigner des services de publicité et d'affaires (classe 35).

Il a concédé une licence d'exploitation à une Société A+CONSEILS . LASSEUR et sa licenciée ont assigné en contrefaçon les Sociétés A PLUS FRANCE et A PLUS HOLDING. Ces dernières ont reconventionnellement demandé la déchéance de la marque A + CONSEILS.

La Cour d'Appel de PARIS (7 février 1989 (68)) a rappelé que l'activité de la société licenciée était le conseil et l'assistance dans tous les domaines relatifs au management et *"que dans la réalité des affaires, le nom commercial ou la dénomination sociale peuvent être utilisés dans des documents offrant ou accompagnant les services tels que des notices publicitaires ou des factures et qu'un tel usage doit être assimilé selon les circonstances de fait à un usage à titre de marque"*.

La Cour s'est donc attachée à la situation d'espèce et a constaté que la société licenciée avait utilisé dans ses relations avec les tiers (correspondances, devis détaillés, notes d'honoraires, annonces de presse, la conception-réalisation de matériel audio-visuel etc...), conformément au contrat de licence, la marque complexe dans son graphisme tel qu'il figure au dépôt

de Monsieur LASSOEUR.

La Cour a encore relevé que la marque ne pouvait matériellement être apposée que sur des documents tels que ceux cités, peu important qu'ils soient revêtus de la mention "confidentiel".

Cette caractéristique pourrait inciter les détenteurs de marque de services à les déposer sous forme figurative ou complexe : les éléments figuratifs aident en effet à distinguer la marque du nom commercial ou de la raison sociale.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 novembre 1991 (69)) a retenu l'exploitation d'une marque DOW JONES déposée par une Société DOW JONES AND COMPANY INC pour notamment désigner les agences de presse et d'information. La déchéance de la marque avait été reconventionnellement demandée par FRANCOIS LAPEZE assigné en contrefaçon.

Le Tribunal a constaté que le DOW JONES était l'indice boursier des principales valeurs des Etats-Unis et que lorsque la Société DOW JONES diffuse des informations sur cet indice, elle utilise la marque dans les termes de son dépôt.

Ainsi, les informations diffusées sur l'indice DOW JONES dans des journaux boursiers français, dans la chronique économique du journal LE MONDE et sur deux chaînes de télévision quotidiennement, démontrent l'exploitation de la marque.

3) Les autres critères de l'appréciation de la marque en tant que telle :

Nous évoquerons l'usage des marques faisant référence à une couleur, des marques dénominatives désignant des personnages et des marques faiblement distinctives.

a) L'usage des marques faisant référence à une couleur :

Une Société DURER a attiré une Société DIPARCO devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour la voir dire et juger déchue de ses droits sur sa marque SAFARI. Le Tribunal a prononcé la déchéance le 31 janvier 1976 (70) au motif notamment que le vocable SAFARI BEIGE n'avait été utilisé que comme moyen de référence à une couleur pour distinguer un produit d'un autre produit de l'entreprise et non à titre de marque. Cette référence ne pouvait donc être considérée comme un acte d'exploitation.

La même juridiction, le 11 mars 1982 (71) sur une demande en déchéance introduite par la Société REVLON, a dit la Société BOURJOIS déchue de ses droits sur une marque EBENE déposée pour les produits de parfumerie. Le fait que des factures attestaient bien d'une utilisation du terme EBENE par la Société BOURJOIS durant le délai quinquennal concerné, n'était pas suffisamment probant car cette utilisation, selon le Tribunal, avait été faite pour désigner de manière

évocatrice la couleur de l'un des produits de la société et pas à titre de marque.

b) L'usage des marques dénominatives désignant des personnages :

Une marque dénominateive BRUTUS avait été déposée par une Société américaine HEARST CORPORATION.

Une Société suisse EFFEMS a sollicité le prononcé de la déchéance de cette marque.

La société défenderesse à l'action en déchéance avait produit des contrats de licence.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (7 juillet 1973 (72)) a cependant jugé qu'ils ne visaient aucun dépôt à titre de marque de la dénomination BRUTUS.

Il en était notamment ainsi du contrat relatif à l'utilisation, dans un film publicitaire, de "BRUTUS", personnage secondaire des bandes dessinées POPEYE.

L'usage était équivoque à supposer même que le personnage de BRUTUS apparaisse dans un film publicitaire, d'autant *"que le nom BRUTUS (déposé)..., est aussi le nom d'un chien de l'imagerie de WALT DISNEY, comparse de PLUTO"*.

De son côté la Cour d'Appel de VERSAILLES, par arrêt du 26 janvier 1989 (73), a prononcé la déchéance d'une marque dénominateive FURIA .

Cette dénomination avait été déposée par une Société I.D.D.H. pour désigner notamment des livres, matières

adhésives, éducation et divertissements.

Une Société MARCHES USINES avait assigné en déchéance I.D.D.H.. Celle-ci a produit diverses bandes dessinées du titre "SAN KU KAI", dont l'un des principaux personnages était FURIA.

Elle justifiait également avoir commercialisé des cassettes vidéo présentant ces personnages dont FURIA et avoir édité des vignettes auto-collantes du personnage FURIA. Elle produisait en outre des contrats relatifs à la diffusion télévisée en France de la série SAN KU KAI. La Cour confirmant le jugement de première instance, a considéré que le nom donné à un personnage de bande dessinée ne permettait pas d'invoquer la protection du droit des marques puisque le nom FURIA, comme tel, n'avait jamais été utilisé à titre de marque. L'usage invoqué dans la classe éducation et divertissements ne pouvait concerner, selon la Cour, que le produit en son entier, SAN KU KAI.

c) L'usage des marques faiblement distinctives :

Une Société C.E.P. INFORMATION INDUSTRIE est titulaire de la marque ENTREPRISE pour désigner des journaux, imprimés, périodiques, livres et abonnements.

Elle a été atraite en déchéance de ses droits devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS par la Société GROUPE EXPANSION.

La Société C.E.P. s'est prévalu de l'exploitation de

sa marque sous la forme d'un titre second à tout exemplaire de la revue USINE NOUVELLE.

Le Tribunal par un jugement du 29 mars 1985 (74) a énuméré comme suit les actes d'exploitation de la dénomination litigieuse :

- dans la revue LE NOUVEL ECONOMISTE à la dernière ligne du sommaire : "*Entreprise - Les informations/ Le Nouvel Economiste 17 rue d'Uzes 75 002 Paris*" plus les références téléphoniques,
- dans la revue L'USINE NOUVELLE vers le bas du sommaire juste au-dessus des indications légales concernant la publication, sur une ligne : "*Tirage et Diffusion contrôlés par O J D l'usine nouvelle - Entreprise E*".

Le Tribunal a ensuite constaté le caractère générique du mot entreprise pris en lui-même. Il en déduit que lorsqu'il est rapproché des termes précités, ainsi que des adresses, noms des personnes, numéros de téléphone etc..., il ne peut être considéré que comme un sous-titre et peut être interprété dans le sens d'entreprise de presse. L'usage a donc été jugé équivoque et la déchéance prononcée.

La Société CLUB MEDITERRANEE a déposé une marque complexe composée d'un élément figuratif et de la dénomination MINI-CLUB .

Une Société IDEAL LOISIRS l'a assignée en déchéance notamment en ce qui concerne les jeux et les jouets.

La société défenderesse s'est prévaluée de l'exploitation

de la marque sous la forme de la dénomination MINI-CLUB utilisée dans des catalogues édités pendant la période litigieuse.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 septembre 1990 (75)) a jugé que chaque élément d'une marque complexe est protégé en lui-même à la condition qu'il soit séparable des autres, distinctif en lui-même et essentiel.

Or selon le Tribunal, la dénomination MINI-CLUB est descriptive pour désigner un petit club, un club pour les petits par rapport à ceux des adultes.

Ainsi, l'usage dont se prévaut la Société CLUB MEDITERRANEE dans ses catalogues, n'est pas un usage à titre de marque *"mais seulement comme celui d'un terme générique pour désigner le club des petits"*.

Le Tribunal a accueilli la demande en déchéance.

**C) L'EFFICACITE DE L'USAGE DE LA MARQUE CONJOINTEMENT AVEC D'AUTRES SIGNES DISTINCTIFS :**

Dans la pratique, l'objet offert en vente au public peut être revêtu de plusieurs signes distinctifs parmi lesquels une marque objet d'une demande en déchéance.

La fonction de la marque objet de la demande en déchéance n'est pas pour autant affectée.

Une Société de droit suisse ESSO est propriétaire d'une marque internationale désignant la France, AREXONS. Une Société REXSON titulaire d'une marque REXSON a assigné

ESSO en déchéance.

REXSON estimait que les factures produites par ESSO n'étaient pas relatives à la marque en cause mais que les produits mentionnés portaient des marques autres comme ADEXOLIN DECALUX etc...

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (17 octobre 1977 (76)) n'a cependant pas suivi l'argumentation de REXSON. Il s'est référé au catalogue de vente et a constaté que les produits concernés portaient bien, outre les dénominations précitées, la marque AREXONS. Celle-ci a donc été utilisée pour désigner l'origine commune des produits, les autres dénominations précisant leurs références particulières.

La même juridiction, par jugement du 16 avril 1984 (77), dans une instance en contrefaçon introduite par un sieur GOUGET titulaire d'une marque SANOREX à l'encontre d'un sieur GROS et d'une Société L.T.E., a jugé sur une demande reconventionnelle en déchéance de la marque SANOREX qu'il importait peu que les dénominations SANOREX et URSEC aient figuré en même temps sur les articles (urinaux) commercialisés par GOUGET dès lors que la première d'entre elles y était apposée de manière visible et non équivoque. La demande en déchéance a donc été rejetée.

La Société ADIDAS a déposé une marque figurative pour désigner des chaussures, représentant une bande en forme de croissant apposée à la partie supérieure du talon de

la chaussure. Elle a exploité cette marque avec l'adjonction d'autres éléments .

La Société ADIDAS a assigné en contrefaçon de cette marque, la Société MEPHISTO laquelle avait notamment conclu à la déchéance de la marque opposée.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 juin 1987 (78)) a jugé que l'apposition par ADIDAS sur les chaussures d'une part de la marque décrite et d'autre part de la dénomination ADIDAS et/ou de trois feuilles stylisées n'était pas de nature à faire perdre le caractère distinctif de la marque objet de la demande en déchéance dès lors que celle-ci était reprise à l'identique et que l'adjonction de ces éléments n'était pas susceptible de la dénaturer .

Le Tribunal a également précisé que *"le consommateur porte tout autant son attention sur la tache sombre apparaissant à la partie supérieure du talon, d'autant plus que la dénomination Adidas est inscrite en petits caractères"*.

La Cour d'Appel de PARIS (13 décembre 1988 (79)) a confirmé ce jugement en précisant qu'*"il ne s'agit que d'adjonctions qui constituent des éléments supplémentaires d'identification de ces chaussures mais ne sont pas susceptibles de dénaturer le caractère distinctif des marques en cause"*.

La Cour a également repris la motivation du Tribunal relative à l'attention du public.

Dans une autre espèce, la Société FLEURUS qui a déposé comme marque sa dénomination ainsi qu'entre autres la marque IFS pour désigner notamment des bracelets de montres (classe 14 et 18), a assigné en contrefaçon une Société KENZO. Celle-ci a reconventionnellement demandé la déchéance des droits de FLEURUS (pour la maroquinerie (classe 18)).

La Société FLEURUS a versé aux débats des factures, portant des références chiffrées de ces articles ou encore les lettres "IF". Elle a également produit des catalogues reproduisant ces références.

La Cour d'Appel de PARIS (29 juin 1987 (80)) en a déduit qu'elle rapportait la preuve de la commercialisation de bracelets montres figurant dans son catalogue.

Or le terme IFS est la désignation propre d'une série de bracelets, ce qui résulte d'une publicité diffusée pour les IFS DE FLEURUS : *"le bracelet que vous venez d'acheter est en cuir véritable, doublure veau souple. Il appartient à la collection les "ifs de Fleurus" et a fait l'objet d'un contrôle minutieux à tous les stades de sa fabrication"*.

Ce slogan était suivi en gros caractères de la mention: les IFS DE FLEURUS, les mots IFS et FLEURUS étaient chacun suivis de la lettre R dans un cercle désignant communément des marques déposées.

La Cour en a tiré la conséquence qu'*"en effet un produit peut être couvert par plusieurs marques : outre celle de l'établissement qui le fabrique ou commercialise, celle propre à sa série"*.

La SEITA est titulaire d'une marque CAPORAL pour désigner les produits du tabac. La Société belge D'HEYGERE FRERES qui a déposé une marque CAPORAL suivie de la mention tabac belge a été assignée en contrefaçon par la SEITA. Elle a notamment répliqué que la marque de la SEITA encourait la déchéance.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 mars 1988 (81)) a jugé que c'était à tort que la société belge soutenait que ce n'était pas sous la marque CAPORAL que la SEITA commercialisait ses produits mais sous les marques GAULOISE, GITANE et DISQUE BLEU.

Le Tribunal a jugé que contrairement aux arguments développés par la Société D'HEYGERE, la dénomination CAPORAL n'était pas une indication de qualité mais bien une marque valable et qu'il résultait des emballages produits que le terme CAPORAL inscrit de manière très apparente était seul ou précédé des deux chevrons rouges du grade de caporal.

