



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

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.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

par

Pierre-Jean DECHRISTE

EXCLU DU PRET

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DROIT-SCIENCES ECO - METZ -	
N° Inv	1997-012D
Cote	D/nz 97/2
Loc.	Magasin
Cat	OCLC

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.

Chapitre 2 - Les instruments de preuve de l'usage sérieux :

L'exploitation peut être prouvée par divers types de documents. Le plus souvent, cette preuve est établie par plusieurs documents. Il y a alors coexistence entre les éléments qui se recoupent.

Le titulaire peut verser aux débats des documents commerciaux (section 1) ou des documents établissant la diffusion dans le public (section 2). Les documents émanant de tiers peuvent également tendre à prouver l'exploitation (section 3).

Section 1 - Les documents commerciaux :

La diffusion commerciale est principalement établie par les factures (§ 1), mais peut l'être également par tous autres documents commerciaux (§ 2): tarifs, bons de commande ou de livraison.

§ 1 - LES FACTURES :

La facture est l'écrit dressé à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services. Elle constate l'existence de cette opération commerciale et en précise les conditions (1).

Le législateur pose en principe l'établissement d'une facture. L'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dispose en son article 31 alinéa 1 :

"Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation".

L'alinéa 3 est rédigé comme suit :

"La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors T.V.A. des produits vendus ou des services rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service, quelle que soit leur date de règlement".

La facture peut ainsi apporter la preuve de l'exploitation commerciale d'une marque par la vente du produit ou de la prestation du service qu'elle désigne. Encore faut-il que les énonciations soient précises . Un simple paiement par un ou plusieurs destinataires n'est pas suffisant.

L'importance de ce mode de preuve est mise en lumière par un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 18 octobre 1989 (2).

Une Société SYNTEX PHARM avait assigné en déchéance une Société suisse LABORATOIRE Dr E. HOMBERGER titulaire d'une marque SINARYL.

Cette dernière avait notamment produit divers mandats en francs suisses adressés, dans le délai concerné, par des clients français à un expéditeur non dénommé, mandats auxquels étaient jointes des mentions manuscrites sans aucune indication d'origine reprenant

le nom du client , le nom du produit SINARYL et le coût de l'expédition.

Le Tribunal a jugé que ces mandats ne faisaient aucune référence au produit auquel ils s'appliquaient et que les mentions jointes ne lui ont pas permis de connaître la société dont elles émanaient.

Aussi en l'absence de facturation officielle ,ces documents ne pouvaient pas être retenus pour prouver l'exploitation publique et réelle de la marque SINARYL en France.

Pour valoir preuve, les factures versées par le titulaire de la marque objet de la demande en déchéance doivent contenir certains renseignements et émaner de sa personne. Dans d'autres hypothèses c'est le titulaire qui est le destinataire des factures.

A) LE CONTENU DES FACTURES :

Pour établir un usage sérieux les factures doivent contenir certaines mentions et établir la livraison du produit ou la prestation du service. Des contestations relatives à l'authenticité des factures peuvent surgir.

1) Les mentions devant figurer sur les factures :

Les factures doivent avoir une date, faire référence à la marque attaquée, indiquer le nom du destinataire.

a) Les factures doivent mentionner la date de la vente ou de la prestation du service :

Pour valoir preuve utile, la facture doit établir un fait d'exploitation dans le délai quinquennal.

Une Société L. MANETTI H. ROBERTS titulaire d'une marque NEUTRO ROBERTS a assigné en contrefaçon une Société FLORI ROBERTS laquelle a conclu le 26 novembre 1992 à la déchéance de la marque NEUTRO ROBERTS. Le délai à prendre en considération était donc compris entre le 26 novembre 1987 et le 26 novembre 1992. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (11 février 1993 (3)) a jugé que les deux factures produites par la Société MANETTI et adressées à une société de COURBEVOIE les 4 mai et 21 juillet 1987 ne constituaient pas une justification utile. Elles avaient été émises en dehors de la période critique.

b) Les factures doivent faire référence à la marque attaquée :

Une Société TOBAN, défenderesse à une action en contrefaçon introduite par une Société FURYO titulaire d'une marque FURYO pour désigner des produits vestimen-

taires, a demandé la déchéance de la marque opposée.

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 2 juin 1993 (4) a relevé que les factures versées par FURYO, si elles précisaient les noms des modèles vendus, n'en n'indiquaient pas expressément la marque.

Ainsi elles ne permettaient *"pas de savoir si la marque FURYO a été effectivement exploitée, les noms des modèles ne fournissant à cet égard aucun moyen de rapprochement utile"*.

La Cour a en outre précisé que les relevés de chiffre d'affaires étaient encore moins probants puisqu'ils ne permettaient même pas de connaître la nature des articles vendus.

Cette rédaction permet d'admettre que la Cour n'a pas exclu que les éléments résultant des factures auraient pu être complétés par d'autres données.

Dans une autre espèce, une Société italienne FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO a déposé une marque internationale semi-figurative comprenant un élément dénominatif LANA GATTO et un élément figuratif représentant une tête de chat.

Cette société a attiré en contrefaçon une Société NOUVELLE TEXTILE SAINT-MACLOU devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS .

Celle-ci a reconventionnellement demandé la déchéance de la marque semi-figurative.

Par jugement du 15 mai 1991 (5), le Tribunal a écarté

la demande en déchéance constatant que les factures portant la mention LANA GATTO associée à une tête de chat, pour différents montants en francs français établissaient une exploitation suffisante en France.

c) Les factures doivent indiquer le nom du destinataire:

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (19 février 1976 (6)) n'a pas retenu les factures versées par la Société DAIMLER BENZ faute d'indication du nom du destinataire.

Elle a rejeté la demande en déchéance de la Société DES VERRERIES DU LOING défenderesse en contrefaçon, pour d'autres motifs.

2) Les factures doivent établir la livraison du produit ou la prestation du service :

Pour s'opposer à une action engagée par une Société MAISON D'EDITIONS JEAN DUPUIS à l'encontre d'une dame VEROONE en déchéance de ses droits sur une marque TITOU ET LE PETIT CANARD déposée pour désigner des livres (classe 16), celle-ci avait produit des factures conditionnelles .

La Cour d'Appel de DOUAI (4 novembre 1975 (7)) a rejeté cette demande considérant que ces factures conditionnelles produites ne couvraient pas une livraison éventuelle ou fictive mais avaient été

établies à l'occasion de dépôts et de ventes à paiement différé.

Dans une instance en déchéance introduite par une Société TOLLENS à l'encontre d'une Société BONDEX INTERNATIONAL propriétaire d'une marque BONDEX, la Cour d'Appel de PARIS (9 novembre 1988 (8)) a jugé qu'une facture "pro forma" ne saurait être retenue comme preuve d'exploitation de la marque puisqu'aucun autre élément n'a établi qu'il y avait eu une commande effective et une livraison de la marchandise et de surcroît, elle ne concernait aucun produit désigné sous cette marque.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 février 1989 (9)) , statuant sur la demande d'une dame LAINE en déchéance des droits d'une Société LABORATOIRE LACHARTRE sur une marque DERMADOUCE, a rejeté les factures d'avoir établies pour la société défenderesse au bénéfice de pharmaciens lui ayant retourné des produits de la marque DERMADOUCE dans le délai de 5 ans concerné. En effet, selon le Tribunal, les factures d'avoir n'ont fait la preuve que du retour au LABORATOIRE LACHARTRE des produits non vendus.

On peut certes observer que s'il y a eu retour, c'est qu'il y a eu livraison et donc offre des produits à la vente. Il est vrai que la date n'en pas été précisée.

3) Les contestations relatives à l'authenticité des factures :

Une Société FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE a assigné en déchéance une Société VIVIL A. MULLER titulaire d'une marque VIVIL.

Par arrêt du 15 mars 1979 (10), la Cour d'Appel de PARIS a prononcé la déchéance de la marque, au motif que la facture produite ne portait pas de numéro de commande ni de conditions de paiement et était intervenue alors que la Société VIVIL avait déjà eu l'attention éveillée par une première assignation, la veille, jour pour jour, de l'échéance de cinq années suivant le dernier acte d'exploitation.

La Cour a reproché à la Société VIVIL de ne pas avoir pu étayer par un quelconque autre document la réalité de la commande ainsi facturée.

Par jugement du 4 février 1980, le Tribunal de Grande Instance d'Angers (11), a écarté 26 photocopies de factures au motif que ne constituant pas des originaux, il était impossible de savoir si les références à la marque LATITUDE déposée par la Société TISSEAU FRERES n'y constituaient pas des surcharges. La déchéance de la marque LATITUDE a donc été prononcée sur une demande d'une Société L'INDEMAILLE.

Par ailleurs, une Société REVEL propriétaire d'une marque FLORALIE pour désigner de la lingerie (classe

25) a assigné en contrefaçon une Société DEWE INTERNATIONAL , laquelle a répondu que la marque opposée devait être déchue.

La Cour d'Appel de PARIS (18 février 1980 (12)) a pris en compte pour écarter la déchéance de la marque FLORALIE, les doubles de 18 factures émises dans le délai quinquennal en cause. Un procès-verbal de constat d'huissier établissait que les factures étaient authentiques puisque établies à partir d'originaux prélevés dans les classeurs de la Société REVEL. Relevons que le jugement de première instance du Tribunal de PARIS (12 octobre 1978 (13)) avait précisé qu'elles mentionnaient le terme FLORALIE, utilisé comme marque.

Nous ferons également référence à un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 29 juin 1972 (14) .

Une Société SOGERAS titulaire d'une marque CARDIAQUINE a été assignée en déchéance par une Société MUNDIPHARMA. Celle-ci objectait notamment que les factures versées aux débats par SOGERAS n'étaient pas authentiques et que la marque avait été ajoutée après coup sur certaines d'entre elles.

La Cour a jugé que rien ne permettait de soupçonner que la mention de la marque avait été ajoutée a posteriori.

A notre sens, il appartenait effectivement à la partie qui contestait la régularité des factures de rapporter la preuve d'un éventuel ajout.

C'est d'ailleurs la solution retenue par la Cour d'Appel de VERSAILLES dans un arrêt du 8 octobre 1987 (15).

Une Société FABERGE INC. avait assigné une Société BOURJOIS en déchéance de ses droits sur une marque FEMINA déposée pour les produits de la classe 3 (notamment les parfums).

BOURJOIS a versé 139 factures échelonnées dans le temps et adressées à des détaillants.

La Cour a débouté FABERGE de sa demande et a considéré qu'alors qu'elle émettait des doutes sur l'authenticité de ces factures, elle n'avait cependant fait valoir aucun élément à l'appui de ses allégations et n'avait sollicité aucune mesure d'instruction.

B) LES FACTURES PEUVENT EMANER DE TIERS :

Généralement, les factures pour être retenues à elles seules comme preuve d'une exploitation de la marque doivent émaner du titulaire attaqué en déchéance ou d'un tiers autorisé, condition nécessaire à établir la commercialisation du produit revêtu de la marque par son titulaire ou pour compte de celui-ci.

Se pose, en outre, la question de l'incidence sur l'appréciation de l'exploitation des factures résultant d'achats ou de commandes passés en amont par le titulaire et émanant donc de tiers.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS

(25 mars 1975 (16)), a prononcé à la demande d'une Société ALFA INTERNATIONAL, la déchéance partielle pour des meubles (classe 20) d'une marque ALPHA déposée par une Société EDITIONS GRANGE BATELIERE. Les seuls documents versés aux débats, soit trois factures d'achats auprès d'un fabricant italien de 600 "*mobiletti série Parigi*" n'ont nullement justifié d'une vente quelconque au public sous la marque ALPHA de "*Petits meubles*" dont la nature n'était d'ailleurs pas définie.

- 1) Les factures portant sur une commande de papier à en-tête :

Une Société GENERALE DE TRANSPORTS ET D'INDUSTRIE a attiré un sieur ARIES pour voir prononcer la déchéance de sa marque TIA .

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (10 février 1973 (17)) a fait droit à cette demande considérant notamment qu'une facture d'une imprimerie CAPIED (dressée dans le délai) portant sur 1.000 têtes de lettre "ARIES-TIA" ne rapportait aucunement la preuve convaincante de la réalité de l'exploitation de la marque pas plus d'ailleurs que des feuilles de papier à lettre portant la marque TIA et le nom de ROBERT ARIES.

En revanche, ces documents peuvent venir compléter d'autres éléments tels des commandes de produits ou de prestations de services.

Un sieur CLAVEIROLE titulaire d'une marque MICRO SERVICE pour désigner des services avait assigné en contrefaçon les Sociétés MAUBON et MICRO SERVICE lesquelles avaient conclu à la déchéance de la marque opposée.

Par jugement du 22 novembre 1985 (18), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu pour écarter la déchéance, une facture d'une librairie papeterie concernant du papier à en-tête portant la mention MICRO SERVICE ainsi que deux commandes de prestations de service passées à MICRO SERVICE et deux propositions de documentation émises par celle-ci. Le Tribunal a pris en compte l'ensemble des documents pour juger que Monsieur CLAVEIROLE proposait ses prestations sous le terme MICRO SERVICE et exerçait une activité de conseil, service visé au dépôt.

2) Les factures portant sur une commande d'étiquettes ou d'emballages :

Par arrêt du 1er octobre 1974 (19) , la Cour d'Appel d'ORLEANS a rejeté une action en déchéance introduite par une Société FRANCEHUIL contre une Société DES HUILLERIES PRECY titulaire d'une marque FRANCEHUIL. Elle a notamment fait référence à une facture relative à la livraison à celle-ci de 315.900 étiquettes FRANCEHUIL destinées à être apposées sur les bouteilles.

Dans une autre affaire, une Société JEAN DAYME a demandé

la déchéance d'une marque BIBA en défense à une action en contrefaçon introduite par une Société LE CORSET HUGUETTE.

La Cour d'Appel de LYON (25 mai 1976 (20)) a jugé qu'il résultait des factures émises dans le délai quinquennal concerné, que la Société LE CORSET HUGUETTE avait fait imprimer des étiquettes et vignettes portant la marque BIBA qui ne pouvaient avoir d'autre usage que d'accompagner les vêtements vendus.

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (12 juillet 1978 (21)) a écarté la demande en déchéance formée par une dame SALOFF - COSTE assignée en contrefaçon par une dame GERMAIN, propriétaire de la marque SUCE-POUCE désignant des vêtements pour enfants (classe 25).

La Cour a considéré que des factures de sociétés tierces établissaient la livraison de plusieurs milliers de mètres de vignettes ou étiquettes reproduisant la marque SUCE-POUCE.

Il s'agissait là d'éléments parmi d'autres dont l'ensemble démontrait l'exploitation de la marque.

Un sieur BERNARD POTTIER titulaire d'une marque RIVOLI pour désigner entre autres produits des articles de bijouterie (classe 14) a attiré devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS une Société BHV en déchéance de ses droits sur une marque RIVOLIA. Celle-ci a conclu à la contrefaçon de sa marque et à la déchéance de la marque RIVOLI.

Le Tribunal, le 7 mars 1990 (22), a jugé que des factures OTTO WILD relatives à la fourniture d'écrins avec impression du mot RIVOLI, *"ne peuvent en elles-mêmes, parce qu'elles ne concernent pas des produits de la classe 14 , établir l'exploitation de la marque RIVOLI",* mais qu'*"il convient de constater que ces documents sont confortés par la production de factures justifiant de la vente de bijoux soit à des particuliers, soit à des détaillants "*.

§ 2 - LES AUTRES DOCUMENTS COMMERCIAUX :

Nous distinguerons entre les tarifs, les bons de commande et de livraison et les autres documents comptables.

A) LES TARIFS :

On entend par tarifs, les barèmes de prix appliqués au produit. Si la communication de ces barèmes lorsqu'ils ont été établis est obligatoire (article 33 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée par la loi du 29 janvier 1993), la loi n'impose pas de les établir (23).

Ainsi l'existence de tarifs est-elle fréquemment invoquée pour établir l'exploitation d'une marque. Les tribunaux examinent ces tarifs.

Dans l'affaire SUCE-POUCE , l'arrêt du 12 juillet 1978 (24), de la Cour d'Appel de PARIS pour écarter la déchéance, a notamment relevé que les tarifs de Madame GERMAIN s'appliquaient aux produits visés au dépôt et avaient fait mention pour les années 1974 à 1976 de la marque SUCE-POUCE.

L'authenticité de ces tarifs avait d'ailleurs été attestée par une déclaration du 22 novembre 1976 par la personne certifiant en avoir effectué le tirage sur sa machine.

Dans une autre affaire, une Société REVEL FRERES avait déposé une marque FLORALIE pour désigner de la lingerie. Elle avait assigné en contrefaçon une Société DEWE INTERNATIONAL qui avait alors conclu, le 11 novembre 1977, à la déchéance de la marque FLORALIE.

La Société REVEL outre des factures avait produit un tarif de prix de gros daté du 18 février 1977 et un tarif du 1er juillet 1977 portant tous les deux l'indication des soutien-gorges FLORALIE.

Ces tarifs étaient assortis d'une mention de l'imprimeur indiquant qu'ils avaient été livrés et facturés respectivement le 29 avril 1977 et le 21 juillet 1977.

La Cour d'Appel de PARIS (18 février 1980 (25)), confirmant le jugement du Tribunal (12 octobre 1978 (26)), a jugé que les tarifs contribuaient à prouver une exploitation publique et non équivoque de la marque. Elle a précisé que même si certains tarifs portaient la

mention "confidentiel" , celle-ci n'avait pas pour conséquence de rendre l'exploitation équivoque ou secrète. Ces tarifs étaient en effet destinés aux détaillants constituant la clientèle normale de la Société REVEL.

Par jugement du 11 mars 1982 (27)(affaire REVLON ./BOURJOIS) le Tribunal de Grande Instance de PARIS a écarté un tarif n° 156 daté de mars 1981.

En effet, le tarif était postérieur à la date de la demande en déchéance (23 février 1981) et ne pouvait donc pas être pris en considération.

Un tarif peut suffire à établir, à lui seul, la preuve de l'usage d'une marque.

BERNARD BORRELLY est titulaire d'une marque PEDALO pour désigner tous les appareils de navigation.

Il a assigné en contrefaçon de sa marque une Société EDITIONS DU CHABASSOL, laquelle a demandé à hauteur de Cour, le 21 février 1991, la déchéance de la marque PEDALO.

La Cour d'Appel de PARIS (9 janvier 1992 (28)) a jugé que *"les pièces communiquées et en particulier les tarifs de novembre 1988 et février 1989 de P.N.C.M. établissent que cette société titulaire d'une licence exclusive, a commercialisé des "pédalos" dans la période de cinq années précédant la demande en déchéance du 21 février 1991"*. La déchéance a donc été rejetée.

D'autres décisions ont fait référence aux tarifs pour apprécier l'exploitation d'une marque attaquée en déchéance :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 21 décembre 1984 (29)
(Société SADOSKY FRERES ./ . Société d'AGENCE ET DE
DIFFUSION);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 4 juin 1987 (30)
(MANUEL BLAS CANOVAS GUTTIEREZ et la Société TISSUS MANUEL
CANOVAS ./ . ISABELLE CANOVAS MERLIN et la Société CALIUS);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 25 janvier 1989 (31)
(TRIUMPH INTERTRADE AKTIENGESELLSCHAFT ./ . LANORIA NV
NYGARD INTERNATIONAL).

B) LES BONS DE COMMANDE ET LES BONS DE LIVRAISON :

Sont dépourvus de valeur probante les bons de commande émanant du titulaire attaqué en déchéance. En effet s'ils font mention du terme correspondant à la marque, ce n'est pas en tant que marque, mais tout au plus pour désigner l'entreprise.

Leur valeur probante est soumise aux mêmes exigences : exploitation réelle en France de la marque en tant que telle.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS (4 février 1980 (32)), sur une action en déchéance intentée par une Société L'INDEMAILLE à l'encontre d'une Société TISSEAU FRERES titulaire d'une marque

LATITUDE, a retenu que celle-ci ne pouvait se prévaloir de 16 photocopies de prises de commandes émanant exclusivement d'elle même et non de tiers.

Le Tribunal a également constaté que la dénomination était mentionnée non en tant que marque mais associée à la raison sociale.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (20 septembre 1990 (33)), lors d'une action en déchéance introduite par une Société IDEAL LOISIRS contre une Société CLUB MEDITERRANEE titulaire d'une marque semi-figurative MINI-CLUB , a retenu que les bons de livraison émanant de tiers ne peuvent pas à eux seuls servir de preuve.

Par ailleurs, des bordereaux de livraison ont été écartés par un jugement de la même juridiction du 15 octobre 1987 (34), dans une instance en déchéance introduite par une dame JOUFFRET contre une Société EUROPARCO titulaire de marques "JOSEPHA" , au motif que les destinataires n'étaient pas domiciliés en France.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (31 janvier 1976 (35)) a prononcé, à la demande d'une Société DURER, la déchéance d'une marque SAFARI déposée par une Société DIPARCO. Il a écarté des documents tels que des bons de commande non remplis destinés à l'être par les acheteurs , dont les uns étaient datés par la Société DIPARCO, d'autres non utilisés, ne constituaient pas des actes d'exploitation publique.

La même juridiction (8 février 1983 (36)) a rejeté une demande en déchéance formée par une Société CHLORIDE GROUP contre une Société EXIDE CORPORATION titulaire de marques EXIDE pour désigner des appareils électriques.

Le Tribunal a en effet relevé que l'exploitation résultait de deux bons de commande, émanant de deux sociétés françaises qui avaient été adressés au représentant en France de la Société EXIDE CORPORATION et qui portaient sur deux appareils de marque EXIDE pour un montant total de 480.000 F. Les dates inscrites sur les bons étaient comprises dans le délai.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (22 novembre 1985 ; CLAVEIROLE ./ . Sociétés MAUBON et MICRO SERVICE; (37)) a écarté la déchéance de la marque MICRO SERVICE et a notamment retenu deux commandes de prestations d'ELECTRICITE DE FRANCE adressées à Monsieur CLAVEIROLE.

On peut également faire référence à un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 23 mars 1987 (38) (Etablissements OURGADOUL contre INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS FAMILIAUX) qui a considéré que des bons de commande et des factures établissaient la réalité de l'activité de prestataire de services du défendeur en déchéance. La déchéance d'une marque SERVIRAMA a été rejetée.

Sur une action en déchéance initiée par une Société SYNTEX PHARM contre une marque SINARYL déposée par une Société LABORATOIRE Dr E.HOMBERGER , le Tribunal de Grande Instance de PARIS (18 octobre 1989 (39)) a jugé que la commande de 10 SINARYL dans le délai de cinq ans émanant d'un pharmacien de NANCY n'établissait pas que ce produit avait été effectivement livré ou vendu en France faute de production de factures.

C) LES DOCUMENTS COMPTABLES :

Une Société FURYO est titulaire d'une marque du même nom pour distinguer des vêtements. Elle a assigné en contrefaçon une Société TOBAN qui a conclu à la déchéance de la marque opposée.

Par arrêt du 2 juin 1993 (40) , la Cour d'Appel de PARIS a considéré que les relevés des chiffres d'affaires ne permettaient pas de savoir si la marque FURYO avait été effectivement exploitée ni même de connaître la nature des articles vendus.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 11 mars 1988 (41) a statué en sens inverse. La SEITA propriétaire d'une marque CAPORAL pour les produits du tabac a attiré en contrefaçon une Société D'HEYGERE FRERES laquelle a demandé à titre reconventionnel la déchéance de la marque.

La SEITA a produit un relevé de ses ventes CAPORAL, CAPORAL COUPE FINE et CAPORAL EXPORT sur 10 années dont certaines étaient comprises dans le délai.

Pour le Tribunal, ce relevé a démontré *"tant par le nombre de millions de grammes de tabac vendu sous ces marques que par les chiffres d'affaires réalisés "* que la SEITA a exploité la marque CAPORAL de façon publique et non équivoque.

Dans une instance en contrefaçon introduite par une Société CARTIER INTERNATIONAL, titulaire d'une marque PASHA, la défenderesse, mademoiselle LAETITIA SCHERRER a conclu à la déchéance de la marque PASHA.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (9juin 1995 (42))pour rejeter la demande en déchéance, a pris en compte un tableau de comptabilité de la Société CARTIER sur huit années couvrant en partie la période de cinq ans concernée. Ce tableau faisait, selon le Tribunal apparaître une progression constante du chiffre d'affaires réalisé sur ses montres et ses stylos PASHA. D'autres éléments avaient été retenus par le Tribunal corroborant la réalité de l'exploitation de la marque.

Section 2 - Les instruments de preuve diffusés dans le public :

La marque peut atteindre le public par les documents publicitaires, publicités et catalogues ou par les publications dans la presse (§ 1).

Mais les emballages et les étiquettes accompagnant la vente du produit ou la prestation du service peuvent également être pris en compte dans l'appréciation de l'usage (§ 2).

§ 1 - LES DOCUMENTS PUBLICITAIRES OU D'INFORMATION :

Il convient de distinguer entre la publicité, les catalogues et les publications dans la presse.

A) LA PUBLICITE :

Un procédé de commercialisation ne doit pas obligatoirement comporter un recours à la publicité par affiches ou journaux. C'est la solution retenue par un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI (4 novembre 1975 (43)) dans une instance en déchéance introduite par une Société MAISON D'EDITIONS JEAN DUPUIS ET FILS contre une dame VEROONE titulaire d'une marque TITOU ET LE PETIT CANARD.

Selon la Cour, l'absence de tels procédés d'ailleurs

onéreux ne confère pas à l'exploitation un caractère équivoque et n'atténue pas son caractère public si la diffusion est effective.

Se pose la question de savoir si la promotion publicitaire suffit à établir l'usage sérieux de la marque.

Le défendeur doit établir la date des documents publicitaires dont il se prévaut et que la marque a été utilisée en tant que telle.

- 1) La publicité d'un produit revêtu de la marque établit-elle l'usage sérieux ?

Une Société FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE avait assigné une Société VIVIL en déchéance de ses droits sur une marque du même nom. La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 15 mars 1979 (44) a considéré que *"peu importe...que certains dépliants publicitaires aient pu être imprimés durant la période considérée, ni même que certaines ventes aient pu alors exister, puisqu'il ne s'agit là en toute hypothèse d'aucun fait d'exploitation effective"*.

Cette jurisprudence est marginale.

La même juridiction (14 mai 1974 (45)) a adopté une position différente concernant les conclusions d'une Société HARRY LANS visant au prononcé de la déchéance d'une marque HARRYLAND déposée par une Société

HARRYLAND.

La Cour a confirmé la décision des premiers juges qui au seul vu des documents publicitaires avait constaté l'exploitation conforme à la loi de la marque.

Signalons l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 4 janvier 1994 (46) rendu sur pourvoi d'une Société S.E.V.P. AUTOMOBILES reprochant à la juridiction du second degré d'avoir accueilli la demande en contrefaçon d'une Société S.V.P. et d'avoir rejeté sa demande en déchéance de la marque S.V.P..

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a jugé que la Cour d'Appel avait caractérisé l'exploitation de la marque S.V.P. en relevant que la *"Société S.V.P. , par la publicité qu'elle faisait, offrait à la vente sur tout le territoire français"*, pendant la période quinquennale concernée, les produits et services visés au dépôt.