Dans une autre espèce, une Société FOURNIER DEMARS a déposé une marque ZESTE et une Société BERGER, la marque ZESTO pour entre autre désigner des boissons. Ces sociétés ont assigné en contrefaçon la Société PERRIER, elle-même titulaire d'une marque ZESTE. Cette dernière a notamment conclu à la déchéance de la marque ZESTE.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, le 2 juin

1988 (82), constaté la vente de litres de "Zeste Fournier" et a écarté la déchéance.

La Cour d'Appel de PARIS (17 novembre 1988 (83)) a confirmé le jugement. Elle a considéré que sur les ventes relatives aux bouteilles du produit "Zeste", les étiquettes portaient le signe ZESTE en grosses lettres rouges et qu'il était privilégié par rapport à la dénomination FOURNIER placée en dessous en lettres noires plus petites.

La Cour a donc relevé que la marque avait bien été utilisée en tant que telle et avec la référence "marque déposée".

Par jugement du 19 décembre 1990 (84) , le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu que la partie française d'une marque internationale HESTIA MANNHEIM déposée (dans un graphisme particulier) par une Société BOEHRINGER MANNHEIM avait bien été exploitée.

Cette société avait été assignée en déchéance par une Société BIOGALENIQUE . Le Tribunal a jugé que le fait que cette marque dans son graphisme particulier ait été apposée sur un appareil destiné à mesurer la tension et dénommé VISOMAT ne créait aucune ambiguïté sur l'usage de la marque générale HESTIA MANNHEIM en tant que telle.

Le Tribunal a rejeté l'argument de BIOGALENIQUE qui estimait que l'apposition de cette dénomination avait lieu à titre de nom commercial. Pour le Tribunal, la fonction d'identification de l'origine du produit

avait bien été respectée.

Dans le même sens, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (31 janvier 1994 ; LABORATOIRE INNOTHERA ./ . LABORATOIRE DYNATHERA et dame NOUVEL-ROUSSELOT;(85)) a jugé qu'une marque INNOTHERA déposée pour des produits pharmaceutiques avait bien été exploitée de façon publique et non équivoque par son apposition sur les produits vendus sous des dénominations propres à chacun d'entre eux.

La marque a donc bien été employée dans sa fonction d'identification du produit.

Défenderesse à une action en contrefaçon introduite par la Société CARTIER INTERNATIONAL, LAETITIA SCHERRER a reconventionnellement demandé le 7 avril 1994 la déchéance de la marque PASHA. Dans les motifs de son jugement du 9 juin 1995 (86), le Tribunal de Grande Instance de PARIS s'est notamment référé à une publicité parue dans le magazine L'EXPRESS du 18 avril 1991, : "*Cartier . La montre Pasha* " .Il a retenu qu'elle prouvait l'exploitation de la marque PASHA, le vocable CARTIER étant employé à titre de dénomination sociale pour indiquer à la clientèle que la marque appartenait à cette société.

La déchéance de la marque PASHA a été écartée.

L'on peut déduire de ces décisions que pour faire échec à une demande en déchéance, la marque peut avoir été exploitée conjointement avec d'autres signes distinctifs.

L'un de ces signes peut être une marque "de maison" , constituée d'un signe adopté soit par une entreprise pour couvrir des activités multiples, soit par un groupe d'entreprises (87).

Si cette marque de maison accompagne une marque propre à un produit, elle détermine alors l'origine commune des produits.

Hors cette hypothèse, l'adjonction à une marque d'autres signes ne doit pas dénaturer celle-ci, ni créer d'ambiguïté.

#### **D) L'EFFICACITE DU DEPOT OU DU RENOUVELLEMENT D'UNE MARQUE ATTAQUEE EN DECHEANCE :**

Le titulaire d'une marque attaquée en déchéance ou déchu , peut être tenté de redéposer sa marque ou de la renouveler.

- 1) Le dépôt d'une marque attaquée en déchéance avant le le prononcé de celle-ci :

La déchéance d'une marque CALYPSO déposée par la Société COOKE BROS a été prononcée avec effet au jour de sa demande: le 18 juillet 1980 (situation sous l'empire de la loi de 1964).

COOKE BROS avait déposé deux jours après l'assignation

le 20 juillet 1980, la même dénomination comme  
marque.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 mars 1982  
(88)) a jugé que *"ce nouveau dépôt, en même tant que  
son caractère "conservatoire" , présente un caractère  
frauduleux en ce sens qu'il constitue un détournement  
du caractère attributif de droit du dépôt pour échapper  
à une sanction prévue par la loi ; la fraude corrompant  
tout, un tel dépôt est donc nul"*.

Cette solution est conforme à la logique. Le  
monopole conféré au titulaire d'une marque et qui restreint la  
liberté du commerce, trouve sa contrepartie dans l'obligation qui  
est faite au titulaire d'exploiter sa marque. S'il faillit à son  
obligation, la loi a prévu la déchéance de ses droits à laquelle  
il ne peut se dérober en déposant une nouvelle fois la marque.

La même juridiction, par jugement du 16 décembre 1986  
(89), a donné une solution identique à une instance  
introduite, le 9 avril 1984, par la Société JOHNSON &  
JOHNSON en déchéance des droits de la Société BEIERSDORF  
sur la partie française de la marque internationale  
TRICOPLAST.

Le Tribunal a en effet jugé que le dépôt avait été  
effectué pour échapper aux dispositions légales  
relatives à la déchéance et qu'il constituait un  
détournement du caractère attributif du droit de dépôt.  
La nullité du dépôt jugé frauduleux a été prononcée.

Les principes de ces décisions rendues sous l'empire de la législation ancienne demeurent applicables "mutatis mutandis" aux situations régies par la loi nouvelle.

La Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE a assigné le 8 décembre 1988 une Société S.E.P.C. en déchéance de ses droits sur des marques GINKOBA, GINKOBRAL et GINKEBRAN. Elle a en outre demandé la nullité des dépôts effectués par S.E.P.C. le 8 décembre 1988 des marques GINKOBA et GINKEBRAN.

La défenderesse en déchéance faisait valoir qu'aucune disposition légale n'interdisait plusieurs dépôts successifs du même signe. En outre, BIOGALENIQUE n'aurait pas rapporté la preuve que les dépôts avaient été effectués après la délivrance de la première assignation demandant la déchéance de la marque GINKEBRAL.

Par jugement du 16 novembre 1989 (90) le Tribunal de Grande Instance de PARIS a prononcé la déchéance des marques GINKOBA et GINKEBRAN mais a rejeté la demande en nullité des dépôts du 8 décembre 1988 portant sur ces mêmes marques.

Selon le Tribunal, le seul fait que le défendeur en déchéance ait déposé les marques déchues, le même jour que celui de son assignation ne suffit pas à établir la réalité de la fraude.

La Cour d'Appel de PARIS a infirmé le jugement sur ce point (12 novembre 1991 (91)).

Elle a jugé que si le demandeur n'établissait pas l'intention de nuire qui aurait présidé au dépôt critiqué, la défenderesse n'avait aucun intérêt légitime au dépôt de deux marques déjà protégées par des dépôts antérieurs.

La Cour retient qu'il ne peut y avoir un intérêt légitime à faire échec par ce moyen aux conséquences légales du défaut d'exploitation.

Le nouveau dépôt d'une marque inexploitée depuis 5 ans ne saurait ouvrir un nouveau délai d'exploitation alors qu'il ressort de la comparaison entre la date de l'assignation et celle du dépôt qu'il n'a eu que cet objectif.

Le défendeur en déchéance n'avait donc aucun intérêt à effectuer de nouveaux dépôts si ce n'est pour conserver artificiellement des droits qu'il n'avait pas jugé opportun d'exploiter. Les nouveaux dépôts sont donc frauduleux. Ils ont été annulés.

Il est intéressant de relever que la Cour a précisé qu'en contrepartie du monopole d'exploitation que confère un enregistrement, son titulaire a l'obligation d'exploiter la marque.

Si le dépôt par le titulaire, d'une marque déchue ou objet d'une action en déchéance est considéré comme frauduleux, son dépôt par la filiale du titulaire de la marque litigieuse n'est pas nécessairement considéré comme tel.

La Société SUNKIST GROWERS est titulaire de deux marques SUNKIST. Elle a prétendu qu'au lendemain d'une demande en déchéance qu'elle a formée contre la Société PETER ECKES , titulaire de deux marques KISS ,celle-ci avait fait déposer par sa filiale, la Société KLEINHANS ECKERTZ, la marque KISS pour désigner des produits identiques.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par un jugement du 17 octobre 1983 (92) a retenu que s'il est exact que la Société KLEINHANS ECKERTZ, filiale de la Société PETER ECKES, a déposé une marque KISS alors que la société mère faisait l'objet d'une procédure en déchéance d'une marque KISS, la Société SUNKIST n'a pas démontré que ce dépôt a été effectué à l'instigation de la Société PETER ECKES et dans le but de faire échec aux dispositions légales relatives à la non-exploitation. La fraude n'a donc pas été reconnue.

S'il est vrai que chaque société a une autonomie propre et est maîtresse de ses propres dépôts de marque, l'on peut cependant se demander si cette indépendance juridique se traduit réellement dans les faits entre une filiale et sa société mère.

Observons cependant que n'apparaît pas évident l'intérêt d'une filiale à déposer une marque dont les droits sont détenus par la société mère.

Un sieur ROSENTHAL a déposé le 2 juin 1980 une marque

GOLCONDA pour désigner des produits des classes 3,5 et 14. Une Société MY OWN GARDEN dont ROSENTHAL est le gérant a également déposé cette dénomination comme marque le 26 mars 1990 pour les produits des classes 3 et 14.

ROSENTHAL et MY OWN GARDEN ont assigné en contrefaçon une Société NOUVELLE CHAUMET qui avait pour sa part déposé une marque GOLCONDE notamment pour désigner des bijoux (classe 14).

La société défenderesse a alors opposé *"l'exception de déchéance"* des marques GOLCONDA estimant que le dépôt par MY OWN GARDEN n'avait eu lieu que pour *"tenir en échec une action en déchéance pour non usage de la marque de M.Rosenthal"*.

Par jugement du 27 novembre 1992 (93) le Tribunal de Grande Instance de PARIS a préalablement retenu que le dépôt *"effectué pour son compte, par la Société My Own Garden, avec l'autorisation de Joël Rosenthal, le 26 mars 1990, ne peut être considérée comme un renouvellement de la marque de ce dernier"*.

Il a relevé que ROSENTHAL avait renouvelé sa marque de son côté le 31 mai 1990.

*"Mais surtout, le dépôt...de la société My Own Garden est différent. Il ne vise plus la classe 5 et porte, en revanche, extension de la liste des produits et services dont la protection est revendiquée en classes 3 et 14"*.

Il y avait donc nouveau dépôt indépendant de celui de Monsieur ROSENTHAL.

La déchéance partielle de la marque de ce dernier a été

prononcée pour les produits de la classe 14 , le renouvellement de sa marque le 31 mai 1990 ne caractérisant pas un acte d'exploitation.

2) Le dépôt par son ancien titulaire d'une marque déchue:

La Société GLUCKSKLEE avait été déchue de ses droits sur la partie française d'une marque internationale SILHOUETTE déposée pour désigner du lait, lait condensé et lait sec et dont la licence avait été concédée à la Société SODIMA pour les fromages.

La déchéance avait été prononcée par la Cour d'Appel de PARIS (26 février 1982 (94)) à la demande d'une Société BESNIER, elle-même titulaire d'une marque SILHOUETTE pour les produits laitiers.

Le pourvoi en cassation de la Société SODIMA avait été rejeté par un arrêt de la Chambre Commerciale du 24 octobre 1984 (95) .

Or la société déchue avait déposé le 26 octobre 1984 une marque SILHOUETTE pour désigner lait, yaourts, fromages frais, desserts lactés, fromages et autres produits laitiers.

Suite à ce dépôt, GLUCKSKLEE avait concédé à SODIMA par un avenant au précédent contrat de licence, la concession exclusive de la marque SILHOUETTE pour les produits visés au nouveau dépôt.

Précisons que le contrat de licence avait été annulé

par la Cour de PARIS (en 1982) au motif que GLUCKSKLEE ne pouvait pas concéder l'usage de sa marque pour des produits non visés au dépôt.

La Société BESNIER a donc assigné SODIMA et GLUCKSKLEE estimant que le dépôt du 26 octobre 1984 de la marque SILHOUETTE et la licence de cette marque étaient nuls comme venant en fraude de ses droits légitimes sur la marque SILHOUETTE.

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 5 février 1987 (96) a jugé que la Société GLUCKSKLEE déchue de ses droits sur son premier dépôt, ne pouvait pas opposer à BESNIER son dépôt de 1984 qui était primé par le sien. Ainsi SODIMA ne pouvait pas opposer le contrat de licence à BESNIER .

La Cour a considéré que GLUCKSKLEE n'avait pas d'intérêt à un nouveau dépôt de la marque SILHOUETTE, notamment en raison du montant symbolique de la redevance versée par SODIMA à GLUCKSKLEE au regard de l'importance de l'usage fait par SODIMA . La Cour a d'ailleurs relevé que le dépôt avait été effectué par les soins et aux frais de SODIMA et qu'en outre, GLUCKSKLEE n'avait consenti à ce nouveau dépôt qu'à la suite de manoeuvres dolosives. Ainsi selon la Cour, le dépôt de 1984 et la licence qui l'a suivie étaient une opération destinée à porter préjudice aux droits antérieurs de la Société BESNIER et lui était inopposable en raison de son caractère frauduleux.