Une Société SQUIBB & SONS, titulaire d'une marque CONVATEC, a assigné une Société PIERRE FABRE en contrefaçon. Celle-ci a reconventionnellement demandé, le 24 septembre 1984, la déchéance de la marque CONVATEC.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (24 novembre 1984 (47)) a notamment tenu compte des éléments suivants:

- un mode d'emploi de pansements DUODERM portant un copyright SQUIBB pour 1982, l'indication sur la page

de couverture en regard de "Duoderm, pansements souples hydroactifs", CONVATEC Em (trademark) c'est à dire marque de fabrique;

- une publicité "plaque stomahésive" sur laquelle apparaissait la marque imprimée sur des emballages. La mention "*maintenant remboursé à 100%*" implique selon le Tribunal une mise sur le marché ;
- une publicité Duoderm où la marque CONVATEC avec l'explication "marque déposée" était portée sur des emballages, avec une date d'impression 11/82.

La même juridiction (8 février 1995 (48)) a constaté l'usage réel d'une marque figurative (constituée par une sorte de marbrure en blanc et noir), déposée par une Société EDITIONS JEAN MAX ESTEBAN, pour rejeter la demande en déchéance formée par des Sociétés M.G.M. DISTRIBUTION et LES BOUGIES DE FRANCE attraites en contrefaçon.

le Tribunal a pris en compte les documents publicitaires produits par la Société ESTEBAN .

2) La publicité peut-elle être considérée comme un acte d'exploitation en soi ?

La Société de droit américain VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION est titulaire de deux marques VISA notamment pour désigner des cartes bancaires imprimées et des publications imprimées.

La Société EDITIONS JIBENA a quant à elle déposé les

marques VISA POUR LA BEAUTE et VISA POUR LE MUSCLE-
L'ART DU BODY BUILDING .

La Société VISA a assigné JIBENA en contrefaçon. Cette dernière a reconventionnellement demandé la déchéance de la marque VISA pour les imprimés (classe 16).

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 février 1989 (49)) a rejeté l'argumentation de JIBENA selon laquelle, les documents versés à savoir publications imprimées comportant des avis financiers destinés aux hommes d'affaires, voyageurs, commerçants et banques, ne constituaient que des notices explicatives de sa carte bancaire.

Le Tribunal a jugé que la nature du type d'information contenu dans ces imprimés importait peu, la seule publication de ces imprimés suffisant à rapporter la preuve de l'exploitation de la marque.

La Société JIBENA a repris son argumentation devant la Cour d'Appel de PARIS.

Par arrêt du 5 mai 1995 (50), la Cour a rappelé que l'exploitation concernant les cartes bancaires n'était pas discutée, mais que les publications relatives à la période d'inexploitation n'étaient que des revues informant les clients des banques des avantages et des modalités de fonctionnement des cartes de crédit VISA. Elle a donc jugé que le terme VISA avait été *"systématiquement utilisé pour désigner les cartes bancaires elles-mêmes et non pas à titre principal pour désigner la revue"*.

La Cour a prononcé la déchéance de la marque VISA

pour les produits de la classe 16 en application de l'article L 714-5 du C.P.I. puisque la Société JIBENA avait sollicité une seconde fois la déchéance postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Cet arrêt apparaît en contradiction avec celui rendu par la même juridiction le 23 janvier 1989 (51).

La même Société américaine VISA avait assigné en contrefaçon la Société HACHETTE qui avait déposé une marque figurative complexe GUIDES VISA. A titre reconventionnel HACHETTE avait demandé la déchéance de la société américaine pour les publications imprimées. HACHETTE avait produit une attestation émanant de la Bibliothèque Nationale de laquelle il ressortait que la Société VISA n'avait procédé à aucun dépôt légal pour une quelconque publication.

La Cour avait jugé que les plaquettes d'information, *"guide pratique de la carte bleue visa" ou "comment voyager à l'étranger avec la carte bleue visa" , "si elles se bornent à communiquer des renseignements d'ordre pratique et ne sont pas à ce titre soumises à la formalité du dépôt légal, n'en constituent pas moins des "publications imprimées"."*

3) Les documents publicitaires doivent pouvoir être datés :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 21 septembre 1988 (52) a écarté les documents

publicitaires produits par une Société KEVIN titulaire d'une marque PASSION et défenderesse a une action en déchéance introduite par une Société FRANCAISE DE SOINS ET PARFUMS. Ces documents qui ne comportaient aucune date n'étaient pas susceptibles d'établir une exploitation permettant d'écarter la déchéance.

Une Société MINOT APURA propriétaire d'une marque L'ESSUYAGE C'EST PROP avait assigné en contrefaçon une Société C'PROP, laquelle avait conclu à la déchéance de la marque opposée.

La Cour d'Appel de PARIS (3 novembre 1993 (53)) a constaté que les prospectus produits par MINOT concernant des rouleaux pour *"essuyages industriels"* avec en première page *"l'essuyage c'est prop"* n'étaient pas datés. Mais la Cour a rapproché ces prospectus d'autres éléments pour constater l'usage sérieux de la marque de MINOT, pendant la période litigieuse.

Par ailleurs, une Société JEAN-PAUL GAULTIER avait été attraitée en contrefaçon par la Société JEAN PATOU titulaire d'une marque semi-figurative constituée des initiales stylisées J. et P. inscrites dans un carré . Le Tribunal de PARIS (25 novembre 1994 (54)) a prononcé la déchéance de la marque de la Société JEAN PATOU demandée le 26 octobre 1994.

Le Tribunal a constaté que les cartons publicitaires n'étaient pas datés à l'exception d'un seul qui ne pouvait pas être pris en considération car bien que

portant la marque, il concernait une collection 1995 - 1996 , c'est à dire des produits non encore commercialisés.

- 4) La publicité doit prouver un usage à titre de marque sur le territoire français :

La Société PRONUPTIA avait assigné en déchéance la Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK titulaire d'une marque PRONOVIAS.

Par arrêt du 25 mai 1989 (55), la Cour d'Appel de PARIS a considéré que les publicités dont se prévalait la défenderesse, étaient équivoques dans la mesure où le terme PRONOVIAS pouvait être pris aussi bien comme nom commercial que comme marque. Selon la Cour, la fonction de la marque n'avait pas été respectée.

La Cour a relevé en outre que les actions publicitaires menées par la Société GIRAUDY à PERPIGNAN et *"conduites pour établir ou soutenir la réputation d'un produit en vue de son introduction éventuelle sur le territoire français, mais en l'absence de commercialisation concomitante ne peuvent pas être tenues pour des faits constitutifs de l'exploitation faisant échec à la déchéance"*.

Ces décisions établissent que les juridictions ont considéré que le fait matériel de l'exploitation pouvait être établi par les actes de publicité concernant la marque. Mais la publicité elle-même ne concernait pas un acte d'exploitation.

B) LES CATALOGUES :

Pour pouvoir être pris en compte un catalogue doit avoir été diffusé en France dans le délai de cinq ans concerné, reproduire la marque en tant que telle, être diffusé en et offrir en vente les produits et/ou services visés au dépôt de la marque.

1) Le catalogue et sa date de publication :

Les catalogues ne peuvent être retenus lorsqu'ils sont antérieurs ou postérieurs à la période quinquennale d'inexploitation concernée.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (19 février 1976 ; Société DAIMLER BENZ AG ./ Société DES VERRERIES INDUSTRIELLES DU LOING ; (56)) a jugé que ne pouvait valoir preuve un catalogue publié en dehors de la période quinquennale litigieuse.

Un catalogue non daté ne fait pas preuve à lui seul.

En revanche une action en déchéance, engagée par une Société S.C.R.E.T. à l'encontre d'une marque IMMUNO déposée par une Société IMMUNO AG, a été rejetée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 novembre 1985

(57)) ayant notamment pris en compte la production d'un catalogue dont la date d'impression était certaine.

Dans une autre affaire, une Société NUTRI METICS titulaire d'une marque MAGNIFICAT notamment pour les produits de parfumerie a été assignée en déchéance le 30 mars 1988 par une Société LANVIN PARFUMS.

NUTRI METICS avait produit un catalogue dans lequel figurait le produit MAGNIFICAT.

La Cour d'Appel de VERSAILLES par arrêt du 7 février 1991 (58) a rappelé que *"l'exploitation normale de la marque peut se manifester dans la diffusion de catalogues comportant la marque et plus généralement dans toutes sortes d'actions publicitaires dont elle est le support"*.

Or en l'espèce, il n'était pas prouvé que la diffusion du catalogue ait eu lieu dans la période litigieuse.

La Cour a en effet relevé que ce catalogue ne comportait pas d'autre date que la mention "1 /74" c'est à dire janvier 1974. Cette date se trouvait confirmée par l'impression en dernière page d'une société radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 11 mai 1977.

A contrario un catalogue imprimé à une date antérieure à la période quinquennale peut valoir preuve d'usage lorsque le titulaire prouve la diffusion de celui-ci dans sa clientèle, à cette période.

Relevons également le jugement rendu par le Tribunal

de Grande Instance de PARIS (23 janvier 1987 (59)) sur la demande d'une Société MODULEX, le 28 décembre 1985, en déchéance de la marque MODULEX déposée par une Société SILEC pour désigner des produits de la classe 19 notamment instruments nautiques, géodésiques.

SILEC avait produit des catalogues dont MODULEX prétendait qu'ils étaient dépourvus de date et en tout cas antérieurs à 1975 (le nombre de chiffres composant les numéros de telex aurait correspondu à la numérotation en vigueur antérieurement à 1975).

Le Tribunal a jugé que les dates d'éditions des catalogues ne pouvaient être mises en doute et que les numéros de telex figurant sur les catalogues 1983 et 1984 comportaient 6 chiffres contrairement à ce qui avait été soutenu.

Le Tribunal a également précisé que leur présentation était très élaborée et était destinée à faire connaître largement au public les appareils commercialisés par SILEC.

Celle-ci a donc rapporté la preuve de l'exploitation de sa marque pour le secteur de la télécommande et de la télémission.

2) Le catalogue , élément de preuve suffisant dans l'exploitation d'une marque de service :

Une Société DES NOUVELLES GALERIES titulaire d'une marque SODITOUR pour toutes les classes de services a assigné en contrefaçon une Société SODETOUR ,laquelle

a conclu à la déchéance de la marque SODITOUR.

La société défenderesse en déchéance a produit un catalogue daté, intitulé "*Soditour - cet été ... la France*" qui, selon le Tribunal de Grande Instance de PARIS (21 décembre 1984 (60)) a établi, qu'elle avait bien exploité sous licence d'Etat, une agence de voyage dans le délai de 5 ans.

3) Le catalogue doit avoir été diffusé en France :

Une Société FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT ET FILS a assigné une Société E. MATHEY TISSOT ET CIE en déchéance de ses droits sur la partie française d'une marque internationale MATHEY TISSOT pour désigner des montres.

Or, par jugement du 1er mars 1984 (61) le Tribunal de Grande Instance de PARIS a constaté que le catalogue versé aux débats par la société défenderesse pour établir un acte d'exploitation était rédigé en anglais et qu'il ne portait aucune date. Ainsi n'a-t-il pas été prouvé qu'il avait été diffusé en France pendant la période quinquennale.

Par arrêt du 16 janvier 1995 la Cour d'Appel de PARIS (62) a rejeté la demande en déchéance, formée en défense à une action en contrefaçon, le 27 novembre 1991, par une Société LA COMPAGNIE DES BEBES à l'encontre d'une

Société U.F.C. titulaire d'une marque dénominateive BABY COOL DIFFUSION . La Cour s'est notamment référée à un catalogue daté printemps/été 1991 rédigé en français faisant état de la collection BABY COOL destinée aux 3 mois - 18 mois.

Dans une autre affaire une Société DULONG avait assigné, le 22 septembre 1980, une Société NICOLAS NAPOLEON et Cie en déchéance de ses droits sur une marque NAPOLEON PINEAU DES CHARENTES constituée par un étiquetage des bouteilles en deux parties et sur une marque dénominateive BONAPARTE.

La Société DULONG prétendait que le catalogue versé aux débats, trilingue et imprimé en Allemagne ne pouvait pas rapporter la preuve d'un tel usage.

La Cour d'Appel de PARIS (21 mars 1983 (63)) a considéré que le catalogue 1976 avait été établi en trois langues dont le français et qu'il avait été diffusé à 5.100 exemplaires; qu'en 1978 et 1979, un catalogue similaire avait également été diffusé. Ces catalogues ont fait état de bouteilles revêtues de la marque en cause.

- 4) Le catalogue doit offrir à la vente les produits et/ou services au titre desquels la déchéance est demandée :

La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 6 juillet 1989 (64) a prononcé la déchéance partielle pour les services de l'éducation, la communication et le divertissement d'une marque NEW MAN déposée par une Société

JACQUES JAUNET . Cette dernière avait assigné en contre-façon une Société EDITOP et un sieur SANDRO FORNARO, lesquels avaient reconventionnellement sollicité la déchéance de la marque opposée.

Après avoir constaté que les cinq catalogues annuels produits par JAUNET concernaient la période en cause et portaient sa marque, la Cour a cependant jugé qu'"il n'est justifié ni du nombre de catalogues imprimés ni surtout de la diffusion de ces catalogues dans le public" et qu'en l'absence d'autres éléments, ces documents étaient insuffisants pour apporter la preuve d'une exploitation pour les services de l'éducation, la communication et le divertissement.

Cette motivation s'explique sans doute par le fait que ces catalogues étaient relatifs à la vente de vêtements et accessoires. Mais l'arrêt n'est pas explicite sur ce point.

La diffusion du catalogue peut se faire soit dans le public au sens large, soit parmi les intermédiaires.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 avril 1991 (65) a rejeté une demande en déchéance formée par les Sociétés défenderesses en contrefaçon GRAZIOLI et ALFY à l'encontre d'une Société SOCLAINE titulaire d'une marque semi-figurative GEGE pour désigner notamment des jeux et des jouets.

Le Tribunal s'est référé aux publicités "Gégé" effectuées dans le délai et aux catalogues de vente

aux distributeurs.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 4 décembre 1991 (66) a refusé de prononcer la déchéance d'une marque pour certains produits en se référant à des catalogues.

Une association W.W.F. titulaire d'une marque figurative représentant un panda avait attiré en contrefaçon une Société AU SOURIRE DU PRINTEMPS laquelle avait reconventionnellement demandé la déchéance de la marque opposée. Le Tribunal a jugé que selon les catalogues de vente par correspondance versés aux débats et relatifs aux années litigieuses, la société défenderesse en déchéance commercialisait des articles de papeterie et des sacs en plastique revêtus de la marque. Cette seule constatation justifiait suffisamment, selon le Tribunal, de l'exploitation de ces produits.

Dans le même sens, la Société NESTLE propriétaire d'une marque figurative représentant une toque de cuisinier flanquée d'une série de cinq étoiles dans un rectangle de couleur sombre et d'une marque semi-figurative CHEF, avait assigné en contrefaçon la Société DISTRIBUTEURS GROSSISTES DE FRANCE. Celle-ci avait conclu le 8 octobre 1993 à la déchéance des marques de NESTLE.

Pour écarter la déchéance, la Cour d'Appel de PARIS (14 avril 1995 (67)) s'est exclusivement référée concernant

la marque figurative, à la production par NESTLE de ses catalogues (livre des Produits 1992, 1993).

Pour la marque CHEF, la Cour a retenu une exploitation sérieuse de la marque, sauf pour une classe de produits, en se référant expressément aux numéros des pages du livre des Produits des années 1992 et 1993.

5) Le catalogue ne doit pas obligatoirement être émis par le titulaire attaqué en déchéance :

Par arrêt du 12 juillet 1978 (68) (dans l'affaire GERMAIN ./ . SALOFF-COSTE), la Cour d'Appel de PARIS a notamment pris en compte le catalogue du Centre Commercial LE PLATEAU à LYON édité avant la date de la demande en déchéance, pour la saison automne-hiver 1976 - 1977.

Ce catalogue présentait *"accolée de la dénomination "Suce-Pouce", une "robe d'hôtesse" pour enfant de 2 ans"*.

La Cour a constaté en outre qu'une facture du 30 juin 1976 établissait la vente par Madame GERMAIN du vêtement reproduit.

Nous ferons enfin référence à un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (24 septembre 1981 (69)) qui a statué sur une demande en déchéance partielle d'une marque LEONARD présentée par une Société suisse LEONARD en défense à une action en contrefaçon introduite par un sieur JACQUES LEONARD.

Le Tribunal a jugé qu'aucun des documents produits n'avait fait la preuve d'une exploitation publique et non équivoque de la marque pour des bijoux, que *"les catalogues ne font état d'aucun tarif de vente et ne sont que des documents publicitaires ne pouvant être retenus comme preuve"*.

Cette solution marginale est surprenante puisqu'elle semble exclure d'emblée les catalogues des modes de preuve pouvant rapporter l'exploitation d'une marque à moins qu'ils ne comportent des tarifs.

C) LES PUBLICATIONS DANS LA PRESSE :

Les publications dans la presse peuvent consister soit en des annonces publicitaires soit en des articles, publiés à l'initiative de tiers, sur le déposant ou son produit revêtu de la marque.

1) Les annonces publicitaires :

Un certain nombre de décisions ont fondé leur rejet de demandes en déchéance sur des motifs divers (factures, catalogues etc...) parmi lesquels l'existence d'annonces publicitaires diffusées notamment par voie de presse. Ces publicités ont été considérées comme des preuves complémentaires d'exploitation de la marque .

Une Société LE CORSET HUGUETTE titulaire d'une marque BIBA a assigné en contrefaçon une Société JEAN DAYME laquelle a opposé la déchéance de la marque BIBA. La Cour d'Appel de LYON (25 mai 1976 (70)) pour rejeter la demande en déchéance a notamment fait référence à la publicité faite dans la presse par un poste de radiodiffusion touchant la clientèle française et visant la marque.

Par arrêt du 27 septembre 1976 (71) la Cour d'Appel de PARIS a retenu 12 placards publicitaires parus au cours du délai de 5 ans à l'initiative d'une Société GESFOR titulaire d'une marque NARANJINA pour des boissons. La COMPAGNIE DES PRODUITS ORANGINA qui avait assigné GESFOR en déchéance de ses droits a été déboutée.

La même juridiction, par arrêt du 29 juin 1987 (72) a écarté la déchéance d'une marque FLEURUS déposée par une Société FLEURUS pour distinguer des articles d'horlogerie et de maroquinerie.

La Société FLEURUS avait assigné une Société KENZO en contrefaçon. Cette dernière avait sollicité la déchéance de la marque FLEURUS pour les produits en cuir. La Cour a retenu que la Société FLEURUS avait fait paraître dans la revue LA FRANCE HORLOGERE une publicité avec sous la marque FLEURUS un slogan "*le Cuir : distinction, noblesse, souplesse*" et la photographie de différents

bracelets de montres en cuir.

Parmi les décisions qui se sont expressément référées aux annonces parues dans la presse on peut citer :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 23 mars 1987 (73) (Etablissements OURGADOUL ./INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS FAMILIAUX);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 30 juin 1987 (74) (Société SAB NIFE AKTIEBOLAG ./ Société FORD FRANCE);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 9 juin 1995 (75) (Société CARTIER INTERNATIONAL ./ Mademoiselle LAETITIA SCHERRER).

Une Société LABORATOIRES VALDOR propriétaire d'une marque DOLY a assigné en contrefaçon les Sociétés BIOLOGICAL COSMETICS et DEBORAH COSMETICS. Ces dernières ont reconventionnellement demandé la déchéance de la marque DOLY le 16 janvier 1987.

Par jugement du 21 janvier 1988 (76), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a particulièrement retenu parmi les documents versés des factures et des encarts publicitaires (journal OK n° 28/9/86; TOP 50 n°22 du 20/9/86 ; GIRLS n° 7 et 8 de septembre et octobre 1986). Selon le Tribunal, ces encarts justifiaient l'usage constant de la marque entre septembre 1986 et janvier 1987 pour les produits de maquillage.

Certaines décisions vont jusqu'à se fonder exclusivement sur des annonces publicitaires.

Dans une autre affaire, une Société FRANCAISE DE SOINS ET PARFUMS a attiré le 24 décembre 1987 une Société KEVIN pour voir prononcer la déchéance de sa marque PASSION pour les produits de parfumerie.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (21 septembre 1988 (77)) a uniquement fait référence à deux montages photographiques pour constater l'exploitation publique et non équivoque de la marque.

- un montage photographique était constitué d'une part, d'une reproduction d'une chemise en soie de marque PASSION, d'autre part des titres de la revue VITAL de novembre 1984 et de la revue MARIE-CLAIRE ;
- le second montage était composé de deux titres de deux revues dont l'un était illisible et l'autre était VITAL de décembre 1984. Une photo d'un manteau de soie de marque PASSION accompagnait les titres de revue.

La CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN propriétaire d'une marque dénomminative LE TASTEVIN avait assigné en contrefaçon une dame LIMOUZI et une société du même nom, lesquelles ont sollicité à titre reconventionnel la déchéance de la marque LE TASTEVIN déposée pour les imprimés.

Le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN (5 octobre 1989 (78)) a jugé que la société défenderesse en déchéance justifiait de l'exploitation de sa marque

notamment pour la publication de sa gazette périodique.

On peut sur ce point faire référence aux décisions suivantes :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS 4 juin 1987 (79)
(MANUEL BLAS CANOVAS GUTTIERREZ et Société TISSUS MANUEL CANOVAS ./ . ISABELLE CANOVAS MERLIN et Société CALIUS);
- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8 juillet 1988 (80)
(Société PERMA ./ . Société TONAL et Société des ETABLISSEMENTS FICHARD).

- 2) Les articles de presse publiés hors l'initiative du titulaire de la marque :

Pour apporter la preuve de l'exploitation d'une marque, le titulaire peut se référer à des articles d'information dont il n'a pas nécessairement pris l'initiative.

Une Société AVE MELROSE a été assignée en contrefaçon par un sieur SIGNOLES titulaire de marques CHIPIE pour désigner notamment des articles vestimentaires.

Elle a fait valoir que SIGNOLES ne rapportait pas la preuve qu'il exploitait sa marque.

Par arrêt du 9 septembre 1991 (81), la Cour d'Appel de DOUAI a considéré que SIGNOLES qui avait produit une photocopie d'un article paru le 21 septembre 1987 et intitulé "Mouvements" prouvait ainsi l'exploitation de la

marque et sa notoriété grandissante, l'authenticité et les renseignements y figurant n'étant pas contestés. Cet article comprenait les passages suivants : *"Chipie montée 15 ans plus tôt par Jean-Michel Signoles . En quatre ans Chipie poursuit son développement .Le chiffre d'affaires atteint aujourd'hui 350 millions de F., 15 nouvelles boutiques ont ouvert, d'autres sont prévues en partenariat"*.

Il faut toutefois souligner que l'arrêt relève incidemment que la déchéance n'a pas expressément été demandée par AVE MELROSE . La question peut se poser de savoir si la déchéance aurait été écartée face à une demande explicite. Il est en tout cas remarquable que l'arrêt fasse référence au développement de l'entreprise CHIPIE et à l'augmentation du nombre des boutiques à cette enseigne , sans que ne soit évoquée l'utilisation de la marque en tant que telle. On ne peut que regretter ce manque de précision.

Une Société ANATOMIA LA BOUTIQUE DU DOS, propriétaire d'une marque PIEZOR pour désigner des appareils médicaux et vétérinaires, a assigné en contrefaçon la Société FINECOEUR, laquelle a reconventionnellement demandé, le 11 octobre 1991 , la déchéance de la marque PIEZOR.

La Société ANATOMIA a versé entre autres documents, un article paru dans l'hebdomadaire ELLE du 25 juin 1987 intitulé *"La douleur en déroute"*, vantant les mérites du PIEZOR 3D. L'adresse de la Société ANATOMIA

y était précisée (Tribunal de Grande Instance de PARIS 5 décembre 1991 (82)). Le Tribunal a donc écarté la déchéance.

En revanche, un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (18 octobre 1989 (83)) mettant fin à instance en déchéance introduite par une Société SYNTEX PHARM à l'encontre de la Société LABORATOIRE HOMBERGER titulaire d'une marque SINARYL pour des produits pharmaceutiques, n'a pas retenu comme élément de preuve un article de presse invoqué par le défendeur.

En effet, selon le Tribunal, l'article n'était pas daté et était consacré à la Suisse .Il y était fait référence "*à la pharmacie Homberger , renommée dans le monde entier pour ses préparations homéopathiques, Best Seller le Synarile (sic) qui guérit tous les rhumes* ". Cet article ne démontrait pas la commercialisation en France du produit vanté et donc l'exploitation en France de cette marque , ni sa date.

§ 2 - LES EMBALLAGES ET LES ETIQUETTES :

Les emballages et les étiquettes qui portent la marque peuvent être pris en compte dans l'appréciation de la preuve d'un usage sérieux.

En effet la marque ne doit pas obligatoirement être apposée sur le produit lui-même.

Les emballages et les étiquettes doivent respecter la fonction de la marque.

Ils doivent faire la preuve de l'usage dans le délai quinquennal.

En tout état de cause, la valeur de la preuve de l'usage est laissée à l'appréciation de la juridiction saisie.

**A) LA MARQUE NE DOIT PAS OBLIGATOIREMENT ETRE APPOSEE
SUR LE PRODUIT :**

Par un jugement du 23 janvier 1974 (84) (Société PEAU DE PORC ./ . Société KIRBY BEARD et autres), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a retenu qu'il importait peu que la marque objet de la demande en déchéance ait été imprimée directement sur les produits pour lesquels elle a été déposée ou ait figuré sur les étiquettes dont ils étaient munis.

Dans l'affaire FLEURUS (Société KENZO. / . Société FLEURUS) la Cour d'Appel de PARIS (29 juin 1987 (85)) a rappelé qu'il n'était pas obligatoire que la marque soit apposée directement sur le produit . Il suffisait qu'elle le désigne clairement. En l'espèce, des étiquettes dont des présentoirs montraient qu'elles étaient fixées sur les bracelets (objet désigné dans le dépôt) portaient la marque FLEURUS avec l'indication du prix.

La Cour a également relevé que les factures de l'imprimeur des étiquettes faisaient preuve de l'impression de celles-ci dans le délai.

PHILIPPE ET MICHEL GARBER titulaires d'une marque BROTHERS ont assigné en contrefaçon les Sociétés GEMA et BROTHER & BROTHER, lesquelles ont sollicité le prononcé de la déchéance de cette marque.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (21 décembre 1994 (86)) a jugé qu'il résultait notamment des griffes, sacs d'emballage et étiquettes que la marque BROTHERS avait été utilisée pour identifier les espaces de vente animés par les Frères GARBER .

Il a rappelé que pour être exploitée la marque ne devait pas nécessairement être apposée sur le produit lui-même ou son emballage, mais il suffisait qu'elle soit employée comme marque générale pour accompagner la vente des produits visés au dépôt et qu'elle identifie les produits vendus par l'entreprise exploitante.

B) L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETTE DOIVENT RESPECTER LA FONCTION DE LA MARQUE :

Rappelons pour mémoire que la marque à une "double" fonction, celle de "distinguer" les objets qu'elle désigne et celle d'identifier leur origine et leur provenance, c'est à dire de donner l'assurance que les objets désignés ont la même origine.

Une Société S.C.R.E.T. a assigné en déchéance une Société IMMUNO AG titulaire d'une marque IMMUNO.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (14 novembre

1985 (87)) a pris en considération les emballages des produits qui, outre la marque propre à chacun des produits commercialisés par IMMUNO, portaient la marque emblématique IMMUNO qui renseignait l'acquéreur sur l'origine du produit.