Observons ici que par l'effet d'une décision prononçant la déchéance d'une marque, celle-ci redevient libre.

Il ne nous semble pas que le titulaire qui a perdu ses droits soit pour autant exclu de la possibilité de la redéposer à son nom s'il n'est pas primé par un déposant plus diligent. En effet ce dépôt ne pourrait être considéré comme un renouvellement lui conférant un monopole de manière ininterrompue.

Il faudrait peut-être qu'un délai relativement court s'écoule entre la date du nouveau dépôt et celle du prononcé de la déchéance, pour pouvoir laisser la possibilité aux tiers de déposer cette marque.

3) L'inefficacité du renouvellement d'une marque attaquée en déchéance :

La Cour d'Appel de PARIS a jugé le 28 avril 1988 (BAUMANN ./ Société FRANCE -RAIL PUBLICITE, (97)) que *"le titulaire d'une marque dont la Cour d'Appel a prononcé la déchéance pour défaut d'exploitation à la date du 12 septembre 1984, ne peut valablement prétendre avoir régulièrement renouvelé son dépôt de marque le 5 novembre 1984, et avoir un intérêt quelconque à agir pour l'avenir"*.

Dans une autre espèce, la Société HENRI MAIRE avait été assignée par la Société ETABLISSEMENTS V.J.F. le 30 juin 1986 en déchéance de ses droits sur une marque JUS DE FRUITS FOU (déposée le 2 janvier 1979).

Le 15 mars 1988, la Société HENRI MAIRE a renouvelé le

dépôt de sa marque. La Cour d'Appel de BESANCON a prononcé la déchéance des droits de celle-ci par arrêt du 19 septembre 1988 (98).

Devant la Cour de Cassation, la Société HENRI MAIRE a développé le moyen selon lequel, le dépôt en renouvellement constitue un dépôt distinct qui peut valoir comme premier dépôt si son auteur ne dispose plus de droits antérieurs sur la marque. Selon elle, le dépôt ne peut être annulé sauf fraude pour la simple raison que le dépôt antérieur a fait l'objet d'une déchéance. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (27 octobre 1992 (99)) a rejeté le pourvoi. Elle a visé l'article 11 de la loi de 1964 et a jugé que la Cour d'Appel qui a prononcé la déchéance, a décidé à bon droit que le renouvellement du dépôt de la marque postérieurement à la date de la demande en déchéance ne pouvait pas faire échec à cette action.

## **§ 2 - L'USAGE DOIT RESPECTER LE PRINCIPE DE TERRITORIALITE :**

Le droit des marques est soumis au principe de "territorialité" c'est à dire que la protection attachée à la marque déposée en France ne s'étend qu'au territoire français.

Pour contrer une demande en déchéance le titulaire doit prouver l'exploitation en France.

Une Société STERWIN AG, titulaire d'une marque ISOPAQUE pour désigner des produits de contraste pour

rayons X, a assigné en contrefaçon une Société LABORATOIRES BIODICA . Celle-ci a reconventionnellement demandé la déchéance de la marque de STERWIN.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 juillet 1972 (100)) a jugé que les documents fournis par STERWIN qui se réfèrent à une exploitation de sa marque à l'étranger ne sauraient ,*"en droit, établir la preuve d'un usage susceptible d'éviter la déchéance; qu'en effet, le principe de territorialité de la marque interdit de prendre en considération une exploitation réalisée à l'étranger"*.

Dans une autre affaire, la Cour d'Appel de BORDEAUX (18 novembre 1981 (101)) sur une assignation délivrée par une Société CASANOVA en déchéance des droits d'un sieur MAURELLET sur sa marque CASANOVA, a considéré que les actes d'exploitation à l'étranger, notamment en Suisse ne pouvaient pas être retenus eu égard au principe de la territorialité de la marque.

D'autres décisions ont appliqué ce principe :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 9 juillet 1986 (102) (Société COCA COLA COMPANY ./ . Société PIER IMPORT FRANCE );
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 22 mai 1986 (103) (Société COCA COLA COMPANY ./ .Etablissements CARANT et Cie) ;
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 16 décembre 1986

(104) (Société JOHNSON & JOHNSON ./ Société BEIERSDORF AG);

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 20 septembre 1990

(105) (Société IDEAL LOISIRS ./ Société CLUB MEDITERRANEE ).

Le respect du principe de la territorialité est ainsi régulièrement rappelé. Seule l'exploitation qui y satisfait peut être valablement invoquée.

Une Société FURYO INTERNATIONAL a déposé une marque FURYO. Elle a assigné en contrefaçon une Société TOBAN LIMITED qui avait elle-même déposé cette dénomination. A titre reconventionnel, TOBAN a demandé la déchéance de la marque de la Société FURYO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 11 mars 1991 (106), a retenu que les documents versés par la Société FURYO qui font la preuve de son activité économique réelle ne démontrent pas pour autant que la commercialisation des produits a eu lieu en France. La déchéance a donc été prononcée.

La Cour d'Appel de PARIS (2 juin 1993 (107)) a confirmé la déchéance de la Société FURYO en se référant notamment au fait que certains objets publicitaires *"ne portent que des mentions anglaises et ne démontrent donc pas davantage l'exploitation de sa marque sur le territoire français, laquelle pouvait être utilement opposée à la demande de déchéance"*.

L'exportation de produits fabriqués en France revêtus de la marque vaut-elle usage au sens de la loi ?

Se pose également la question de l'usage en France des marques déposées par des sociétés étrangères.

**A) LA DECHEANCE D'UNE MARQUE DESIGNANT DES PRODUITS  
FABRIQUES EN FRANCE MAIS DESTINES A L'EXPORTATION :**

Sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, la jurisprudence paraissait divisée.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 18 juin 1985 (108) a prononcé, à la demande d'une Société O'CEDAR, la déchéance des droits de l'UNION GENERALE DE SAVONNERIE sur sa marque TAC.

Le Tribunal a notamment écarté en vertu du principe de la territorialité une facture relative à l'exportation du produit en République de Guinée.

Dans une autre affaire, une Dame JOUFFRET a assigné en déchéance une Société EUROPARCO titulaire de marques JOSEPHA . EUROPARCO a notamment versé aux débats quatre bordereaux de livraison, émanant d'une société de distribution de cosmétiques de DAKAR, dont les dates étaient comprises dans le délai quinquennal litigieux. Or le Tribunal de Grande Instance de PARIS (15 octobre 1987 (109)) a jugé que ces documents faisaient apparaître que les destinataires des produits étaient domiciliés à DAKAR et qu'il ne s'agissait donc pas d'une

exploitation en France .Le Tribunal a fait droit à la demande en déchéance.

Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (12 novembre 1992 (110)) apparaît au contraire imposer l'interprétation extensive du principe de la territorialité.

Une Société de droit allemand WELLA AG est titulaire d'une marque BELLADY pour désigner des produits pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.

Une Société SM DEVELOPPEMENT a assigné WELLA en déchéance. Celle-ci s'est prévalu de l'exploitation de la marque par la Société ONDAL FRANCE dont le siège est à SARREGUEMINES et qui fabrique sous licence de WELLA AG des produits revêtus de la marque BELLADY et vendus à la Société suisse WELLA.

La Cour d'Appel de PARIS (4 avril 1990 (111)) avait relevé en fait que les ventes étaient facturées "*franco-frontière non dédouané*" c'est à dire que l'acheteur était livré en France et devait se charger des formalités douanières et du transport après la frontière.

L'exploitation revendiquée portait selon la Cour sur des quantités importantes .

La Cour a rappelé que l'exploitation exigée par la loi pouvait consister aussi bien en fabrication qu'en commercialisation des produits à condition que ces actes soient publics.

La Cour a néanmoins retenu que la fabrication en France pas plus que la commercialisation ne donnaient lieu à aucune publicité sur le territoire français. En outre *"le transport et la livraison à un seul client étranger ne donne aucune publicité au produit et ne tendent nullement à le faire entrer dans le circuit commercial français"*.

Elle a également relevé que les emballages des produits BELLADY ne faisaient aucune référence au fabricant français mais seulement à WELLA SUISSE et que les prix étaient uniquement portés en francs suisses.

Selon la Cour , la fabrication en France ne pouvait apparaître que comme une activité de sous-traitance confiée par WELLA AG à ONDAL FRANCE pour l'alimentation de sa filiale suisse et ne donnait lieu à aucune commercialisation sur le territoire français. Ainsi, a-t-elle prononcé la déchéance.

Sur pourvoi de WELLA AG, cet arrêt a été cassé par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui s'est prononcée sous le visa de l'article 11 de la loi de 1964. Elle a reproché à la Cour d'Appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations aux termes desquelles les produits portant la marque étaient fabriqués en France dans le but d'être vendus.

Cet arrêt est d'autant plus remarquable qu'il prononce une cassation pour violation de la loi.

Bien qu'il ait été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, les faits antérieurs à cette entrée en vigueur étaient régis par la loi de 1964.

On ne peut cependant se défendre de penser que la décision de la Cour Suprême ait été influencée par la rédaction de l'article L 714 - 5 alinéa 2 c qui assimile à un usage sérieux :

*"l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation".*

Certaines décisions ont expressément visé le nouveau texte.

La Société ROGER & GALLET titulaire d'une marque dénomminative FLEURS D'AMOUR pour désigner les produits de la parfumerie a assigné en contrefaçon les Sociétés COSPAC et SOCOFA . Celles-ci ont conclu à la déchéance de la marque FLEURS D'AMOUR en application de l'article L 714 - 5 .

Par un jugement du 21 octobre 1993 (112), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu que la Société ROGER & GALLET ne commercialisait pas en France son parfum FLEURS D'AMOUR mais l'exportait vers les pays du Moyen-Orient par l'intermédiaire de plusieurs distributeurs.

Cette société a ensuite justifié de la fabrication et du conditionnement des produits en France en versant : l'emballage revêtu de la marque en cause, de diverses inscriptions en langue arabe attestant que les produits étaient destinés à l'exportation et de la mention "MADE

IN FRANCE".

Le Tribunal a jugé que la marque avait été apposée en France et qu'en application de l'article L 714 -5, la déchéance devait être écartée.

La même juridiction a jugé le 17 décembre 1993 (113) que l'apposition en France par une Société LESAFFRE de ses marques MAGIMIX sur ses produits destinés à l'exportation constituait un usage suffisant au regard de l'article L 714-5 du C.P.I. .

Le Tribunal a donc rejeté une demande en déchéance d'une Société MAGIMIX sur les droits de LESAFFRE qui avait reconnu dans ses écritures ne pas commercialiser ses produits en France sous la marque MAGIMIX.

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 16 juin 1995 (114) statue dans le même sens.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 mai 1992) avait, à la demande d'une Société RADIO NOSTALGIE, prononcé la déchéance des droits d'une Société JAS HENNESSY and Co sur une marque NOSTALGIE BAGNOLET pour désigner des boissons alcoolisées (classe 33) . La Cour a infirmé le jugement concernant la déchéance de cette marque. Elle a considéré que JAS HENNESSY l'avait apposée certes en vue d'une commercialisation essentiellement à l'étranger, mais sur des cognacs élaborés en France.

Cette disposition et son application peuvent être source de fraude : un défendeur en déchéance qui n'exploiterait pas sa marque, pourrait être tenté de s'en prévaloir .

Il lui faudrait cependant s'assurer la complicité d'un partenaire étranger attestant l'achat de tels produits. La preuve de la fausseté des faits allégués serait difficile à rapporter.

#### **B) L'USAGE EN FRANCE DES MARQUES DEPOSEES PAR DES SOCIETES ETRANGERES :**

En principe, la livraison sur le territoire français suffit à prouver l'usage de la marque. Nous évoquerons également des applications diverses de ce principe.

- 1) Le principe : la livraison sur le territoire français suffit à faire la preuve de l'usage :

Une Société C.R.A.T.E.R. titulaire de marques CRATER a introduit une procédure en déchéance à l'encontre d'une Société CALTEX SAF elle-même titulaire de marques CRATER .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (28 septembre 1976 (115)) a jugé que devait être considérée comme une exploitation en France, "*la livraison de CRATER dans des ports français à des navires étrangers*" bien que ces derniers conservent leur nationalité quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent.

Seul compte donc le fait que les livraisons aient été effectuées dans des ports français.

Par ailleurs, une Société de droit de l'Etat du Delaware E.S.B. devenue EXIDE CORPORATION est titulaire de deux marques françaises EXIDE pour désigner notamment des appareils électriques (classe 9). Une Société CHLORIDE GROUP a assigné E.S.B. en déchéance de ses droits, le 10 février 1982.

La société défenderesse en déchéance a notamment versé aux débats une fiche d'exportation datée de deux piles EXIDE destinées à une Société MERLIN-GERIN à GRENOBLE.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé le 8 février 1983 (116) que cette fiche d'exportation portait le numéro du bureau de douane et du contrôle par les douanes françaises de ces marchandises. Ainsi, les produits étaient bien entrés en France.

D'autres décisions ont apprécié la portée des documents douaniers.

La COMPAGNIE FRANCAISE DES PRODUITS ORANGINA a été déboutée de sa demande en déchéance de la partie française d'une marque internationale NARANJINA déposée pour désigner des boissons par une Société GESFOR AG. La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 27 septembre 1976

(117), a notamment fait référence aux déclarations en douane des produits pour établir en France la livraison des boissons NARANJINA.