La même juridiction (27 mai 1986 (88)) a rejeté une demande d'une Société THE RITZ HOTEL LIMITED en déchéance d'une marque RITZ déposée par une Société FRANCISPAM pour désigner des articles pour fumeurs. FRANCISPAM s'est prévalu de l'exploitation de sa marque par une Société CARTIER pour désigner des briquets. Le Tribunal a jugé que le briquet présenté à la clientèle dans les magasins agréés était emballé dans une boîte en carton blanc portant la mention en lettres d'or *"Les Must de Cartier Paris RITZ"*.

Ainsi, selon le Tribunal, le seul fait que le nom RITZ ait été porté sur l'emballage des briquets suffisait à identifier le produit comme étant le briquet RITZ. Précisons que ce jugement a été infirmé (Cour d'Appel de PARIS 7 juillet 1988 (89)) mais au seul motif que l'autorisation donnée par FRANCISPAM à CARTIER était équivoque.

Dans une autre affaire, la SEITA titulaire d'une marque CAPORAL pour désigner les produits du tabac avait attiré en contrefaçon une Société belge D'HEYGERE FRERES qui a demandé à titre reconventionnel la

déchéance de la marque CAPORAL au motif que les cigarettes avaient été commercialisées sous d'autres marques et que la dénomination CAPORAL était selon elle inscrite en petits caractères sous forme d'une mention qualitative.

Par jugement du 11 mars 1988 (90)), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté cette argumentation en relevant que la SEITA avait versé aux débats différents emballages de tabac où le terme CAPORAL était inscrit de manière apparente et qu'il ne s'agissait pas de l'indication d'une qualité, mais bien de la marque du produit. Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 mai 1990 (91).

Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 novembre 1988 (92) a adopté une solution similaire.

Une Société FOURNIER DEMARS propriétaire d'une marque ZESTE pour désigner des boissons a assigné en contrefaçon une Société PERRIER laquelle a conclu à la déchéance de la marque opposée. La Société FOURNIER a établi l'existence de ventes de caisses de bouteilles revêtues d'une étiquette comprenant les mots "Zeste" et "Fournier".

La Cour a jugé que le signe ZESTE en grosses lettres rouges avait été privilégié par rapport à la dénomination FOURNIER, placée en dessous en lettres noires plus petites. La Cour en a tiré la conséquence que le signe litigieux avait été exploité comme marque sans aucune équivoque.

En sens inverse, rejetant la demande d'une Société JAN BECHER en déchéance des droits d'une Société JOHANN BECHER sur des marques BECHEROVKA et CARLSBADER BECHEROVKA FEINBITTER , le Tribunal de Grande Instance de PARIS (19 janvier 1995 (93)) a jugé que le terme BECHEROVKA n'apparaissait que sur une étiquette transversale et non sur la grande étiquette des produits.

De plus, ce terme se fondait dans l'expression : BECHERBITTER DESTILLERIE BECHEROVKA KARLSBAD. La preuve de l'exploitation en tant que marque n'avait donc pas été rapportée.

C) L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETTE DOIVENT FAIRE LA PREUVE DE L'USAGE DANS LE DELAI QUINQUENNAL :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (25 mai 1987 (94)) a prononcé, à la demande d'une Société DOMAINE DE CHILLOT, la déchéance d'une marque GILBERT GRIBES dont était titulaire la Société DES VINS DE FRANCE et Cie pour désigner des vins.

Il a notamment écarté une étiquette de bouteille de vin sur laquelle figurait la mention "*mis en bouteille par Gilbert Gribes, négociant éleveur à Nuits Saint-Georges Côte d'Or*" au motif qu'elle n'était pas datée et que la date de sa commercialisation n'était pas établie.

Par jugement du 15 octobre 1987 (95), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a fait droit à une demande en déchéance formée par une dame JOUFFRET et dirigée contre une Société EUROPARCO titulaire de marques JOSEPHA. Les étiquettes produites par EUROPARCO n'ont pas été considérées comme établissant la preuve d'une exploitation dans le délai légal . En effet, selon le Tribunal, ces étiquettes ont été mises en fabrication avant la période litigieuse.

Dans une autre espèce, une Société MARCHE SAINT-PIERRE ayant déposé sa dénomination comme marque a assigné une Société SOILAINÉ en contrefaçon. Celle-ci a conclu à titre reconventionnel à la déchéance de la marque MARCHE SAINT-PIERRE.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (4 juillet 1990 (96)) a jugé qu'un sac d'emballage portant la mention litigieuse était dépourvu de caractère probant car non daté.

La même juridiction (25 novembre 1994 (97)) sur la demande d'une Société JEAN-PAUL GAULTIER assignée en contrefaçon, en déchéance des droits d'une Société JEAN PATOU titulaire d'une marque semi-figurative composée des initiales J et P, a retenu que l'emballage d'"After Shave" portant cette marque et produit par JEAN PATOU ne comportait aucune date. Ainsi rien ne permettait de dire que les nombreux flacons d'After Shave commercialisés

durant la période litigieuse l'étaient sous un emballage reproduisant cette marque.

La Société NESTLE propriétaire de deux marques, l'une figurative constituée d'une toque de cuisinier flanquée d'une série de 5 étoiles dans un rectangle de couleur sombre, l'autre semi-figurative comprenant la dénomination CHEF pour désigner des produits alimentaires, a assigné en contrefaçon une Société DES DISTRIBUTEURS GROSSISTES DE FRANCE.

Celle-ci a conclu à la déchéance des marques de NESTLE. Par arrêt du 14 avril 1995 (98), la Cour d'Appel de PARIS tout en retenant pour d'autres motifs la preuve de l'exploitation des marques, a écarté les étiquettes versées aux débats au motif qu'elles n'avaient "pas date certaine".

Une Société LOGMAN MARKETING, assignée en contrefaçon par une Société C.F.E.B. SISLEY, a reconventionnellement demandé la déchéance d'une marque LISLEY opposée. La Société SISLEY a versé aux débats parmi des factures et une attestation, des spécimens d'emballages.

La Cour d'Appel de PARIS (17 juin 1991 (99)) a retenu que l'exploitation était ainsi suffisamment prouvée. L'arrêt n'a pas précisé si les emballages étaient datés.

A l'inverse, le Tribunal de Grande Instance de MILLAU, dans une instance en déchéance introduite par une

Société BONGRAIN à l'encontre d'une marque VALMONT CAVES DE VIRAZEL déposée par une Société MAURICE BOUET, a jugé le 22 février 1990 (100) que la facture d'un imprimeur de conditionnement était un acte isolé duquel on ne pouvait déduire une certaine continuité et que la société défenderesse ne fournissait ni étiquette ni emballage rapportant la preuve non équivoque d'une vente au public.

**D) LA VALEUR DE LA PREUVE DE L'USAGE EST LAISSEE
A L'APPRECIATION DE LA JURIDICTION :**

Nous avons en effet plusieurs décisions qui retiennent que pour faire échec à une action en déchéance, le titulaire de la marque doit établir formellement l'exploitation de celle-ci en tant que telle, en France pendant la période quinquennale. D'autres décisions en revanche témoignent de moins de rigueur quant à la force probante attachée à des factures d'emballages ou d'étiquettes.

Nous citerons également l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES le 8 décembre 1988 (101).

Une Société UNISABI avait assigné en déchéance, le 20 décembre 1985, une Société FLODOR titulaire d'une marque SAMO désignant des produits alimentaires.

La Cour a constaté que FLODOR avait commandé en décembre 1980 la fabrication de 123 colis de sachets plastique portant la marque SAMO et en a payé le prix en

février 1981, soit dans le délai quinquennal. La Cour a considéré que du fait de son coût non négligeable (13.368 F.), *"cet acte préparatoire était assurément destiné à une suite, la commercialisation effective du produit que ces sachets devaient contenir"*.

Il est vrai que la Cour a retenu que d'autres éléments établissaient la réalité de la commercialisation.

D'autres décisions semblent aller plus avant et ne s'en tenir qu'à *"cet acte préparatoire"*.

Une Société BONNETERIE ZANNIER, titulaire d'une marque complexe semi-figurative Z pour désigner des vêtements, a assigné en contrefaçon une Société VICTORY HOUSE qui a opposé la déchéance de la marque Z.

Le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (12 mai 1987 (102)) a jugé que la Société BONNETERIE ZANNIER a acheté et a utilisé durant le délai quinquennal concerné des centaines d'étiquettes comportant la marque constituée par un Z, sans mentionner expressément que cette utilisation avait eu lieu en France.

Par jugement du 23 mars 1994 (103), le Tribunal de Grande Instance de PARIS restreint encore cette exigence de preuve.

Un sieur LANGMAN administrateur d'une Société STELIO a déposé une marque OLIVER UOMO pour désigner des vêtements. La Société STELIO et LANGMANN ont assigné en contrefaçon les Sociétés VALENTINO COUTURE et

GLOBELEGRANCE, lesquelles ont poursuivi la déchéance de la marque OLIVER UOMO.

Le Tribunal a retenu *"que la Société Stelio démontre avoir, régulièrement pendant la période considérée, fait imprimer des étiquettes et avoir commandé des griffes tissées et des housses sous la dénomination "OLIVER" ou "OLIVER UOMO" qui ne pouvaient avoir d'autre usage que celui d'être apposées sur les vêtements vendus ou de les emballer"*.

Le Tribunal a donc jugé cette demande en déchéance non fondée.

Par ailleurs, une Société suisse KAMBLY est titulaire de deux marques internationales l'une dénommée GOLDFISCHLI , l'autre semi-figurative avec la dénomination GOLDFISCHLI et POISSONS DORES pour désigner les articles de pâtisserie.

La société suisse et sa filiale française ont assigné une Société JOSEPH WOLF en contrefaçon.

La défenderesse, tout en concluant au rejet de la demande, a sollicité la déchéance des marques de la Société KAMBLY.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (21 octobre 1994 (104)) a jugé que la Société KAMBLY justifiait avoir commandé durant la période considérée à son imprimeur, un nombre important de sachets destinés à l'emballage de ses produits et comportant les mentions GOLDFISCHLI et POISSONS DORES.

Selon le tribunal, il ne faisait *"aucun doute que*

ces emballages étaient destinés à la commercialisation en France".

Il a en outre fait référence aux factures pour dire que l'exploitation avait été suffisamment importante.

Section 3 - Les instruments de preuve extérieurs aux parties :

Les tiers peuvent être entendus comme témoins ou rédiger des attestations à la demande d'une des parties ou du juge (§ 1).

Des lettres (§ 2) ou des actes d'huissier (§ 3) peuvent également être produits par le défendeur en déchéance.

Le Tribunal s'il le souhaite peut demander l'avis d'un technicien ou ordonner une expertise (§ 4).

§ 1 - LES ATTESTATIONS :

L'attestation est un écrit par lequel un tiers au procès relate des faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés (article 202 alinéa 1 du N.C.P.C.).

Elle est soumise au régime des articles 200 à 203 du N.C.P.C.. Elle peut être produite spontanément par un plaideur ou être rédigée à l'initiative du juge (article 200).

Le tiers doit remplir les conditions requises pour être entendu comme témoin (article 201) .

L'article 202 précise les mentions qui doivent être énoncées par l'auteur de l'attestation (l'identité de l'auteur, les liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles).

L'article 202 alinéa 3 dispose que l'attestation doit indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

En outre, l'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (article 202 alinéa 4), cela pour permettre d'en apprécier l'authenticité.

Nous évoquerons successivement l'appréciation du contenu des attestations et l'atteinte à leur caractère probant.

A) L'APPRECIATION DU CONTENU DES ATTESTATIONS :

Une Société FRANCEHUIL, a assigné en déchéance une Société DES HUILLERIES PRECY titulaire d'une marque FRANCEHUIL.

Par arrêt du 1er octobre 1974 (105) la Cour d'Appel d'ORLEANS a écarté cette demande. Elle a pris en compte 4 attestations dont la valeur probante était contestée par FRANCEHUIL qui estimait qu'elles avaient été obtenues "*à force de sollicitations*" et délivrées "*par complaisance*".

La Cour a rappelé que la preuve de l'exploitation d'une marque objet d'une demande en déchéance pouvait être

rapportée par tous moyens et que les allégations de FRANCEHUIL n'étaient confortées par aucun élément permettant de suspecter la véracité des faits relatés. La Cour a refusé d'écarter une attestation d'un représentant de la Société DES HUILLERIES PRECY. En effet, elle a jugé que ce document énumérait les clients prospectés pendant la période en cause et se trouvait *"matériellement vérifié sur un point par la réalisation, antérieurement à l'assignation d'une vente résultant de cette prospection"*.

Dans cette attestation le représentant Monsieur PRUD'HOM a certifié qu'il s'était vu confier la prospection et la vente d'huile de table de marque FRANCEHUIL et avoir proposé ce produit à 9 au moins des principaux clients de son secteur, dont un au moins avait passé commande. Saisie d'un pourvoi, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation , par arrêt du 23 février 1976 (106) l'a rejeté et a jugé que la Cour d'Appel avait apprécié souverainement les éléments de fait de la cause. L'ensemble des éléments notamment l'attestation ont établi l'exploitation de la marque FRANCEHUIL.

Observons que l'attestation est une déclaration de tiers. Ce moyen de preuve a été introduit par le Nouveau Code de Procédure Civile. L'article 199 maintient cependant la possibilité pour le juge d'entendre ou de faire entendre des témoins par voie d'enquête.

L'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS le 1er octobre 1974 dans l'affaire FRANCEHUIL fait lui-même référence aux déclarations d'un témoin.

Par arrêt du 12 juillet 1978 (107), dans l'affaire SUCE-POUCE (GERMAIN ./ . SALOFF-COSTE), la Cour d'Appel de PARIS a considéré que l'attestation d'un imprimeur BOURRU du 17 novembre 1974 et une facture du 26 juin 1974 établissaient la livraison en juin 1974 de 7.000 étiquettes portant la dénomination SUCE-POUCE. La Cour a jugé que la réalité des appositions des étiquettes sur des vêtements d'enfants a été confirmée par des attestations de deux commerçantes-détaillantes et clientes habituelles de Madame GERMAIN, qui en avaient été destinataires.

Par ailleurs, une Société C.F.E.B. SISLEY titulaire d'une marque LISLEY a attiré en contrefaçon une Société LOGMAN MARKETING laquelle a demandé à titre reconventionnel la déchéance de la marque opposée. Pour écarter la déchéance, l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 juin 1991 (108) a, entre autre élément, retenu une attestation d'un commissaire aux comptes certifiant que la Société SISLEY avait commercialisé tant en France qu'à l'étranger des produits LISLEY au cours de trois années comprises dans le délai.

Une Société JAN BECHER a attiré devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS une Société JOHANN BECHER pour voir prononcer la déchéance des marques BECHEROVKA et CARLSBADER BECHEROVKA FEINBITTER déposées pour désigner des boissons.

Le Tribunal (19 janvier 1995 (109)) a fait droit à cette demande. Il a notamment examiné une attestation du P.D.G. d'une Société BLANC FOUSSY destinataire de certaines factures, certifiant que les bouteilles objet d'une facture du 7 septembre 1992 étaient revêtues d'une étiquette qu'il joignait à son attestation. Le Tribunal a jugé que la seule existence de cette étiquette ne rapportait pas la preuve d'un usage des marques en cause.

Une Société FROMAGERIES BEL a assigné le 4 août 1994 la Société COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE en déchéance de ses droits sur une marque semi-figurative LES GRIGNOTISES D'AIR FRANCE déposée pour désigner des produits alimentaires (classes 29 et 30).

Cette dernière a affirmé avoir exploité sa marque jusqu'en 1991 sous la forme de ballotins contenant des produits visés au dépôt. Elle a notamment versé aux débats une attestation de la Société PANZANI, son fournisseur, pour les années 1989 à 1991.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (15 décembre 1995 (110)) a jugé que cette attestation apparaissait *"crédible au regard tant de l'activité de cette*

entreprise (PANZANI) que de l'importance des quantités vendues et facturées".

La société défenderesse avait donc justifié d'une exploitation sérieuse et importante de sa marque durant la période quinquennale visée à l'article L 714-5 du C.P.I.

Il apparaît de ces diverses décisions, qu'elles aient prononcé la déchéance ou rejeté les conclusions qui y tendaient, qu'elles se sont déterminées au vu des éléments de fait qu'elles admettaient établis à la lecture des attestations qui leur étaient proposées.

Ainsi, comme l'ont voulu les articles 200 et suivants du NCPC, l'attestation est retenue comme un mode de preuve se suffisant à lui-même.

L'appréciation de la solution du litige dépend des éléments de fait soumis à la discussion et non pas du moyen par lequel les parties en établissent l'existence.

B) L'ATTEINTE AU CARACTERE PROBANT DES ATTESTATIONS :

La valeur probante des attestations est-elle affectée lorsque les mentions requises par la N.C.P.C. ne sont pas remplies ?

De même, leurs dates ont-elles une influence sur celles-ci ?

- 1) La valeur probante des attestations ne respectant pas les conditions prescrites par l'article 202 du N.C.P.C. :

Les règles de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité (civ. 2e, 14 mars 1979 (111)).

Une Société REVEL FRERES titulaire d'une marque FLORALIE pour de la lingerie avait assigné en contrefaçon les Sociétés STYLMOD et DEWE INTERNATIONAL. Cette dernière a sollicité la déchéance de la marque opposée.

La Société REVEL a produit alors 14 attestations émanant de ses clients et indiquant que les marchandises facturées avaient bien été livrées.

La Cour d'Appel de PARIS (18 février 1980(112)) a considéré que ces attestations ne pouvaient être retenues en tant que telles *"faute d'être conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau code de procédure civile"*. Cependant elle a précisé qu'elles constituaient à tout le moins des indices permettant de déduire que les marchandises visées par des factures avaient bien été livrées. Elle a donc rejeté la demande en déchéance.

Dans une instance introduite par une dame LAINE et relative à la déchéance d'une marque DERMADOUCE déposée par une Société LABORATOIRE LACHARTRE, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (16 février 1989 (113)) a jugé que trois attestations de pharmaciens déclarant avoir

offert au public et vendu des produits de marque DERMADOUCE dans le délai en cause, ne devaient pas être écartées des débats . En effet, l'absence des formes prescrites par l'article 202 ne faisait pas grief. Cependant ces attestations n'ont démontré qu'une commercialisation accidentelle et sporadique. La déchéance a été prononcée.

Le Tribunal a donc retenu que les attestations produites pour démontrer la réalité de l'exploitation de la marque ont en fait révélé le caractère insuffisant de cette exploitation.

Relevons dans le même sens un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 9 novembre 1988 (114). Une Société TOLLENS avait assigné en déchéance de ses droits sur une marque dénomminative BONDEX une Société BONDEX INTERNATIONAL qui s'était prévalu de l'exploitation de sa marque par sa filiale canadienne BONDEX INTERNATIONAL CANADA.

La Cour s'est référée à une attestation du vice-président aux ventes de la filiale canadienne ("*ces produits sont commercialisés sous la marque Bondex propriété de Bondex International (Canada) Ltee* "). Il en apparaissait que les ventes réalisées l'avaient été sous la marque de la filiale et pas celle de la société mère. Cet élément parmi d'autres a conduit la Cour à prononcer la déchéance de la marque BONDEX.

2) L'influence de la date des attestations sur leur caractère probant :

Par assignation du 20 décembre 1985, une Société UNISABI avait demandé la déchéance d'une marque SAMO déposée par une Société FLODOR pour des produits alimentaires .

La Cour d'Appel de VERSAILLES (8 décembre 1988 (115)) a jugé que la réalité des factures avait été confortée par les attestations de certains destinataires, détaillants en boucherie-charcuterie, attestant "suivre" le produit portant la marque SAMO et en être satisfaits.

Elle a précisé que si ces attestations n'étaient pas régulières en la forme et si elles étaient postérieures à l'assignation en déchéance, leur force probante n'en était pas pour autant affectée.

Relevons en outre que la Cour a considéré qu'il importait peu que la période de commercialisation ne soit pas exactement précisée. Par leur contenu, en effet, ces attestations ont établi que cette période avait été longue et non pas limitée aux quelques mois séparant l'assignation en déchéance de leur rédaction. Bien que postérieures à la date d'assignation, elles établissaient des faits antérieurs à celle-ci. Elles ont donc été retenues pour écarter la déchéance.

§ 2 - LES LETTRES DE TIERS :

Dans certains cas, une lettre émanant d'un tiers peut être prise en compte pour apprécier la réalité de l'exploitation d'une marque attaquée en déchéance à condition qu'elle ne soit pas rédigée pour détourner la loi.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 22 juin 1974 (116) a pris entre autre en considération, pour écarter une demande en déchéance formée par une Société INTER ARNAUD, la lettre d'un fournisseur justifiant l'envoi pour plus de 300.000 F. de casiers revêtus de la marque INTER-BOX litigieuse déposée pour désigner des casiers à bouteilles.

De même, un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (13 janvier 1977 (117)) a tenu compte, dans une instance en déchéance introduite le 9 avril 1974 par une Société BIC à l'encontre d'une Société JANSEN DE WIT SCHIJNDEL titulaire d'une marque BIX pour désigner des vêtements pour enfants, d'une simple correspondance commerciale. Il s'agissait d'une lettre adressée à l'intérieur du délai par une COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION à l'organisme exportateur de la Société JANSEN. Elle contenait le passage suivant *"Chaussettes "Bix - International" - vu les délais apportés à la livraison de cette marchandise, veuillez annuler la commande à*

l'exception de la référence 7712 dans les tailles..."

Ainsi, cette lettre établit bien qu'il y a eu commercialisation de chaussettes sous la marque BIX, même s'il s'agit en l'espèce d'une annulation partielle de la commande.

Une marque AGENA avait été déposée par une Société AGENA d'ANNECY notamment pour les services de location de machines et d'installations de bureaux. Elle a été attraitée le 2 novembre 1987 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour voir prononcer la déchéance de sa marque.

Un jugement du 8 mars 1988 (118) avait refusé de reconnaître le caractère probant d'une lettre émanant d'une Société ERCE antérieure à la date de la demande et proposant la location - vente d'un micro ordinateur à la Société LOC'AGENA.

En revanche en appel, la Cour de PARIS (21 novembre 1988 (119)) a pris en considération cet élément, justifiant l'exploitation de la marque, pour rejeter la demande en déchéance.

Sans doute ne s'agit-il pas dans cette espèce, du motif unique ayant conduit au rejet de la demande en déchéance mais, de l'un de ceux que la Cour a retenu pour valoir preuve de l'exploitation de cette marque de service.

Il faut souligner que les juridictions s'attachent pour l'examen du caractère probant de ce moyen de

preuve, au détail précis des éléments qu'il établit (justification de l'utilisation de la marque en tant que telle, sur le territoire français, pour les produits désignés).

Une Société SYNTEX PHARM a assigné le 18 octobre 1988 une Société LABORATOIRE HOMBERGER en déchéance de ses droits sur la partie française d'une marque internationale SINARYL.

Par jugement du 18 octobre 1989 (120), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a constaté qu'un courrier du 27 novembre 1988, aux termes duquel un pharmacien parisien demandait l'envoi d'un catalogue HOMBERGER afin d'effectuer une commande postérieure à l'assignation, ne démontrait pas qu'un acte de commercialisation avait été effectué.

Relevons ici que le courrier lui-même était postérieur à la date de la demande en déchéance.

Par ailleurs une Société SHEN MANUFACTURING, citée par une Société THE RITZ HOTEL LIMITED en déchéance de ses droits sur une marque RITZ désignant des ustensiles pour le ménage, a notamment versé une lettre d'un acheteur linge de maison des GALERIES LAFAYETTE. Cette lettre en date du 4 octobre 1989 (d'ailleurs postérieure à la citation du 2 août 1989) indiquait la satisfaction du magasin et sa volonté de recevoir un catalogue des nouvelles gammes de couleurs ainsi que les tarifs. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (28 novembre 1990 (121)) a jugé que malgré cette lettre exprimant

la satisfaction du client, il n'était produit aucun autre bon de commande émanant tant des GALERIES LAFAYETTE que d'autres clients français. La déchéance a d'ailleurs été prononcée.

Par jugement du 20 septembre 1989 (122) le Tribunal de Grande Instance de PARIS a exclu que la production des seules correspondances échangées entre une Société CLUB MEDITERRANEE et son conseil en marques puisse établir l'exploitation publique et non équivoque d'une marque semi-figurative MINI-CLUB dont la déchéance avait été demandée par une Société IDEAL LOISIRS.

§ 3 - LES CONSTATS :

Les huissiers de justice sont habilités à effectuer à la demande des particuliers des actes relatant des constatations matérielles.

Cet acte ne vaut que comme simple renseignement, la preuve contraire étant réservée.

Par jugement du 12 novembre 1973 (123), le Tribunal de Grande Instance de PARIS (Société GALERIES LAFAYETTE ./ une Société LAFAYETTE RADIO ELECTRONICS) , a retenu que l'exploitation de la marque GALERIES LAFAYETTE dont la déchéance était sollicitée, était justifiée par un constat d'huissier attestant de la vente de produits à cette marque.

Dans une autre affaire, une Société REVEL titulaire d'une marque FLORALIE pour désigner de la lingerie (classe 25) avait assigné en contrefaçon une Société DEWE INTERNATIONAL laquelle avait conclu à la déchéance de la marque opposée, le 11 novembre 1977. Pour écarter la déchéance, la Cour d'Appel de PARIS (18 février 1980 (124)) a notamment retenu l'authenticité de doubles de factures produits par le titulaire de la marque et cela au vu de l'acte d'un huissier attestant qu'ils avaient été prélevés dans les classeurs de ce titulaire.

La date du procès-verbal était postérieure à celle de la demande en déchéance. Les factures avaient été émises dans le délai de 5 ans.

Par arrêt du 27 mai 1987 (125) , la Cour d'Appel de VERSAILLES a débouté une Société BELL TELEPHONE LABORATOIRES INC. de sa demande en déchéance partielle d'une marque UNIX déposée par un sieur BONGRAND notamment pour les produits de la classe 9 (instruments électriques, appareils pour enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images). La demande en déchéance avait été présentée le 25 octobre 1984 .

Or par lettre du 18 octobre 1983 , BELL avait demandé à BONGRAND de lui céder cette marque.

La Cour a considéré que l'utilisation de la dénomination UNIX, à titre de marque, avait été établie

par des constats d'huissier dressés les 23 et 24 novembre 1983 et accompagnés chacun d'une photo d'où il résultait l'apposition de la dénomination sur les façades de deux magasins.

BELL avait fait observer que les constats étaient postérieurs à la lettre (du 18 octobre 1983) demandant la cession de la marque . Mais la Cour a écarté cet argument au motif que les constats étaient antérieurs à la date de la demande en déchéance (25 octobre 1984) et a relevé que dans un des constats, l'huissier avait noté que l'enseigne UNIX figurant sur la façade d'un magasin *"n'avait pas l'état du neuf"*.

En outre, BONGRAND n'avait pas de raison avant l'offre d'achat, de se ménager des preuves d'exploitation.

§ 4 - LES RAPPORTS D'EXPERTISE :

"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" (article 232 du N.C.P.C.).

Une Société LIOTARD est titulaire d'une marque complexe comprenant à l'intérieur d'une circonférence un cercle de même centre portant l'inscription LILOR et entouré de 14 pales ou ailettes de la droite vers la gauche et ressemblant à celles d'une turbine.

Elle a assigné en contrefaçon les Sociétés GARDENA KRESS

et GARDENA FRANCE titulaires de deux marques constituées entre autre d'un cercle entouré de 8 pales ou ailettes ressemblant à celles d'une turbine.

Les Sociétés GARDENA ont demandé le 4 juillet 1974 la déchéance de la marque opposée . Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS a commis un expert chargé de rechercher divers renseignements sur les conditions d'exploitation de la marque de LIOTARD. L'expert ayant déposé son rapport, les parties ont repris leurs demandes.