Dans une autre affaire, une Société autrichienne IMMUNO AG qui avait déposé une marque française IMMUNO a été atraite en déchéance par une Société S.C.R.E.T. devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Cette juridiction, par jugement du 14 novembre 1985 (118) pour écarter la déchéance, a parmi d'autres éléments retenu que résultait de nombreuses déclarations en douane dont la date était incontestable, l'existence d'un important courant d'affaires entre la Société IMMUNO AG et sa filiale française portant sur des produits visés au dépôt de la marque IMMUNO .

Soulignons que les formalités douanières établissent essentiellement l'entrée des produits sur le territoire français et non pas le lieu de leur commercialisation.

Ainsi en a jugé le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 1er mars 1984 (119).

Une Société suisse FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS. TISSOT ET FILS avait sollicité le prononcé de la déchéance des droits d'une Société suisse E.MATHEY - TISSOT sur la partie française d'une marque internationale MATHEY - TISSOT désignant les produits de l'horlogerie.

La société défenderesse avait versé aux débats deux déclarations pour l'exportation visant des montres.

Le Tribunal a jugé que les documents d'exportation ne révélaient que l'envoi par la Société MATHEY - TISSOT d'un certain nombre de montres à un correspondant français. Ce seul fait n'établissait pas que la marque ait été exploitée en France de manière publique et non équivoque.

2) Les applications diverses de ce principe :

Une Société REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL a assigné une Société de droit néerlandais SIGARETTENFABRIK ED. LAURENS en déchéance de ses droits sur la partie française d'une marque internationale WINCHESTER NEDERLANDS FABRIKAAT pour désigner des produits du tabac.

La société défenderesse a produit la facture de l'envoi à un transitaire de DIEPPE d'un carton de 5.000 cigarettes en paquets portant la marque litigieuse et un bordereau établissant leur livraison à l'Ambassade des Pays-Bas à PARIS.

Cependant, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du 13 juin 1973 (120), n'a pas considéré ces éléments constitutifs d'une preuve suffisante de l'exploitation en France de la marque litigieuse. Selon celui-ci, *"le simple fait que les paquets de cigarettes aient été munis de "timbres neutres" démontre avec certitude que l'envoi destiné à une*

*mission diplomatique étrangère ne s'inscrivait pas dans le circuit commercial français".*

Il faut rappeler que les ambassades jouissent du principe d'exterritorialité.

Une Société de droit néerlandais V.I.V. est titulaire d'une marque complexe, constituée d'un élément figuratif représentant une vache et de la dénomination COW BRAND, pour désigner des produits de laiterie conservés. Elle a été assignée en déchéance par une Société NATIONAL PRODUCTS HOLLAND BV.

V.I.V. a alors produit des documents attestant de l'envoi durant la période quinquennale, aux ETABLISSEMENTS DEVIENNE (France), de 504 kilos de "Pure butter Ghee" dans des boîtes dont l'étiquette représentait une vache et portait la traduction COW BRAND en arabe "El Bakara el Haloub" de poids différents, de 16 kilos à 2 pounds.

Pour le Tribunal de Grande Instance de PARIS (27 mai 1988 (121)), ces documents démontraient que ces boîtes n'étaient pas destinées au marché français.

Leur étiquettage était libellé dans des langues étrangères.

Ainsi pour le Tribunal, les mentions en arabe et en anglais sur les produits ont primé. Il constatait de même le fait établi que ces boîtes avaient été livrées sur le territoire français.

Dans une autre affaire, une Société FOUR SEASONS HOTELS dont le siège est à la Barbade a déposé deux marques en France, l'une comprenant un élément figuratif et un élément dénominatif : LES QUATRE SAISONS - FOUR SEASONS HOTEL , l'autre uniquement dénominative : LES QUATRE SAISONS.

Ces marques désignent des services de la classe 42 notamment l'hôtellerie et la restauration.

Elle a assigné en contrefaçon une Société QUATRE SAISONS BASTILLE, laquelle a conclu à la déchéance des droits de la Société FOUR SEASONS HOTELS.

Par jugement du 8 février 1995 (122), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu que les services visés au dépôt étaient accessibles à partir du territoire français.

Il a jugé que si le projet d'ouverture à PARIS d'un hôtel de la chaîne exploitée par la société défenderesse en déchéance n'avait pas abouti, cette société possédait un service de réservation par téléphone de chambres d'hôtel ce qui a été établi par les extraits d'annuaires téléphoniques versés au dossier.

Dans le délai de 5 ans concerné, ce numéro de téléphone figurait sous la rubrique hôtel et la dénomination FOUR SEASONS HOTELS .

Le Tribunal s'est également référé aux brochures diffusées en France, descriptives des hôtels de la

chaîne et de la réservation de chambres de ces hôtels  
par de "nombreuses" agences de voyage françaises.

## Section 2 - L'intensité de l'usage :

Pour être efficacement invoqué à l'encontre d'une demande en déchéance, l'usage doit être sérieux, c'est à dire revêtir une certaine importance tant dans sa durée (§ 1) que dans son volume (§ 2) c'est à dire ne pas être sporadique ni accidentel.

### § 1 - LA DUREE DE L'USAGE :

La jurisprudence rappelle régulièrement que la loi ne pose aucune exigence quant à la durée et à l'importance de l'exploitation pendant la période de 5 ans litigieuse, ni quant à l'étendue du territoire sur lequel s'effectue l'exploitation.

- Cour d'Appel d'ORLEANS 1er octobre 1974 (123) (Société FRANCEHUIL ./ Société DES HUILLERIES PRECY );
- Cour d'Appel de PARIS 12 juillet 1978 (124) (SALOFF-COSTE ./ GERMAIN );
- Cour d'Appel de PARIS 9 novembre 1988 (125) (Société BONDEX INTERNATIONAL ./ Société TOLLENS FRANCE).

La rédaction de la loi nouvelle avait entraîné des divergences d'interprétation : certaines décisions l'avaient interprétée en ce sens qu'il serait exigé que l'usage ait lieu tout au long du délai quinquennal.

Mais à l'heure actuelle , la jurisprudence est unanime à considérer que comme sous l'empire de la loi de 1964, l'usage ne doit pas obligatoirement s'étendre sur tout le délai concerné.

Se pose cependant, la question de la possibilité d'assimiler à l'usage les travaux préparatoires à celui-ci ainsi que celle de l'appréciation des conséquences d'une exploitation différée de la marque ou de la reprise de l'usage d'une marque temporairement abandonnée.

#### A) LA PREPARATION DE L'USAGE :

Les travaux préparatoires à l'exploitation d'une marque antérieurs à l'action en déchéance , constituent-ils des faits de nature à mettre en échec une action en déchéance?

Nous évoquerons successivement les principes puis leur application aux marques déposées pour désigner des médicaments.

##### 1) Les principes :

Certaines décisions considèrent que les actes préparatoires sont insuffisants en eux-mêmes.

D'autres les assimilent à des indices de l'usage qui doivent être complétés par d'autres éléments.

a) Les actes préparatoires sont insuffisants en eux-mêmes :

Une Société ALLEN PRODUCTS, titulaire d'une marque ALPO pour désigner des aliments, a été atraite par une COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT, le 18 octobre 1972 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, pour la voir dire et juger déchue de ses droits sur cette marque.

En défense, la Société ALLEN a notamment justifié de l'envoi dans le délai de 5 ans concerné, de 48 boîtes d'aliments revêtues de la marque à une Société française RAGGI selon facture du 23 juin 1972.

Le Tribunal par jugement du 31 octobre 1973 (126) a rappelé que "l'exploitation" devait s'entendre au sens de l'ancienne jurisprudence née de la loi de 1857.

*"On ne doit pas considérer comme un acte d'exploitation évitant la déchéance un acte simplement préparatoire destiné à "tester" le marché français et qui de ce seul fait n'est pas encore intégré dans le circuit commercial ou encore une campagne publicitaire effectuée sans que le produit vanté par cette publicité soit effectivement mis sur le marché".*

La règle ainsi posée, le Tribunal s'est attaché à la portée des documents produits. Il a estimé que l'envoi des boîtes le 23 juin 1972 n'était qu'un "simple échantillonnage" et présentait un caractère sporadique et accidentel. Il a en outre constaté que cet envoi

constituait le seul fait se situant dans le délai quinquennal (1967).

Même si suite à cet envoi, les produits avaient été écoulés dans le public (ce qui était possible avant le décret du 12 octobre 1972) "*l'écoulement de ces échantillons ne pouvait constituer une diffusion commerciale réelle*".

Ces constatations étaient confortées, selon le Tribunal, par le fait qu'interrogée en août 1972 par le Bureau International de Documentation et d'Information sur les conditions d'exploitation de la marque ALPO en France, la société défenderesse avait répondu le 23 août 1972 (soit deux mois après l'envoi) que jusqu'à cette date, elle n'avait pas exporté de produits en France, pas plus qu'elle n'en avait fait fabriquer sous licence .

La Cour d'Appel de PARIS (2 juillet 1975 (127)) a approuvé la motivation du jugement, se référant au caractère préparatoire et isolé de l'envoi destiné à tester de façon très limitée le marché français et ne s'intégrant pas encore dans le circuit commercial français .

Le fait unique constitué par l'envoi en France de 48 boîtes de marque ALPO a ici été jugé constitutif d'un acte préparatoire. Dans d'autres espèces, un fait unique a été retenu comme constituant un acte d'exploitation évitant la déchéance .

Le Tribunal et la Cour auraient sans doute pu se référer exclusivement au caractère sporadique de l'exploitation tenant au petit nombre de boîtes (48), et à la faible valeur du

colis (40 à 50 F.). Cependant la Cour, confirmant l'appréciation du Tribunal, a préféré privilégier le caractère exclusivement préparatoire de ces faits.

Dans une autre affaire, la Société JOHNSON & JOHNSON a assigné la Société BEIERSDORF en déchéance de ses droits sur une marque TRICOPLAST déposée pour désigner une bande adhésive élastique et en général des objets pour pansements.

La société défenderesse a versé aux débats des éléments dont la date se situait dans le délai quinquennal litigieux :

- deux lettres de BEIERSDORF, l'une à l'Hôpital BROUSSAIS, l'autre à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux et accompagnées d'une bande "Tricoplast";
- une attestation faisant état de contacts poursuivis depuis 1982 aux fins de présentation de la bande Tricoplast ;
- et d'autres correspondances annonçant l'envoi d'échantillons ou attestant la réalisation de tests.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 décembre 1986 (128)) a retenu que ces actes réalisés "*sur une très petite échelle*" étaient des essais préparatoires à la commercialisation sans contact avec la clientèle qui ne rapportaient pas pour autant la preuve d'un usage de la marque ayant un lien direct avec la conquête du marché.

Le Tribunal a relevé que n'était pas rapportée la preuve d'autres éléments notamment l'envoi de tarifs ou la production de factures de ventes .

Les seuls actes préparatoires destinés à tester le marché français ne s'intègrent pas dans un circuit commercial.

Ainsi, faute de rapporter la preuve d'actes de commercialisation *"ou à tout le moins de préparatifs sérieux en vue de l'exploitation de sa marque"*, la Société BEIERSDORF a été déclarée déchue. .

Dans une autre espèce, un sieur MANUEL CANOVAS et sa cessionnaire ont sollicité, le 30 octobre 1985 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, la déchéance des droits d'une dame ISABELLE CANOVAS sur la marque CANOVAS.

Aucun acte de publicité, aucune campagne de lancement n'ont été entrepris avant le 30 octobre 1985.

Le Tribunal a fait droit à cette demande le 4 juin 1987 (129). Il a jugé que de simples projets même avancés ne constituaient pas une exploitation publique et non équivoque.

La seule intention d'exploiter, même établie, ne permet pas de faire obstacle à la déchéance.

Le Tribunal ne pouvait prendre en considération la mise en vente d'un parfum postérieure à la demande .

La Cour d'Appel de VERSAILLES (7 février 1991 (130)), évoquant une demande en déchéance introduite le 30 mars

1988 par une Société LANVIN PARFUMS à l'encontre d'une Société NUTRI METICS titulaire d'une marque MAGNIFICAT, a considéré qu'une étude confiée à une société en vue de créer une eau de toilette au nom de MAGNIFICAT , caractérisée par une proposition d'étude du 7 janvier 1988, la proposition d'un dessin de cartonnages non daté, et concrétisée par une facture du 16 mars 1988 était exclusivement constitutive d'actes préparatoires ainsi que l'avait d'ailleurs qualifiée la société défenderesse.

Par conséquent, ces actes préparatoires étaient insuffisants à permettre de retenir l'exploitation de la marque. L'exploitation doit en effet avoir été faite en contact avec la clientèle.

De même, la Cour d'Appel de PARIS (24 mars 1992 (131)) a considéré qu'une Société TRICOTS GIOVANNI, assignée en déchéance d'une marque GIOVANNI par une Société TRADICION CALZADOS, ne pouvait pas se prévaloir des pourparlers engagés avec une autre entreprise pour la commercialisation des produits visés au dépôt.

Il ne s'agissait en effet, que de simples projets non concrétisés.

La Cour a par ailleurs retenu qu'il n'était nullement fait mention de la marque en cause.

Ajoutons que les pourparlers remontaient à 1988 et que la déchéance n'avait été demandée que plus tard ,le 25 juin 1990.

Si l'intention d'exploitation de la marque était sérieuse, elle aurait pu se concrétiser entre ces deux dates.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 16 février 1996 (132) a prononcé à compter du 9 mars 1995 date de la demande, la déchéance d'une marque BOHEME déposée par une Société L'OREAL pour désigner des eaux de toilette.

Pour tenter de faire échec aux conclusions des Sociétés PRESTIGE, ALM SERVICES, et MAXI'S tendant à la déchéance, la Société L'OREAL avait versé aux débats, des extraits de presse d'avril et mai 1995 donc postérieurs à la demande. Ils faisaient état du tournage en janvier 1995 d'un film publicitaire pour la campagne de lancement de l'eau de toilette BOHEME.

Le Tribunal, après avoir relevé l'exploitation effective de la marque postérieure à la date de la demande, a jugé que *"la simple évocation du tournage publicitaire, en janvier 1995 dans ces extraits, en l'absence de tout autre document permettant de dater et de quantifier les actes préparatoires, est insuffisante pour établir l'usage sérieux en France de la marque Bohème, L'Oréal, se bornant à affirmer qu'à l'évidence, les préparatifs du lancement remontaient à plusieurs mois avant l'assignation"*.

Ce jugement qui a prononcé la déchéance de la marque BOHEME en application de l'article 714 -5 du C.P.I. n'a pas

expressément exclu que des actes préparatoires puissent rapporter la preuve d'un usage sérieux au sens de la loi nouvelle.

Ce qu'il reproche à L'OREAL, c'est de ne pas avoir fourni d'autres documents de nature à "*dater et quantifier les actes préparatoires*".

Observons en outre que l'article 12 § 1 de la directive communautaire du 21 décembre 1988 dispose qu'un commencement ou une reprise de l'usage met obstacle à la déchéance sauf lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise interviennent dans les trois mois précédant la demande et sont postérieurs au moment auquel le titulaire a appris que la déchéance pourrait être demandée.

L'interprétation de la directive conduit à prendre en compte les préparatifs de l'usage si le défendeur en déchéance peut établir qu'ils sont réalisés en vue d'une exploitation réelle. Cette opinion rejoint celle de Maître MATHELY (133).

Cela ne paraît cependant pas à soi seul permettre de remettre en cause la jurisprudence dégagée sous l'empire de la loi de 1964.

Les actes préparatoires peuvent toutefois être considérés comme des indices tendant à prouver l'existence d'une exploitation réelle et sérieuse.

- b) Les actes préparatoires, indices de l'usage doivent être complétés par d'autres éléments :

Une dame VEROONE avait déposé le 13 juillet 1968 une marque TITOU ET LE PETIT CANARD désignant des livres.

Elle avait été assignée en déchéance le 20 juillet 1973 par la Société MAISON D'EDITIONS J. DUPUIS FILS et Cie. Un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI (4 novembre 1975) avait rejeté cette demande.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt(5 juillet 1977 (134)). La Cour d'Appel avait souverainement apprécié le caractère normal de l'exploitation en relevant qu'avant d'entreprendre l'impression de livres sous la marque litigieuse, Madame VEROONE avait d'abord voulu *"s'informer de manière méthodique des conditions techniques et financières de l'exploitation de la marque"*. Madame VEROONE avait d'ailleurs présenté ses recherches préalables non comme des actes d'exploitation, mais comme une justification du temps qui s'était écoulé entre la date du dépôt et celle de l'exploitation effective de la marque, l'exploitation n'étant d'ailleurs pas tardive.

Dans une autre espèce, la Société FLODOR avait déposé une marque SAMO pour des produits alimentaires.

La Société UNISABI l'a assignée en déchéance le 20 décembre 1985. Déboutée en première instance, UNISABI a interjeté appel.

La Cour d'Appel de VERSAILLES (8 décembre 1988 (135)) a constaté que FLODOR avait, en décembre 1980, commandé la fabrication de 123 colis de sachets plastique portant la marque SAMO et dont le prix avait été réglé (13.368 F.) en février 1981. La Cour a considéré que cet acte

préparatoire, par son coût non négligeable était assurément destiné à une suite c'est à dire, la commercialisation effective du produit dans les sachets fabriqués.

La réalité de cette exploitation résultait pour la Cour, d'une liasse de factures correspondant à des livraisons dans le délai quinquennal et qui étaient confortées par des attestations de certains destinataires.

2) Les travaux préparatoires à l'exploitation de marques pharmaceutiques :

Une Société STERWIN AG titulaire de la marque ISOPAQUE avait assigné en contrefaçon une Société LABORATOIRES BIODICA qui utilisait la dénomination X OPAC pour des produits identiques. Cette dernière avait reconventionnellement demandé la déchéance de la marque ISOPAQUE.

La Société STERWIN a versé aux débats des études, thèses et essais cliniques concernant le produit ainsi que des documents relatifs à des prospections, essais cliniques du produit ISOPAQUE ayant abouti à des rapports techniques.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (le 11 juillet 1972 (136)) a jugé que ces documents ne pouvaient pas établir la preuve de l'usage de la marque au sens de la loi.

Il a rappelé que la marque devait spécifier et distinguer un produit mis en vente et diffusé dans le

public. Les faits d'usage doivent être effectués *"en vue de la conquête du public"*. L'usage doit comporter *"un lien direct et nécessaire avec la conquête du marché"*. Ainsi, les essais, études, thèses et travaux scientifiques n'ont pas été jugés constitutifs de faits d'usage *"quand bien même ils viseraient la dénomination et quand bien même ils seraient très largement diffusés"*.

Ces faits purement scientifiques sont dépourvus de *"toute orientation commerciale"*. De même, selon le Tribunal, bien qu'utilisant des échantillons revêtus de la marque, les prospections et essais cliniques ne valent pas exploitation publique et non équivoque de celle-ci : ces actes en effet ne se situent pas sur un plan commercial malgré une certaine *"promotion"* auprès des professionnels.

Il s'agit d'une expérimentation scientifique visant à l'octroi d'un visa pharmaceutique. Le Tribunal a en outre retenu que les essais sont poursuivis dans des conditions *"strictement confidentielles"* et ne présentent donc pas le caractère public exigé par la loi.

Il a ajouté que même si ces essais *"avaient la nature de faits d'usage de marque, ils seraient délictueux, comme étant accomplis avant la délivrance du visa pharmaceutique"*.

Le Tribunal a souligné que le terme

"exploitation" devait être entendu au sens de la loi de 1857 qui posait comme condition à l'acquisition d'un droit sur une marque un usage public et non équivoque de celle-ci.

Les termes "exploitation publique et non équivoque" sont repris par l'article 11 de la loi de 1964.

Observons qu'au regard de la loi de 1857, cet usage permettait de créer un droit alors qu'au sens de la loi de 1964 il permet de conserver le droit de marque acquis par dépôt.

La déchéance pour défaut d'exploitation, instituée par la loi de 1964 n'a pas pour objet de régler un conflit entre deux usagers d'une même marque mais poursuit un but d'ordre public (137). Les critères posés par la loi de 1857 excluaient l'appréciation de l'efficacité des travaux préparatoires à l'exploitation proprement dite et la possibilité de les assimiler à un fait d'usage effectif de la marque.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 8 janvier 1973 (138) a adopté une solution inverse à celle retenue par le Tribunal de PARIS le 11 juillet 1972.

Une Société LABORATOIRES FRANCAIS DE THERAPEUTIQUE avait assigné en déchéance un CENTRE D'ETUDES DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE titulaire d'une marque HEPACITASE.

Le Tribunal a retenu que les actes d'exploitation de nature à éviter la déchéance ne devaient pas nécessairement répondre aux critères de l'usage défini par la loi de 1857.

Mais par arrêt du 23 juin 1975 (139), la Cour d'Appel de TOULOUSE a considéré "qu'eu égard à l'imprécision de la

*législation et à l'état de la jurisprudence, on ne saurait, avec certitude, assimiler, comme l'ont fait les premiers juges, les examens cliniques ou diligences tendant à l'homologation du produit en vue de sa commercialisation à des actes publics et non équivoques d'exploitation au sens de la loi du 31 décembre 1964".* Cette interprétation se situe dans la même ligne que la jurisprudence "ISOPAQUE".

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 31 janvier 1979 (140) (Société PROMOTION TECHNIQUE ./ Société LA CENTRALA INDUSTRIALA), a jugé que les essais cliniques d'un médicament marqué ne pouvaient être tenus pour une exploitation faisant obstacle à la déchéance. Selon la Cour, les essais *"ne se situent aucunement sur le plan commercial de la diffusion dans le public"* mais sur celui de la *"pure"* expérimentation scientifique. Ces essais sont effectués en vue de l'obtention du visa pharmaceutique nécessaire à la commercialisation du produit revêtu de la marque. Ainsi, ils ne constituent pas une exploitation publique et non équivoque.

Relevons que si l'on peut retenir que les actes préparatoires en vue de l'obtention d'un visa pharmaceutique ne valent pas exploitation de la marque, en revanche les délais et sujétions inhérentes à la procédure d'obtention du visa ont pu être considérées sous certaines conditions comme une excuse légitime du défaut d'exploitation.

**B) LA REPRISE OU LE COMMENCEMENT DE L'USAGE :**

La loi n'impose pas au titulaire l'exploitation ininterrompue de sa marque pendant le délai quinquennal concerné par une demande en déchéance.

La question se pose de savoir si peut être déchue une marque longuement inexploitée et dont l'exploitation a été reprise ou entreprise.

Nous distinguerons entre d'une part la situation sous l'empire de la loi de 1964 où l'usage devait avoir été entrepris avant la demande en déchéance et d'autre part, celle issue de la loi nouvelle.

**1) La situation sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 :**

Une Société belge SARTEL avait assigné le 7 janvier 1971 une Société française SARTEL en déchéance de ses droits sur une marque SARTEL.

La Cour d'Appel de DOUAI (27 mars 1973(141)) a considéré que la société française, justifiait à la date de la demande en déchéance d'une exploitation de la marque depuis plus de 6 mois et de la vente de produits de toutes les classes depuis plus de 4 mois. La Cour a écarté la demande en déchéance.

Une Société FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DIETETIQUE a assigné le 6 septembre 1974 une Société VIVIL A.MULLER en déchéance de ses droits sur des marques VIVIL.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (28 juin 1977 (142)) a jugé *"qu'il est de jurisprudence que la déchéance ne peut être prononcée dans le cas où la marque se trouve exploitée au moment où la demande en est faite et ce, même dans le cas où elle aura cessé pendant une période antérieure d'être utilisée pendant plus de cinq ans , ce qui n'est pas le cas en l'espèce"*.

Dans une autre affaire, une Société KEVIN titulaire d'une marque PASSION a assigné en contrefaçon une Société M.P.V.B. qui commercialisait des eaux de toilette sous la dénomination VIA PASSION. Les Sociétés L'OREAL et DIPARCO respectivement titulaires d'une marque MOI LA PASSION et fournisseur du produit commercialisé par M.P.V.B., sont volontairement intervenues à l'instance .

KEVIN a assigné, le 27 janvier 1989, L'OREAL en déchéance de ses droits sur la marque MOI LA PASSION .

KEVIN a soutenu que l'exploitation de la Société L'OREAL avait été frauduleuse au motif que les éléments de preuve dont elle se prévalait étaient postérieurs à l'introduction de l'action en contrefaçon dirigée contre M.P.V.B., le 15 février 1988 .Pour KEVIN, l'exploitation de L'OREAL avait été entreprise en toute hâte.

La Cour d'Appel de PARIS (17 septembre 1990 (143)) n'a pas fait droit à cette argumentation.

Elle a considéré que la loi de 1964 ne posait aucune exigence quant à la motivation de l'exploitant et ne s'attachait qu'à la matérialité de l'exploitation.

La Cour a également rappelé que le titulaire d'une marque dispose d'un droit absolu sur celle-ci et qu'il est le seul à déterminer l'emploi qui peut en être fait. *"Que dès lors que ce droit a été acquis sans fraude, son titulaire détermine seul à compter de quelle date il entend en faire usage."*

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation par arrêt du 9 février 1993 (144) a rejeté le moyen développé par KEVIN selon lequel la Cour d'Appel avait refusé de rechercher si L'OREAL avait exploité tardivement sa marque et de façon frauduleuse.

Pour la Cour de Cassation, en rappelant que la loi s'attachait à la matérialité de l'exploitation d'une marque et en retenant cette exploitation, la Cour de PARIS a exclu que la Société L'OREAL ait agi frauduleusement.

## 2) La situation sous l'empire de la loi nouvelle :

La loi nouvelle codifiée sous article L 714-5

alinéa 4 dispose :

*"L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visés au premier alinéa du présent article, n'y fait pas obstacle s'il a été (L. n° 94-102 du 5 février 1994 art.32) entrepris dans les trois mois précédant la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande".*

Les rédactions successives de cette disposition ont été critiquées pour leur manque de clarté notamment par Maître MATHELY (145).

Il résulte de la lecture littérale de ce texte que l'usage commencé ou repris, après l'expiration du délai de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, n'interdit pas en soi le prononcé de la déchéance.

On peut dire qu'il s'agit du principe .

Cependant, elle ne pourra être prononcée que si deux conditions cumulatives sont remplies :

- la déchéance doit avoir été demandée moins de trois mois après le début ou la reprise de l'exploitation ;
- le propriétaire doit avoir eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

A contrario, la déchéance sera écartée dès lors que l'une au moins des deux conditions ne sera pas remplie et notamment si l'usage a été entrepris ou repris plus de trois mois avant la demande.