Par arrêt du 31 mai 1978 (126), la Cour d'Appel de PARIS s'est référée au rapport de l'expert qui avait constaté la fabrication d'appareils divers que la Cour a estimé être les "*machines*" et "*ustensiles*" de jardin couverts par le dépôt de la marque.

Selon la Cour, l'expert avait pris le soin de préciser que les documents qui lui avaient été présentés par la Société LIOTARD lui avaient permis de constater que celle-ci "*n'avait pas cessé d'exploiter d'une façon publique et non équivoque sa marque pour tout ou partie des produits de sa fabrication*".

La Cour a ensuite examiné les documents versés aux débats établissant la fabrication et la vente par LIOTARD dans le délai quinquennal de divers articles compris dans la liste donnée par l'expert.

Ce sont donc les constatations rapportées par l'expert qui ont déterminé la décision de la Cour.

NOTES

- (1) LAMY Droit Economique 1995 n° 1156 p. 403 et suiv.
- (2) P.I.B.D. 1990 n° 471 III p. 84
- (3) P.I.B.D. 1993 n° 546 III p. 396
- (4) P.I.B.D. 1993 n°552 III p. 596
- (5) P.I.B.D. 1991 n° 509 III p. 612
- (6) P.I.B.D. 1976 n° 173 III p. 316
- (7) P.I.B.D. 1976 n° 164 III p.82
- (8) R.D.P.I. 1989 n° 22 p.85
- (9) P.I.B.D. 1989 n° 459 III p. 394
- (10) P.I.B.D. 1979 n° 246 III p. 391
- (11) P.I.B.D. 1980 n° 258 III p. 111
- (12) Annales Propriété Industrielle 1980 p. 213
- (13) P.I.B.D. 1979 n° 235 III p.180
- (14) P.I.B.D. 1972 n° 91 III p. 281 ; Annales Propriété Industrielle 1972 p.168
- (15) R.I.P.I.A. 1987 p. 194
- (16) P.I.B.D. 1975 n° 159 III p. 458
- (17) P.I.B.D. 1973 n° 109 III p. 253 ; Annales Propriété Industrielle 1973 p. 337
- (18) P.I.B.D. 1986 n° 393 III p. 234
- (19) P.I.B.D. 1974 n° 138 III p. 427 ; Annales Propriété Industrielle 1976 p.66
- (20) P.I.B.D. 1977 n° 184 III p. 38 ; Annales Propriété Industrielle 1977 p.222 ; R.T.D. Commerciale 1976 p.83
- (21) Annales Propriété Industrielle 1980 p. 103
- (22) P.I.B.D. 1990 n° 484 III p. 528

- (23) LAMY Droit Economique 1995 n° 1197 p. 414
- (24) cf supra (21)
- (25) cf supra (12)
- (26) cf supra (13)
- (27) P.I.B.D. 1982 n° 306 III p. 168
- (28) P.I.B.D. 1992 n° 522 III p. 284 ; R.D.P.I. 1993 n°47 p.68
- (29) P.I.B.D. 1985 n° 363 III p. 82
- (30) P.I.B.D. 1987 n° 424 III p. 509
- (31) P.I.B.D. 1989 n° 457 III p. 335
- (32) cf supra (11)
- (33) P.I.B.D. 1991 n° 492 III p. 58
- (34) P.I.B.D. 1988 n° 430 III p. 138
- (35) P.I.B.D. 1976 n° 169 III p.213
- (36) P.I.B.D. 1983 n° 321 III p. 86 ; R.I.P.I.A. 1983 p.236
- (37) cf supra (18)
- (38) P.I.B.D. 1987 n° 420 III p.394
- (39) cf supra (2)
- (40) cf supra (4)
- (41) P.I.B.D. 1988 n° 442 III p.462
- (42) P.I.B.D. 1995 n° 596 III p.468
- (43) cf supra (7)
- (44) cf supra (10)
- (45) P.I.B.D. 1974 n°136 III p.392
- (46) Annales Propriété Industrielle 1994 p.19
- (47) P.I.B.D. 1985 n°372 III p.209
- (48) R.I.P.I.A. 1995 p.296
- (49) P.I.B.D. 1989 n°460 III p.422
- (50) P.I.B.D. 1995 n°593 III p.378
- (51) P.I.B.D. 1989 n° 456 III p.299 ; R.D.P.I. 1989 n° 25 p.71

- (52) P.I.B.D. 1989 n°451 III p.139
- (53) P.I.B.D. 1994 n°559 III p.63
- (54) P.I.B.D. 1995 n°583 III p.128 ; R.I.P.I.A. 1995 p.25
- (55) P.I.B.D. 1989 n° 466 III p.599
- (56) P.I.B.D. 1976 n° 173 III p.316
- (57) P.I.B.D. 1986 n° 390 III p.183
- (58) R.I.P.I.A. 1991 p.361
- (59) P.I.B.D. 1987 n°414 III p.258
- (60) P.I.B.D. 1985 n°373 III p.224
- (61) R.I.P.I.A. 1984 p.210
- (62) P.I.B.D. 1995 n° 585 III p.191 ; R.I.P.I.A. 1995 p.64
- (63) Annales Propriété Industrielle 1983 p.73
- (64) P.I.B.D. 1990 n°472 III p.112
- (65) P.I.B.D. 1991 n° 508 III p.354
- (66) P.I.B.D. 1992 n° 521 III p.256
- (67) P.I.B.D. 1995 n° 592 III p.354 ; R.I.P.I.A. 1995 p.348
- (68) cf supra (21)
- (69) P.I.B.D. 1982 n° 294 III p.22
- (70) cf supra (20)
- (71) Annales Propriété Industrielle 1976 p.249 ; P.I.B.D. 1977
n° 189 III p.160
- (72) R.D.P.I. 1988 n°15 p.94
- (73) cf supra (38)
- (74) P.I.B.D. 1988 n° 425 III p.26
- (75) cf supra (42)
- (76) P.I.B.D. 1988 n° 439 III p.374
- (77) cf supra (52)
- (78) P.I.B.D. 1989 n° 467 III p.640
- (79) cf supra (30)
- (80) P.I.B.D. 1989 n° 449 III p.90

- (81) P.I.B.D. 1992 n° 515 III p.74
- (82) P.I.B.D. 1992 n° 521 III p.258
- (83) cf supra (2)
- (84) P.I.B.D. 1974 n° 129 III p.243
- (85) cf supra (73)
- (86) R.I.P.I.A. 1995 p.274
- (87) cf supra (57)
- (88) P.I.B.D. 1986 n° 402 III p.439 ; R.D.P.I. 1986 n° 7 p.71
- (89) P.I.B.D. 1988 n° 445 III p.563
- (90) cf supra (41)
- (91) P.I.B.D. 1990 n° 488 III p.650
- (92) P.I.B.D. 1989 n° 452 III p.170
- (93) R.I.P.I.A.1995 p.281
- (94) P.I.B.D. 1987 n° 423 III p.480
- (95) cf supra (34)
- (96) P.I.B.D. 1991 n° 491 III p.22
- (97) cf supra (54)
- (98) cf supra (68)
- (99) R.I.P.I.A. 1991 p. 421 ; Annales Propriété Industrielles
1991 p. 76
- (100)R.I.P.I.A. 1990 p.15
- (101)P.I.B.D. 1989 n° 455 III p.269
- (102)P.I.B.D. 1988 n° 436 III p. 288
- (103)R.D.P.I. 1994 n° 52 p.46
- (104)P.I.B.D. 1995 n° 580 III p.43 ; R.I.P.I.A. 1995 p.29
- (105)cf supra (19)
- (106)Annales Propriété Industrielle 1978 p.33
- (107)cf supra (21)
- (108)cf supra (100)
- (109)cf supra (94)

- (110)P.I.B.D. 1996 n° 609 III p.230
- (111)Gazette du Palais 1979 , j, p.419 note VIATTE
- (112)cf supra (12)
- (113)cf supra (9)
- (114)cf supra (8)
- (115)cf supra (102)
- (116)P.I.B.D. 1975 n° 140 III p.37
- (117)P.I.B.D. 1977 n° 200 III p.366; Annales Propriété Industrielle 1978 p.35
- (118)P.I.B.D. 1988 n° 442 III p.460
- (119)P.I.B.D. 1989 n° 452 III p.174
- (120)cf supra (2)
- (121)P.I.B.D. 1991 n° 497 III p.207
- (122)cf supra (33)
- (123)P.I.B.D. 1974 n° 121 III p.98
- (124)cf supra (12)
- (125)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
- (126)Annales Propriété Industrielle 1980 p.90

TITRE II

LES LIMITES DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX :

L'article L 714 - 5 du C.P.I. énonce les limites du défaut d'usage sérieux.

Il assimile en effet à un usage sérieux :

- celui *"fait avec le consentement du propriétaire de la marque..."*;
- celui *"de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif..."*.

Ainsi, l'usage sérieux de la marque peut être réalisé par un tiers (chapitre 1) ou sous une forme modifiée (chapitre 2).

Enfin, des *"justes motifs"* au non-usage permettent d'échapper à la déchéance. Se pose alors la question de la légitimation du défaut d'usage sérieux (chapitre 3).

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

L'action en déchéance peut être mise en échec par l'exploitation réelle et sérieuse de la marque par son titulaire. Cet usage peut également être le fait d'autres personnes.

La marque est normalement exploitée **directement par le titulaire** des droits . Il faut entendre par titulaire la personne physique ou morale ou les copropriétaires qui ont déposé ou fait déposer la marque, ou encore un éventuel usufruitier. Dans le cas d'une indivision l'exploitation par l'un des copropriétaires est suffisante (1).

Mais, l'exploitation peut aussi être le **fait d'un tiers**, il s'agit alors d'une exploitation indirecte. Ce principe a été intégré à la loi par un amendement proposé par Monsieur MARCILHACY au nom de la commission de législation au cours de la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi relative aux marques, le mercredi 16 décembre 1964 au Sénat (2) . Cet amendement a été adopté par le Sénat puis par l'Assemblée Nationale lors de sa séance du vendredi 18 décembre 1964 (3).

L'alinéa 1 de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 était ainsi conçu :

*"Est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque
"qui, ne l'a pas exploitée ou **fait exploiter**....".*

La directive communautaire du 21 décembre 1988 a prévu dans son article 10 consacré à l'usage de la marque un § 3 :

*"L'usage de la marque avec le consentement du titulaire
"ou par toute personne habilitée à utiliser une marque
"collective ou une marque de garantie ou de
"certification est considéré comme usage fait par le
"titulaire".*

L'article 27 § 1 a) de la loi du 4 janvier 1991, codifié sous l'article L 714 -5 alinéa 2 a) du C.P.I., pris en application de la directive a pratiquement repris les termes de la loi de 1964 :

*"Est assimilé à un tel usage :
"L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la
"marque ou, pour les marques collectives, dans les
"conditions du règlement."*

En l'absence de plus de définition législative le terme *"fait exploiter"*, introduit dans la loi de 1964, a été interprété par la jurisprudence comme supposant une autorisation, un acte positif, du propriétaire de la marque.

Le mot *"consentement"* de la loi de 1991, ne détermine pas davantage les conditions dans lesquelles l'autorisation d'exploiter doit être donnée par le titulaire pour pouvoir être invoquée par le défendeur à l'action en déchéance.

L'autorisation consentie par le titulaire peut résulter:

- soit d'un contrat (section 1),
- soit de l'existence de liens privilégiés entre la société exploitante et le titulaire qui détient une participation dans celle-ci (section 2).

Section 1 - L'usage contractuel réalisé par un tiers :

Le tiers pour exploiter une marque dont il n'est pas titulaire, doit bénéficier d'une autorisation accordée par la véritable propriétaire. Il convient d'étudier le fondement (§ 1) ainsi que les caractères (§ 2) de cet usage contractuel.

§ 1 -LE FONDEMENT DE L'USAGE CONTRACTUEL PAR UN TIERS:

L'exploitation contractuelle peut être le fait d'un licencié ou d'un tiers non licencié.

A) L'USAGE PAR UN LICENCIE :

Le titulaire de la marque peut arguer de l'exploitation indirecte si elle est le fait d'un licencié.

Telle est la solution adoptée par la Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt du 13 juin 1977 (4) .

La Société CORMOULS HOULES, titulaire de la marque TIFFANY, a assigné une Société LE TIFFANY en contrefaçon. Elle s'est vue opposer la déchéance de ses droits sur la marque TIFFANY.

En réponse CORMOULS HOULES s'est prévaluée de l'exploitation de cette marque réalisée par son licencié, la Société LANGUEDOC LOISIRS.

La Cour a jugé que *"la concession d'une licence d'exploitation régulièrement inscrite au Registre National des Marques comme en l'espèce, est assimilée par l'article 11 à une exploitation dès lors que le licencié l'exploite effectivement."*

Ainsi deux éléments seraient à prendre en compte : la licence régulièrement inscrite au R.N.M. et l'exploitation effective par le licencié. Nous verrons plus loin que l'inscription n'est en réalité pas une condition nécessaire.

La jurisprudence unanime exige une exploitation effective de la marque par le licencié . La seule concession de licence ne vaut pas en elle-même exploitation.

Se pose en outre la question de savoir si peut être retenue l'exploitation de la marque lorsque le contrat en vertu duquel elle a été exploitée par un tiers se trouve résolu, résilié ou annulé.

1) L'usage par un licencié doit être effectif :

C'est la position du Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 12 juin 1972 (5).

La Société MULLIEZ titulaire de la marque TRADITION a été assignée en déchéance par Monsieur HALARD. Le Tribunal a jugé que le document communiqué par la défense, une licence d'exploitation consentie pour la France, ne pouvait être déterminant car la licence ne constituait **pas à elle seule** la preuve d'un usage . La déchéance a été prononcée.

La Cour de PARIS dans un arrêt du 13 juillet 1988 (6) a adopté une solution identique à propos d'une action en déchéance dirigée contre la marque SOS CELLULITE.