Le législateur n'a pas repris le texte de la proposition de loi article 24 alinéa 2 (Assemblée Nationale proposition de loi n°952, 1987 - 1988 (146)) :

*"La demande est rejetée lorsque, à la date à laquelle elle est introduite, l'exploitation de la marque est commencée ou que des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation sont entrepris. Toutefois, l'exploitation ou les préparatifs ne sont pas pris en considération s'ils sont intervenus après une notification du demandeur en déchéance suivie, dans le délai prescrit par décret, de l'introduction de l'action".*

Monsieur THYRAUD rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat (147) expose sur ce point que: *"L'Assemblée nationale a modifié cette rédaction dans le souci de se conformer davantage à la directive évoquant une seule référence à l'éventualité d'une demande en déchéance et non pas à une quelconque notification "*.

L'article 12 § 1 de la directive communautaire du 21 décembre 1988 dispose en effet :

*"Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée".*

L'article L 714-5 érige en fait en "période suspecte" le délai de trois mois précédant la demande en déchéance: si durant ce délai, le titulaire a été informé de l'éventualité d'une action, les démarches en vue d'entreprendre ou de reprendre l'exploitation seront cependant sans portée.

On peut toutefois regretter que cette rédaction du C.P.I. impose un raisonnement a contrario et ne pose pas sans ambiguïté le principe des conséquences de l'exploitation entreprise ou reprise (sauvegarde de la marque) et ses exceptions (délai de trois mois-connaissance du risque immédiat encouru).

Se pose en tout cas la question de l'interprétation de l'expression "connaissance de l'éventualité de cette demande".

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 16 janvier 1995 (148), bien qu'appliquant l'article 11 de la loi de 1964, fournit peut-être un élément de réponse.

Une Société U.F.C. titulaire d'une marque BABY COOL DIFFUSION a assigné en contrefaçon, le 29 octobre 1990,

une Société LA COMPAGNIE DES BEBES qui avait déposé une marque BABY COOL. Celle-ci a conclu le 27 novembre 1991 à la déchéance des droits d'U.F.C. sur sa marque.

La loi du 31 décembre 1964 s'appliquant en l'espèce, la Cour de PARIS a rappelé que sous l'empire de cette loi *"aucune conséquence ne peut être tirée du fait que l'exploitation a été entreprise après que la COMPAGNIE DES BEBES ait fait observer par conclusions du 10 avril 1991 que celle-ci (la marque) ne serait pas utilisée en France"*.

On peut déduire de cette motivation qu'a contrario, si dans une espèce régie par la loi de 1991 des conclusions faisaient état du non-usage d'une marque sans en demander expressément la déchéance, la reprise postérieurement à ces conclusions serait suspecte . La déchéance serait ainsi vraisemblablement prononcée si les conclusions la demandant étaient régularisées moins de trois mois après cette reprise d'exploitation.

Une bonne précaution pour le plaideur qui envisage de demander la déchéance et veut éviter que lui soit opposée une reprise de l'exploitation serait de faire savoir au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il envisage d'intenter une action en déchéance.

Telle semble être la position du Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 15 décembre 1995 (149).

La COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE avait déposé le 25

mars 1987, une marque semi-figurative LES GRIGNOTISES D'AIR FRANCE.

Une Société FROMAGERIES BEL l'a assignée en déchéance le 4 août 1994. Après avoir rappelé le contenu de l'alinéa 4 de l'article L 714-5, le Tribunal a relevé *"que se plaçant à juste titre dans le cadre des dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la société Fromageries Bel rappelle et prouve avoir avisé la compagnie Air France de l'éventualité d'une demande en déchéance par courrier du 2 mai 1994"*.

Ainsi, aucune reprise d'exploitation par la société défenderesse ne pouvait être utilement opposée à la Société FROMAGERIES BEL si elle avait été entreprise après le courrier du 2 mai 1994 et dans les trois mois précédant la demande du 4 août 1994.

La logique voudra que l'action soit intentée dans les trois mois suivant cette lettre pour être sûr que le défendeur ne lui oppose pas une reprise ou un commencement d'exploitation supérieurs à trois mois.

Nous pouvons dire que malgré ses imperfections de rédaction, la loi nouvelle en instaurant une période suspecte, pallie le silence de la loi de 1964 et interdit au titulaire d'une marque inexploitée de préparer utilement des faits d'usage pour faire échouer la menace d'une action en déchéance.

**§ 2 - LE VOLUME DE L'USAGE :**

Le volume que doit revêtir l'usage de la marque pour que cette exploitation soit prise en considération n'a pas été défini par la loi. La jurisprudence s'est efforcée de poser le principe selon lequel l'exploitation doit être appréciée sous l'angle qualitatif et non quantitatif.

Cette appréciation peut se faire en fonction de la nature du produit et du marché en cause.

Elle peut également tenir compte d'éléments extérieurs.

**A) LE PRINCIPE DEGAGE PAR LA JURISPRUDENCE :**

Par jugement du 18 novembre 1972 (150) (Société PETIT et Cie et Société S.F.P.B. BITULAC ./ Société CORROSION PREVENTION), le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un litige relatif à une marque ANOGAL, a retenu que la loi n'a pas fixé de seuil au-delà duquel un certain volume de chiffre d'affaires serait seul tenu pour suffisant pour prouver l'exploitation d'une marque.

Une marque YAN a été déposée par une Société LA GRANDE BRASSERIE MODERNE pour désigner des boissons. Celle-ci a assigné en contrefaçon les Sociétés des EAUX DE VOLVIC, OASIS et SO.OO.BQR., lesquelles ont sollicité la déchéance de la marque YAN.

Le Tribunal de Grande Instance de LILLE (15 janvier 1979 (151)) a rappelé que la loi n'imposait aucune exigence quantitative. Il a également jugé que la société défenderesse en déchéance avait justifié de ventes qu'il a qualifiées "*d'insignifiantes*" mais qui ne sauraient pour autant être une simple façade pour éviter la déchéance.

La Cour d'Appel de PARIS (17 juin 1991 (152)), sur des conclusions d'une Société LOGMAN MARKETING défenderesse en contrefaçon, tendant à la déchéance d'une marque LISLEY déposée par une Société C.F.E.B. SISLEY , a jugé que cette dernière avait démontré une exploitation suffisante qualitativement. C'est en effet à cet égard "*qu'il convient de l'apprécier et non pas selon son importance quantitative*".

De même la Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 17 novembre 1988 (153) a considéré que la notoriété de l'exploitation n'était pas une condition exigée par la loi.

La Société FOURNIER DEMARS titulaire d'une marque ZESTE avait assigné en contrefaçon la Société PERRIER qui avait demandé la déchéance de FOURNIER. Cette dernière s'était prévalu de l'exploitation par un tiers qui avait justifié de ventes du produit ZESTE à des détaillants hôteliers ou débitants de boissons. La Cour a retenu l'exploitation publique et non équivoque de la marque bien que le produit n'ait pas été

vendu à des grossistes ou à des magasins à grande surface comme le pratique la Société PERRIER.

Dans une autre affaire, un sieur SIGNOLES ,titulaire des marques CHIPIE notamment pour les produits de la parfumerie (classe 3), avait assigné en contrefaçon la Société C.E.P. qui avait déposé une marque LES CHIPPY'S. C.E.P. avait sollicité la déchéance de SIGNOLES.

La Cour d'Appel de NANCY (9 novembre 1993 (154)) a jugé que même si les marques de SIGNOLES en cause, ont réalisé l'essentiel de leur chiffre d'affaires dans le domaine du vêtement, l'activité dans le domaine de la parfumerie n'a pas été négligeable et elle n'avait nul besoin d'être très importante pour empêcher la mise en oeuvre de la déchéance. *"Il suffit qu'elle soit réelle et non limitée à l'envoi d'échantillons"*.

Les Sociétés BREUER et BROTHER & BROTHER assignées en contrefaçon par le YACHT CLUB DE FRANCE ont, à titre subsidiaire demandé la déchéance partielle pour les tissus (classe 25), des droits de celui-ci sur sa marque semi-figurative comprenant la dénomination YACHT CLUB DE FRANCE.

Par jugement du 28 février 1996 (155), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu l'exploitation réelle de la marque en cause *"même si elle est peu importante"*. Les seuls documents versés aux débats étaient en effet 4 produits de la classe 25 sur lesquels la marque était apposée et un catalogue daté présentant les produits.

**B) L'APPRECIATION DE LA QUALITE DE L'USAGE FONCTION DE LA NATURE DU PRODUIT MARQUE :**

Par jugement du 18 juin 1985 (156) , sur une demande en déchéance introduite par une Société O'CEDAR à l'encontre d'une marque TAC déposée par l'U.G.S., le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a prononcé la déchéance au motif que les actes de commercialisation n'ont porté que sur un volume extrêmement réduit au regard du marché des produits en cause et qu'ils seraient intervenus sur une période très brève.

Dans son appréciation, le Tribunal semble avoir pris en considération l'importance du marché potentiel, l'opposant à la faible quantité dont la commercialisation avait été prouvée.

1) Les articles vestimentaires :

Une Société JANSEN DE WIT SCHIJNDEL titulaire d'une marque BIX pour désigner des vêtements d'enfants (classe 25) a été assignée en déchéance de ses droits par une Société BIC.

La Société JANSEN a produit des factures de vente de paires de chaussettes en France. La Cour d'Appel de PARIS (13 janvier 1977 (157)) a relevé qu'un total de

8.934 paires avait été vendu en plusieurs années dans 5 départements.

Elle en a déduit que les faits exposés ne pouvaient être qualifiés de simulacre d'exploitation.

Par ailleurs, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (26 mai 1986 (158)) a écarté une demande en déchéance présentée par une Société KING CORNER DIFFUSION à l'encontre d'une marque VALLEE BLANCHE déposée par une Société MONCLER pour désigner tous vêtements de sport (classe 25).

Il a jugé que si les ventes n'avaient pas été importantes quant à leur nombre, elles étaient néanmoins réelles bien qu'il s'agisse d'articles de bas de gamme compte tenu de leur prix.

Une Société allemande ARA JERSEY ARTHUR APITZ titulaire de la marque ARA pour des vêtements de sport a assigné en contrefaçon une Société PARISIENNE DE CONFECTION DE PANTALONS. Celle-ci a reconventionnellement demandé la déchéance de la marque opposée .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 octobre 1989 (159)) a jugé que la société allemande a rapporté la preuve de l'exploitation de sa marque, en établissant la vente de ses produits à 5 détaillants français. *"Si le nombre des points de vente est restreint, il n'en demeure pas moins que la société demanderesse justifie*

*avoir réalisé pendant 5 ans un chiffre d'affaires annuel de plusieurs centaines de milliers de Deutsche Mark ".*

2) La parfumerie :

Une Société FABERGE INCORPORATED a attiré la Société BOURJOIS devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour voir prononcer la déchéance de la marque FEMINA déposée notamment pour la parfumerie (classe 3). Le Tribunal (13 janvier 1987 (160)) a constaté que les 140 factures versées aux débats par BOURJOIS concernaient aussi bien des ventes à des détaillants qu'à des centres commerciaux, un peu partout en France et a porté sur plusieurs milliers de flacons (4 à 5000). La *"quantité si elle n'est pas très importante ne peut cependant être considérée comme dérisoire ou ridicule"*. La Cour d'Appel de VERSAILLES par arrêt du 8 octobre 1987 (161) a confirmé le jugement qui avait écarté la déchéance. Si l'exploitation n'a pas été intensive, elle n'était cependant pas sporadique ou ponctuelle. Elle a en outre ajouté que le nombre des factures, leur étalement dans le temps comme les quantités envoyées (parfois 320 par facture) excluaient qu'il ait pu s'agir de la part de la société licenciée d'un simple échantillonnage de produits. Au contraire, en dépit du *"modeste chiffre d'affaires réalisé"* , l'exploitation avait été *"réelle et sérieuse"*.

En sens inverse, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 février 1989 (162)) a jugé l'exploitation d'une marque DERMADOUCE accidentelle et sporadique.

Une dame LAINE avait assigné, le 4 janvier 1988 en déchéance, une Société LABORATOIRE LACHARTRE titulaire d'une marque DERMADOUCE.

Le Tribunal a relevé que la fabrication et la livraison des produits de la marque, comprenant des crèmes, des savons, shampoings et eaux de toilette, avait cessé en juin 1982.

Les attestations de pharmaciens versées ont selon le Tribunal démontré une commercialisation accidentelle et sporadique de produits dont le coût était cependant faible et l'utilisation relativement fréquente.

### 3) Les ouvrages en langue étrangère :

Une marque SILHOUETTE avait été déposée par une Société HARLEQUIN ENTREPRISE pour désigner des livres. Celle-ci avait assigné en contrefaçon une Société ATELIERS DE FABRICATION D'AGENDAS laquelle avait demandé qu' HARLEQUIN soit déchue de ses droits .

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 2 février 1989 (163) a examiné les pièces versées au dossier pour justifier de l'exploitation de la marque SILHOUETTE. Une librairie SMITH à PARIS spécialisée dans la vente

d'ouvrages en langue anglaise, vendait depuis plusieurs années un certain nombre d'exemplaires de 5 titres paraissant chaque mois dans la collection SILHOUETTE de la Société HARLEQUIN.

La société défenderesse a justifié d'une commande dans le délai par cette librairie qui portait sur 30 exemplaires d'un livre "Christmas Stories" édité sous la marque SILHOUETTE.

La Cour a jugé qu' *"en raison du caractère très particulier tenant à l'usage de la langue anglaise"*, cette exploitation est régulière et réelle, bien qu'elle ne porte que sur un nombre peu important de livres.

#### 4) Les produits de prix élevé :

Une Société CHLORIDE GROUP a assigné une Société E.S.B. en déchéance de ses droits sur deux marques EXIDE et sur une marque IRONCLAD EXIDE déposées pour désigner des accumulateurs électriques et leurs pièces détachées (classe 9). Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (8 février 1983 (164)) a retenu que deux onduleurs avaient été commandés à la Société E.S.B., l'un d'un prix de 250.000 F. , l'autre de 180.000 F. Ainsi pour le Tribunal, l'exploitation n'était ni limitée ni sporadique.

## 5) Les produits de luxe :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (27 mai 1986 (165)) a rejeté une demande en déchéance introduite, le 8 février 1985 par une Société THE RITZ HOTEL LIMITED, à l'encontre d'une Société FRANCISPAM titulaire d'une marque RITZ pour désigner du tabac et des articles pour fumeurs.

L'exploitation a eu lieu par un tiers, la Société CARTIER avait en effet chargé une société liée à la Société FRANCISPAM de fabriquer des briquets comprenant dans leur référence le nom RITZ.

Le Tribunal a pris en compte, le nombre de briquets livrés par le fabricant à CARTIER, chaque année pendant 3 années comprises dans le délai litigieux (1982 : 45 ; 1983 : 105 ; 1984 : 20), ainsi que les briquets revendus par CARTIER à ses concessionnaires (1983 : 75 ; 1984 : 45 ; 1985 : 22 ).

*Il a jugé que "s'agissant d'un produit de luxe ces chiffres sont suffisants pour dire que les sociétés défenderesses à l'action en déchéance ont fait exploiter la marque RITZ de façon publique et non équivoque".*

## 6) Les produits alimentaires :

Dans une instance en déchéance introduite par une Société DISTRIMAG à l'encontre d'une Société dite

SODIMA, titulaire d'une marque LE KANGOUROU déposée pour des produits alimentaires, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (2 novembre 1987 (166)) a retenu la réalité de l'exploitation.

Il a jugé que deux factures avaient établi que la Société SODIMA avait vendu pour un montant d'environ 3.000 F. à différents Centres LECLERC, des goûters à tartiner composés à 45 % de fromage frais, sous la marque KANGOUROU.

Selon le Tribunal, une commercialisation de cette importance ne saurait être considérée comme sporadique.

**C) L'INFLUENCE D'UN ELEMENT EXTERIEUR SUR L'APPRECIATION  
DU VOLUME DE L'USAGE :**

L'importance de l'exploitation peut varier et une exploitation apparemment insuffisante car "tardive" pourrait être retenue.

Une COMPAGNIE FRANCAISE DES PRODUITS ORANGINA avait assigné le 29 décembre 1972 une Société GESFOR titulaire d'une marque internationale NARANJINA en déchéance de ses droits. La Société GESFOR avait acquis la marque en cause en octobre 1971.

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 27 septembre 1976 (167) a considéré qu'alors que GESFOR n'était propriétaire de la marque que depuis octobre 1971, il avait montré quelques diligences et avait fait procéder

au cours de l'année 1972 , à un début d'exploitation d'une certaine constance et qui n'était pas fictive. La Cour a pris en compte dans leur ensemble les éléments avancés "*dont certains, à eux seuls, seraient peut-être insuffisants pour justifier le rejet de la mesure de déchéance*" et a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un simple échantillonnage. La Cour avait d'ailleurs fait le total des bouteilles commandées ou livrées avant la date de la demande en déchéance, 34.100.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (Société MAISON D'EDITIONS JEAN DUPUY ./ . Dame VEROONE) a prononcé un arrêt de rejet le 5 juillet 1977 (144) au motif que la Cour d'Appel avait relevé que Madame VEROONE défenderesse en déchéance s'était informée de manière méthodique des conditions financières et techniques d'exploitation de la marque.

Ces recherches préalables étaient donc une justification du temps écoulé entre la date du dépôt et l'époque de l'impression du premier livre.

La Cour de Cassation a en outre jugé que la Cour d'Appel avait souverainement apprécié le caractère normal de l'exploitation de la marque en constatant que les deux factures portaient chacune sur la vente de 100 livres TITOU ET LE PETIT CANARD et que pour avoir été "*restreinte*" , l'exploitation de la marque n'en avait pas moins été réelle.

**D) L'EXISTENCE D'UN FAIT UNIQUE D'USAGE :**

Des décisions se prononcent pour l'insuffisance d'un fait unique d'usage.

D'autres en revanche lui reconnaissent une certaine efficacité.

Se pose également la question de savoir si l'usage sérieux peut résulter de la seule exposition de produits revêtus de la marque.

1) Fait unique jugé insuffisant :

Une Société FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE avait assigné la Société VIVIL A. MULLER et Cie en déchéance de ses droits sur des marques VIVIL. La Cour d'Appel de PARIS (15 mars 1979 (169)) a considéré que le seul élément, à savoir une facture tendant à attester l'existence d'une exploitation, n'était pas probant et qu'en tout état de cause, à admettre la réalité de cette facture, la Société VIVIL ne saurait prouver l'exploitation publique et non équivoque de sa marque. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation par arrêt du 3 mars 1981 (170) a rejeté le pourvoi de la Société VIVIL selon lequel *"les motifs donnés ne permettent pas de savoir si la Cour s'est déterminée en fait ou en droit lorsqu'elle a écarté comme ne correspondant pas aux exigences légales, la facture*

*invoquée par la Société Vivil même rapprochée des autres faits allégués".*

Pour la Cour de Cassation, l'arrêt de la Cour d'Appel a été "*dûment motivé*" et celle-ci a justifié sa décision lorsqu'elle a constaté que l'existence d'un seul fait d'usage n'apportait pas la preuve d'une exploitation publique et non équivoque.

Dans une autre instance, suite à une demande en déchéance introduite par une Société L'INDEMAILLABLE à l'encontre d'une Société TISSEAU FRERES titulaire d'une marque LATITUDE , le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS (4 février 1980 (171)) a jugé que la production du seul élément qui pouvait être retenu en faveur de la société défenderesse, une facture d'achat d'étiquettes LATITUDE, était insuffisante pour prouver l'exploitation alléguée.

Par ailleurs, la Société BONGRAIN a assigné la Société BOUET en déchéance d'une marque VALMONT CAVES DE VIRAZEL. La société défenderesse s'est alors prévaluée d'une facture d'un imprimeur VEDREINE relative à l'impression de conditionnements et d'emballages comportant la dénomination VALMONT.

Par jugement du 22 février 1990 (172), le Tribunal de Grande Instance MILLAU a relevé que l'existence d'un seul fait d'usage ne saurait constituer la preuve d'une exploitation publique et non équivoque. Il s'agissait, selon le Tribunal d'un acte isolé.

La solution peut s'expliquer par le fait que l'acte unique ne concernait que la facturation par l'imprimeur à la Société BOUET , des emballages qu'il avait confectionnés. La preuve de la commercialisation n'était donc pas rapportée.

Il s'agissait en réalité d'un acte préparatoire à l'exploitation.

Attraite en contrefaçon, par une Société RENAUD COINTREAU, la Société canadienne CORDON BLEU INTERNATIONAL avait reconventionnellement demandé la déchéance d'une marque LE CORDON BLEU déposée pour des produits alimentaires.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (23 mars 1990 (173)) a jugé qu'*"une seule facture, en l'absence de tout autre élément n'est pas suffisante"*.

D'autres décisions n'ont cependant pas été si catégoriques.

## 2) Fait unique jugé suffisant :

Dans un litige opposant un sieur BILLAT à la Société DES LABORATOIRES PHYTOPHARMA , le Tribunal de Grande Instance de PARIS (2 mars 1974 (174)) a jugé que la mise sur le marché d'une boîte d'un produit

pharmaceutique de marque ORTHOGENOL dans le délai, a établi que le produit était toujours proposé à la vente au public dans les pharmacies.

La déchéance a été écartée .

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 23 janvier 1976 (175) a infirmé le jugement sur ce point en retenant que d'après d'autres éléments concordants la marque avait déjà cessé d'être exploitée depuis environ quatre ans à la date de la vente de la boîte. Ainsi dans ces conditions, l'acquisition d'une boîte d'ORTHOGENOL ne saurait être considérée comme publique et non équivoque.

Cet arrêt n'exclut donc pas d'emblée qu'un acte de vente, dûment prouvé, puisse mettre en échec une action en déchéance. La Cour apparaît s'être déterminée en fonction d'autres éléments établissant la cessation de faits d'exploitation de la marque.

Dans une autre affaire, un sieur BERNARDIN propriétaire d'une marque CRAZY avait assigné en contrefaçon un sieur KIKOINE, une Société GOLD PRODUCTION et d'autres défendeurs, lesquels ont demandé la déchéance de la marque CRAZY.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (3 juin 1983 (176)) a retenu que l'exploitation de la marque litigieuse résultait uniquement de la production aux débats d'une photographie d'un vêtement sur lequel figurait outre cette marque, la mention de l'année 1982 comprise dans le délai quinquennal concerné.

Par un arrêt du 7 octobre 1986 (177), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi d'une Société S.I.E.P. qui avait été déboutée par la Cour d'Appel de TOULOUSE d'une action en déchéance à l'encontre d'une Société LA DEPECHE DU MIDI titulaire d'une marque PULBI-TARN.

La Société S.I.E.P. reprochait à la Cour de TOULOUSE d'avoir écarté la déchéance en raison d'un seul fait d'usage : la diffusion du seul numéro 0 du périodique PUBLI-TARN.

La Cour de Cassation a jugé que la juridiction du second degré avait souverainement apprécié l'existence d'une exploitation publique et non équivoque.

La "Cour suprême" , si elle avait tenu pour principe qu'un fait unique d'usage quel qu'il soit , était insuffisant pour établir la preuve de l'exploitation d'une marque objet d'une action en déchéance, aurait vraisemblablement énoncé ce principe plutôt que de s'en tenir à celui du caractère souverain de l'appréciation des faits par le juge du fond.

Ainsi cet arrêt rappelle-t-il que seules doivent compter les données d'espèce que les juridictions du fond apprécient souverainement.

Une marque AGENA avait été déposée par une Société AGENA ayant son siège à ANNECY pour désigner des services de location de machines et d'installations de bureaux.

Une Société AGENA de PARIS avait demandé la déchéance de la marque AGENA.

La Société d'ANNECY s'était prévalu de l'exploitation de sa marque par une Société LOC'AGENA.

En première instance, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (8 mars 1988 (178)) avait déduit des documents versés, qu'AGENA ne rapportait la preuve que d'un seul fait d'exploitation, une facture datée relative à la location d'une machine. Pour le Tribunal une exploitation aussi réduite ne pouvait pas être considérée comme réelle.

En appel, la Cour de PARIS (21 novembre 1988 (179)) appréciant les mêmes documents que ceux produits en première instance, a retenu l'exploitation de la marque. L'arrêt n'a pas fait référence à un fait unique ; il a appréhendé l'ensemble des éléments et en a déduit la preuve de l'exploitation.

### 3) Effet de la seule exposition de produits marqués :

Une Société REXSON avait assigné une société suisse ESSO en déchéance de ses droits sur la partie française de marques internationales AREXONS .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (17 octobre 1977 (180)) a jugé que l'apposition de la marque en cause sur les stands de la société défenderesse ne pouvait établir à elle seule que cette société offrait à la vente et vendait en France sous cette marque les produits

désignés dans les dépôts.

Dans une autre espèce, une Société LANIFICO FRATELLI DI ANTONIO CERRUTI avait attiré devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS une Société CERRUTI INCORPORATED pour la voir juger déchue de ses droits sur la marque CERRUTI déposée pour désigner des articles vestimentaires. La Société CERRUTI INCORPORATED avait invoqué ses démarches en vue de l'obtention d'un emplacement au Salon International de l'Habillement Masculin.

Mais le Tribunal, par jugement du 14 janvier 1978 (181), a précisé que *"la simple exposition de produits portant la marque Cerruti ne saurait à elle seule constituer une diffusion commerciale "* de nature à faire échec à une action en déchéance.

Ainsi en elle-même, l'exposition de produits même offerts à la vente ne vaut pas exploitation. Cependant, elle peut constituer un élément de preuve qui peut être complété par d'autres éléments établissant la réalité de l'usage.

La Société de droit américain SHEN MANUFACTURING COMPANY titulaire d'une marque RITZ pour désigner des articles textiles à usage ménager a été assignée en déchéance par la Société THE RITZ HOTEL LIMITED.

Pour apprécier la réalité de l'exploitation de la marque en cause, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (28 novembre 1990 (182)) s'était notamment référé à une attestation dont il résultait que les produits avaient

commencé à être **vendus** "*dans le cadre d'une exposition de produits américains*".

Le Tribunal avait cependant prononcé la déchéance en raison de la ponctualité de cette exposition.

## NOTES

- (1) P.I.B.D. 1987 n° 423 III p.476
- (2) P.I.B.D. 1992 n° 526 III p. 405
- (3) P.I.B.D. 1971 n° 63 III p. 198
- (4) Annales Propriété Industrielle 1971 p.285
- (5) P.I.B.D. 1974 n° 117 III p.22
- (6) P.I.B.D. 1982 n°314 III p. 271
- (7) P.I.B.D. 1986 n° 396 III p. 294
- (8) P.I.B.D. 1994 n° 561 III p.121
- (9) P.I.B.D. 1995 n° 579 III p.15
- (10) P.I.B.D. 1981 n° 287 III p.208
- (11) P.I.B.D. 1982 n° 303 III p.127
- (12) R.I.P.I.A. 1983 p. 78 ; Annales Propriété Industrielle 1987 p.49
- (13) P.I.B.D. 1988 n° 425 III p.27
- (14) R.D.P.I. 1989 n° 22 p. 99
- (15) P.I.B.D. 1987 n° 420 III p. 400 ; R.D.P.I. 1987 n° 14 p.97
- (16) P.I.B.D. 1993 n° 551 III p. 564
- (17) P.I.B.D. 1991 n° 507 III p.550
- (18) P.I.B.D. 1995 n° 583 III p. 128 ; R.I.P.I.A. 1995 p.253
- (19) P.I.B.D. 1991 n°492 III p. 58
- (20) P.I.B.D. 1977 n° 200 III p. 372
- (21) R.D.P.I. 1996 n° 64 p. 31
- (22) P.I.B.D. 1973 n° 109 III p. 253 ; Annales Propriété Industrielle 1973 p.337
- (23) P.I.B.D. 1982 n° 302 III p. 117

- (24) Annales Propriété Industrielle 1984 p. 199
- (25) R.D.P.I. 1996 n° 67 p. 51
- (26) MATHELY, Le Droit Français des Signes Distinctifs, éditions J.N.A.1984 p.310
- (27) P.I.B.D. 1978 n° 221 III p.327 ; Annales Propriété Industrielle p.332
- (28) Annales Propriété Industrielle 1982 p. 147 note REBOUL
- (29) Annales Propriété Industrielle 1984 p.219 note REBOUL ; R.I.P.I.A. 198 p.177
- (30) P.I.B.D. 1983 n° 317 III p.38
- (31) P.I.B.D. 1988 n° 442 III p.460
- (32) P.I.B.D. 1989 n° 452 III p.174
- (33) P.I.B.D. 1988 n° 446 III p.603
- (34) P.I.B.D. 1991 n° 498 III p.236
- (35) P.I.B.D. 1993 n° 552 III p.594
- (36) P.I.B.D. 1987 n° 406 III p.76 ; R.D.P.I. 1987 n° 9 p.100
- (37) P.I.B.D. 1988 n° 438 III p.338
- (38) P.I.B.D. 1989 n° 465 III p.574
- (39) MATHELY, Le Droit Français des Signes Distinctifs, édition J.N.A. 1984 p.80 et 81
- (40) P.I.B.D. 1974 n° 117 III p.16 ; Annales Propriété Industrielle 1973 p.330
- (41) P.I.B.D. 1977 n° 184 III p. 38 ; Annales Propriété Industrielle 1977 p.222
- (42) R.I.P.I.A. 1987 p.117
- (43) P.I.B.D. 1988 n° 425 III p. 18 ; Annales Propriété Industrielle 1988 p.177 ; R.D.P.I. 1988 n° 15 p.92
- (44) R.I.P.I.A. 1995 p.274
- (45) P.I.B.D. 1975 n° 158 III p.428
- (46) P.I.B.D. 1978 n° 217 III p.255 ; Annales Propriété Industrielle 1978 p. 244
- (47) P.I.B.D. 1992 n° 521 III p.256
- (48) MATHELY, Le Droit Français des Signes Distinctifs, édition J.N.A.1984 p. 850

- (49) P.I.B.D. 1981 n° 275 III p.52
- (50) P.I.B.D. 1987 n° 412 III p.214
- (51) CHAVANNE et BURST ,Droit de la Propriété Industrielle ,  
Précis Dalloz 4e édition, n°1302 p. 745
- (52) P.I.B.D. 1989 n° 466 III p.599
- (53) P.I.B.D. 1991 n° 512 III p.711
- (54) P.I.B.D. 1992 n° 521 III p.253
- (55) P.I.B.D. 1987 n° 423 III p.480
- (56) P.I.B.D. 1990 n° 486 III p.587
- (57) P.I.B.D. 1995 n° 582 III p.91 ; R.I.P.I.A. 1995 p.41
- (58) MATHELY,Le Droit Français des Signes Distinctifs, édition  
J.N.A.1984 p.801
- (59) P.I.B.D. 1986 n° 390 III p.183
- (60) P.I.B.D. 1987 n° 416 III p.296 ; Annales Propriété  
Industrielle 1988 p. 231
- (61) P.I.B.D. 1990 n° 476 III p.264
- (62) Annales Propriété Industrielle 1992 p. 247 ; R.D.P.I. 1993  
n°87 p.59
- (63) P.I.B.D. 1992 n° 534 III p.665
- (64) R.I.P.I.A. 1995 p.266
- (65) P.I.B.D. 1978 n° 226 III p.430 ; Annales Propriété  
Industrielle 1980 p.370 ; R.I.P.I.A. 1978 p.63 note SAINT-GAL
- (66) P.I.B.D. 1987 n° 420 III p.394
- (67) P.I.B.D. 1990 n° 472 III p.115
- (68) P.I.B.D. 1989 n° 459 III p.384 ; Annales Propriété  
Industrielle 1990 p.156
- (69) P.I.B.D. 1992 n° 518 III p.185
- (70) P.I.B.D. 1976 n° 169 III p.213
- (71) P.I.B.D. 1982 n° 306 III p.168
- (72) P.I.B.D. 1974 n° 118 III p.50
- (73) P.I.B.D. 1989 n° 456 III p.303
- (74) P.I.B.D. 1986 n° 381 III p.14

- (75) cf supra (19)
- (76) P.I.B.D. 1978 n° 216 III p.236
- (77) P.I.B.D. 1984 n° 354 III p.231
- (78) R.D.P.I. 1988 n° 15 p.102
- (79) R.D.P.I. 1989 n° 22 p.76
- (80) R.D.P.I. 1988 n° 15 p.94
- (81) P.I.B.D. 1988 n° 442 III p.462
- (82) P.I.B.D. 1988 n° 446 III p.601
- (83) P.I.B.D. 1989 n° 452 III p.170
- (84) P.I.B.D. 1991 n° 497 III p.212
- (85) Annales Propriété Industrielle 1994 p.168
- (86) P.I.B.D. 1995 n° 596 III p.468
- (87) MATHELY, Le Nouveau Droit Français des Marques, édition J.N.A. 1994 p.56
- (88) P.I.B.D. 1982 n° 306 III p.169
- (89) P.I.B.D. 1987 n° 411 III p.185 ; R.D.P.I. 1987 n° 10 p.131
- (90) P.I.B.D. 1990 n° 474 III p.191
- (91) P.I.B.D. 1992 n° 520 III p.230 ; R.D.P.I. 1992 n° 40 p.78
- (92) P.I.B.D. 1984 n° 344 III p.92; R.I.P.I.A. 1984 p.21
- (93) P.I.B.D. 1993 n° 541 III p.243
- (94) cf supra (28)
- (95) cf supra (29)
- (96) Annales Propriété Industrielle 1987 p.12
- (97) Annales Propriété Industrielle 1988 p.261
- (98) Annales Propriété Industrielle 1990 p.302
- (99) Annales Propriété Industrielle 1993 p.151
- (100) P.I.B.D. 1973 n° 112 III p.280 , n° 97 III p.35 , n° 107 III p.209 ; R.T.D.C. 1973 p.88 ; R.I.P.I.A. 1973 p.22 note SAINT-GAL
- (101) cf supra (23)
- (102) R.D.P.I. 1986 n° 7 p.89

- (103)R.D.P.I. 1986 n° 7 p.91
- (104)Annales Propriété Industrielle 1988 p.181 ; P.I.B.D. 1987 n°411 III p. 185 ; R.D.P.I. 1987 n° 10 p. 131
- (105)cf supra (19)
- (106)P.I.B.D. 1991 n° 504 III p.461
- (107)P.I.B.D. 1993 n° 552 III p.596
- (108)P.I.B.D. 1986 n° 395 III p.277
- (109)P.I.B.D. 1988 n° 430 III p.138
- (110)P.I.B.D. 1993 n° 538 III p.131; Annales Propriété Industrielle 1993 p.147
- (111)P.I.B.D. 1990 n° 485 III p.548
- (112)P.I.B.D. 1994 n° 558 III p.32
- (113)P.I.B.D. 1994 n° 563 III p.187 ; R.I.P.I.A. 1994 p.28
- (114)P.I.B.D. 1995 n° 595 III p.429
- (115)P.I.B.D. 1977 n° 193 III p.324
- (116)P.I.B.D. 1983 n° 321 III p.86 ; R.I.P.I.A. 1983 p.236
- (117)P.I.B.D. 1977 n° 189 III p.160 ; Annales Propriété Industrielle 1976 p.249
- (118)cf supra (59)
- (119)R.I.P.I.A. 1984 p.210
- (120)P.I.B.D. 1973 n° 114 III p.371
- (121)P.I.B.D. 1988 n° 446 III p.597
- (122)P.I.B.D. 1995 n° 588 III p.274 ; R.I.P.I.A. 1995 p.291
- (123)P.I.B.D. 1974 n° 138 III p.427 ; Annales Propriété Industrielle 1976 p.66
- (124)P.I.B.D. 1979 n° 235 III p.177
- (125)R.D.P.I. 1989 n° 22 p.85
- (126)P.I.B.D. 1974 n° 120 III p.88 ; P.I.B.D. 1975 n° 142 III p.78; Dalloz 1974 j p.762
- (127)P.I.B.D. 1976 n° 169 III p.210; Annales Propriété Industrielle 1976 p.57
- (128)cf supra (104)
- (129)P.I.B.D. 1987 n° 424 III p.509

- (130)R.I.P.I.A. 1991 p.361
- (131)cf supra 62
- (132)P.I.B.D. 1996 n° 612 III p. 315 ; R.D.P.I. 1996 n° 464 p.31
- (133)MATHELY Le Nouveau Droit Français des Marques,édition J.N.A. 1994 p.248
- (134)P.I.B.D. 1978 n° 205 III p.7 ; Annales Propriété Industrielle 1979 p.34
- (135)P.I.B.D. 1989 n° 455 III p.269
- (136)cf supra (100)
- (137)BAUMANN, L'obligation d'exploiter les marques en droit français et allemand,édition Economica p.48
- (138)P.I.B.D. 1973 n° 100 III p.77
- (139)P.I.B.D. 1975 n° 156 III p.381 ; Annales Propriété Industrielle 1976 p.153; R.I.P.I.A. 1975 p.160 ; Gazette du Palais 1975 j p.792 note CALVO et MORELLE
- (140)Annales Propriété Industrielle 1980 p.63
- (141)cf supra (40)
- (142)P.I.B.D. 1978 n° 211 III p.127
- (143)P.I.B.D. 1991 n° 494 III p.104
- (144)P.I.B.D. 1993 n° 546 III p.389 ; Annales Propriété Industrielle 1993 p.149
- (145)MATHELY,Le Nouveau Droit Français des Marques , édition J.N.A. 1994 p.262
- (146)Proposition de loi n° 952 , Assemblée Nationale 1987 - 1988, R.I.P.I.A. 1991 p.291
- (147)THYRAUD,rapport au nom de la commission des lois n° 478 seconde session extraordinaire 1989 - 1990 , R.I.P.I.A. 1991 p.160
- (148)P.I.B.D. 1995 n° 585 III p.191 ; R.I.P.I.A. 1995 p.64
- (149)P.I.B.D. 1996 n° 609 III p.230
- (150)P.I.B.D. 1973 n° 103 III p.136
- (151)P.I.B.D. 1980 n° 270 III p.245
- (152)Annales Propriété Industrielle 1991 p.76 ; R.I.P.I.A. 1991 p.421
- (153)cf supra (83)

- (154)P.I.B.D. 1994 n° 562 III p.152
- (155)P.I.B.D. 1996 n° 614 III p.375
- (156)cf supra (108)
- (157)P.I.B.D. 1977 n° 200 III p.366 ; Annales Propriété Industrielle 1978 p.35
- (158)P.I.B.D. 1986 n° 398 III p.347
- (159)P.I.B.D. 1990 n° 473 III p.146
- (160)R.I.P.I.A. 1987 p.115
- (161)R.I.P.I.A. 1987 p.194
- (162)P.I.B.D. 1989 n° 459 III p.394
- (163)P.I.B.D. 1989 n° 458 III p.361
- (164)cf supra (116)
- (165)R.D.P.I. 1986 n° 7 p.71
- (166)P.I.B.D. 1988 n° 431 III p.162
- (167)cf supra (117)
- (168)cf supra (134)
- (169)P.I.B.D. 1979 n°246 III p.391
- (170)P.I.B.D. 1982 n° 282 III p.139 ; Annales Propriété Industrielle 1982 p.144
- (171)P.I.B.D. 1980 n° 258 III p.111
- (172)R.I.P.I.A. 1990 p.15
- (173)P.I.B.D. 1990 n° 486 III p.584
- (174)P.I.B.D. 1974 n° 132 III p.320
- (175)P.I.B.D. 1976 n° 168 III p.192 ; Annales Propriété Industrielle 1978 p.57
- (176)P.I.B.D. 1983 n° 336 III p.300
- (177)P.I.B.D. 1987 n° 413 III p.231; Annales Propriété Industrielle 1988 p.37; R.D.P.I. 1986 n° 8 p.86
- (178)cf supra (31)
- (179)cf supra (32)
- (180)cf supra (76)

(181)R.I.P.I.A. 1978 p.127

(182)P.I.B.D. 1991 n° 497 III p.207