Ces solutions doivent être pleinement approuvées car si le contrat de licence prouve l'autorisation donnée au licencié d'exploiter la marque litigieuse, il ne constitue pas un fait matériel d'usage.

En revanche, lorsque le défendeur à l'action en déchéance invoque l'existence d'un contrat de licence, il doit en rapporter la preuve.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS saisi par la Société DURER d'une action en déchéance de la marque

SAFARI propriété de la Société DIPARCO a jugé le 31 janvier 1976 (7) que l'utilisation du terme SAFARI par une société dont il n'était pas prouvé qu'elle était liée à la société propriétaire par une concession de licence ne constituait pas un acte d'exploitation.

2) L'incidence du défaut de publication du contrat de licence :

Selon l'article L 714 -7 du C.P.I. (qui a repris l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964) :

"toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre National des Marques."

A défaut de publicité, l'acte n'est pas opposable aux tiers. Une lecture restrictive de ce texte interdirait au défendeur à l'action en déchéance de se prévaloir de l'exploitation réalisée par un licencié non inscrit au R.N.M.. La jurisprudence n'a pas suivi cette voie.

La Cour de PARIS dans un arrêt du 4 mars 1974 (8) a confirmé sur ce point le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 13 janvier 1973 (9).

Monsieur FUNES, titulaire de deux marques DIF et d'une marque DIF MAILLE, a assigné en contrefaçon de marque la Société BATA qui avait utilisé et déposé une marque DIF postérieurement aux dépôts effectués par lui. A titre reconventionnel, la Société BATA a conclu au prononcé de la déchéance pour défaut d'exploitation sur les trois

marques de FUNES. FUNES s'était prévalu de l'exploitation réalisée par deux sociétés dont il était le gérant : les ETABLISSEMENTS FUNES puis la Société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FUNES. La Société BATA soutenait que l'exploitation par ces deux sociétés ne lui était pas opposable dès lors qu'il n'y avait pas eu inscription d'une licence d'exploitation ou d'un apport à ces sociétés au Registre National des Marques conformément à l'article 14 de la loi de 1964.

La Cour a rejeté cette argumentation.

Elle a retenu *"qu'il ne s'agit pas d'un litige entre deux cessionnaires ou concessionnaires de droits"* .

Elle a posé en principe que le défendeur à l'action devait seulement rapporter la preuve que la marque avait été **en fait** exploitée au cours de la période quinquennale concernée.

Elle a rappelé également qu'il a toujours été admis que l'exploitation de la marque pouvait être indirecte.

L'opposabilité de l'exploitation de la marque par un licencié n'est-elle pas nécessairement subordonnée à une publicité du contrat de licence au R.N.M. ?

Seule compte en effet la réalité de l'exploitation ou de l'absence d'exploitation.

Selon la lettre même de l'article L 714-5 alinéa 5 du C.P.I. la preuve de l'exploitation peut être apportée par **tous moyens**.

Comme l'a retenu la Cour de PARIS, dans la motivation de l'arrêt FUNES, la référence à la publicité n'a d'intérêt que pour résoudre un litige entre cessionnaires ou concessionnaires et établir un ordre de priorité entre eux.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du 28 septembre 1976 (10), statuant sur une action en déchéance introduite par la Société CRATER contre la marque CRATER propriété de la Société CALTEX SAF, a jugé que *"l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 n'exige pas en outre l'inscription à l'Institut National de la Propriété Industrielle de la convention en vertu de laquelle l'exploitation est réalisée."*

Le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY dans un jugement du 1er décembre 1982(11) a adopté une solution identique. La Société STENVAL avait sollicité la déchéance pour défaut d'exploitation des droits sur la marque COKTAIL détenus par la Société LES FROMAGERS SAVOYARDS.

Le Tribunal a entre autres retenu l'exploitation indirecte de la marque en vertu d'une licence consentie à l'UNION LAITIERE NORMANDE et à toutes les sociétés de ce groupe.

Il importe peu, selon ce jugement, *"que le contrat de licence n'ait pas été publié à l'I.N.P.I. puisque l'exploitation est jugée effective seulement si la licence est réellement exploitée"*.

La Cour de PARIS dans un arrêt du 26 juin 1986 (12)

(Société ORBAN BOIS ./ . Société DEUTSCHE NOVAPAN KG)
 retient que *"bien qu'une licence n'ait pas été inscrite
 au Registre National des Marques il n'en reste pas moins
 que l'exploitation invoquée est un fait incontestable"*.

Le considérant de la Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt
 du 7 février 1989 (13) mérite d'être retenu.

JEAN-PIERRE LASSOEUR titulaire de la marque A + CONSEILS
 a assigné en contrefaçon les Sociétés A PLUS FRANCE et A
 PLUS HOLDING. A titre reconventionnel ces deux sociétés
 ont demandé la déchéance des droits de LASSOEUR sur la
 marque A + CONSEILS. Ce dernier s'est prévalu de
 l'exploitation par la Société A+ CONSEILS , son licencié
 en vertu d'un contrat du 4 mai 1982 inscrit au R.N.M. le
 16 avril 1987. Pour la Cour :

*" cette opposabilité (aux tiers à la date de la
 publication) est sans intérêt sur l'appréciation de
 l'exploitation dont le titulaire de la marque doit
 rapporter la preuve, s'agissant d'un fait qui peut être
 établi par tous moyens ; que l'exploitation peut être
 soit directe soit indirecte, réalisée pour son compte
 par un tiers".*

Soulignons subsidiairement une innovation de
 la loi de 1991.

Il existe une situation supplémentaire dans
 laquelle la publicité d'un contrat de licence est nécessaire:
 lorsque l'action en contrefaçon est intentée par le licencié
 exclusif ou lorsqu'il intervient à l'action en contrefaçon

intentée par le titulaire de la marque pour demander réparation de son préjudice dans les conditions de l'article L 716-5 du C.P.I..

3) L'incidence de la résolution, résiliation ou de l'annulation du contrat en vertu duquel une marque a été exploitée :

Si le contrat est résolu il est censé n'avoir jamais existé et les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant de passer le contrat.

En revanche la résiliation prive d'effet le contrat pour l'avenir. Dans ce cas, le titulaire de la marque pourra invoquer l'exploitation du licencié jusqu'au jour de la résiliation.

Cependant, peut-on considérer qu'une résolution puisse priver d'effet l'exploitation de la marque par le licencié alors autorisé ?

La réponse doit, à notre sens, être négative car il convient de s'attacher aux faits matériels de l'exploitation pour le compte du titulaire.

Les conséquences de la résolution ne pourraient atteindre à cette situation de fait. En outre le demandeur à l'action en déchéance, étant un tiers, ne pourrait se prévaloir d'une résolution qui, pour le passé, n'a d'effets qu'entre les parties.

A la différence de la résolution, l'annulation d'un contrat sanctionne l'absence d'un ou de plusieurs éléments constitutifs d'un contrat.

L'existence même du contrat est atteinte lorsqu'une des quatre conditions de validité d'un contrat, exigées par l'article 1108 du Code Civil, fait défaut :

*"Le consentement de la partie qui s'oblige;
 "sa capacité de contracter ;
 "un objet qui forme la matière de l'engagement ;
 "une cause licite de l'obligation".*

L'absence d'une de ces conditions affecte la formation même du contrat.

Faut-il en déduire que le titulaire de la marque ne pourra plus opposer à une action en déchéance l'exploitation qui en aurait été faite en vertu d'un contrat depuis annulé ?

Il faut avoir égard au grief qui a conduit à prononcer la nullité :

- l'absence de cause ou d'objet licites nous paraît avoir une portée absolue. Le vice affectant le contrat le rend inexistant.
- En revanche, la nullité prononcée pour vice du consentement ou défaut de capacité est régie par les principes propres à ces matières.

Au risque de schématiser à outrance, rappelons que la nullité prononcée pour un tel motif ne peut préjudicier à la partie dont le consentement a été vicié ou à celle qui n'avait pas la capacité juridique de s'engager.

**B) L'AUTORISATION CONTRACTUELLE EN DEHORS DU CONTRAT
DE LICENCE :**

L'exploitation par un tiers peut ne pas résulter d'une concession de licence de marque. Pour que le titulaire puisse s'en prévaloir, il doit établir qu'elle a eu lieu pour son compte. L'autorisation peut être donnée par le titulaire ou par un tiers.

- 1) L'autorisation est donnée par le titulaire de la marque:

Un sieur CHARLES a déposé la marque DIND'OR le 12 juin 1967. La Société SOPROSUR a bénéficié d'une autorisation gratuite de commercialiser des produits sous la marque DIND'OR en 1969 . En décembre 1974 Monsieur CHARLES a révoqué cette autorisation, la Société SOPROSUR a alors revendiqué la propriété de la marque.

Monsieur CHARLES a assigné SOPROSUR en contrefaçon pour la période postérieure à la révocation de l'autorisation. A titre reconventionnel, SOPROSUR a sollicité ,le 30 juin 1977, la déchéance des droits de CHARLES sur la marque DIND'OR.

Pour SOPROSUR, l'autorisation gratuite dont elle bénéficiait n'était pas une concession de licence et son exploitation ne s'est donc faite ni au nom ni pour le compte de CHARLES.



La Cour de PARIS dans un arrêt du 26 septembre 1979 (14) a jugé que c'est en vain que SOPROSUR a fait valoir qu'elle n'avait pas bénéficié d'une concession de licence au sens strict.

Elle a retenu que même si l'autorisation ne pouvait pas être assimilée à une concession gratuite de licence, **cet usage gratuit devait rentrer en ligne de compte dans l'appréciation de la condition d'exploitation dès lors que la loi prévoit, sans restriction, la possibilité d'une exploitation indirecte.**

L'arrêt a enfin précisé que contrairement à ce qui était allégué par SOPROSUR, l'exploitation de la marque litigieuse pouvait être opposée en premier lieu à l'exploitant dès lors qu'il ne pouvait ignorer les droits du titulaire de la marque.

Une fois l'autorisation révoquée ou le contrat de licence annulé, le tiers ne peut continuer l'exploitation de la marque à peine d'être poursuivi pour contrefaçon.

Aussi face à une action en déchéance le titulaire ne pourra invoquer le bénéfice de l'exploitation par le tiers que jusqu'au jour de la révocation de l'autorisation. Si le tiers poursuit néanmoins l'exploitation la marque , il n'y est plus autorisé.

De même le titulaire ne pourra pas se prévaloir de la durée d'exploitation postérieure à la révocation puisque cette exploitation n'était plus autorisée.

Ainsi l'exploitation par un tiers en dehors du contrat de licence peut être invoquée.

C'est la position de la Cour d'Appel de PARIS exprimée notamment par un arrêt du 17 novembre 1988 (15).

La Société FOURNIER a déposé ,le 24 janvier 1984, la marque ZESTE pour désigner des boissons .

La Société SOURCE PERRIER a déposé deux marques figuratives complexes ZESTE et PERRIER ZESTE respectivement le 21 mars 1986 et le 2 avril 1986.

La Société PERRIER, assignée en contrefaçon, a sollicité la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque ZESTE propriété de la Société FOURNIER.

Cette dernière a opposé l'exploitation réalisée par une Société BERGER.

La Cour a retenu que le propriétaire d'une marque peut la faire exploiter par un tiers sans pour autant lui concéder une licence.

FOURNIER a produit un contrat,conclu avec BERGER du 1er juin 1979, bien antérieur au litige,et qui se borne à autoriser BERGER à stocker, expédier, livrer, facturer. C'est en application de ce contrat que BERGER a vendu des produits de marque ZESTE.

Ce qui importe, c'est l'autorisation accordée à un tiers ,la qualification donnée au contrat n'étant pas elle-même déterminante.

Une Société UNION DES CHAUSSEURS FRANCAIS titulaire de la marque ARBELLE CREATIONS a assigné en contrefaçon les ETABLISSEMENTS GRICHET et GRICHENDLER qui exploitent une marque ARABELLE GRICHENDLER couvrant des produits similaires. Les ETABLISSEMENTS GRICHET et GRICHENDLER ont sollicité le prononcé de la déchéance pour défaut d'exploitation des droits de l'UNION DES CHAUSSEURS FRANCAIS sur sa marque ARBELLE CREATIONS. Cette dernière, a fait valoir que l'exploitation de la marque avait été contractuellement et valablement confiée à une société tierce. La Cour de PARIS dans un arrêt du 16 février 1974 (16) a accueilli ce moyen de défense et a jugé qu'étaient inopérants les arguments selon lesquels d'une part les statuts de la Société UNION DES CHAUSSEURS FRANCAIS lui interdisaient une telle transmission de ce droit, et d'autre part, la société intimée utiliserait, pour ses produits, une marque similaire.

Ainsi, seule compte l'exploitation effective de la marque. Il faut que le titulaire ait eu la volonté d'autoriser l'exploitation par un tiers peu important alors que les statuts de la société titulaire du droit soient contraires si cette autorisation existe de facto.

- Le titulaire qui se prévaut de l'exploitation de sa marque par un tiers doit rapporter la preuve de son autorisation.

C'est la solution rappelée par la Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt du 6 novembre 1986 (17).

Un propriétaire qui prétendait que sa marque avait été utilisée comme titre de revue par un tiers devait alors prouver que cette exploitation avait été faite avec son accord, par conséquent en vertu d'un acte de volonté de sa part.

La Cour a considéré comme essentielle la preuve de ce que l'exploitation était la conséquence d'un acte de volonté du titulaire.

2) L'engagement d'un tiers peut lier le propriétaire:

Il arrive que l'accord de volonté du titulaire de la marque puisse résulter de l'engagement d'un tiers.

La Société de droit suisse ESSO avait acquis les marques internationales AREXONS par contrat du 9 juin 1972 auprès de la Société italienne SIPAL AREXONS.

La Société américaine STANDARD OIL COMPANY , société mère de la Société ESSO avait alors demandé, par lettre du 12 juillet 1972, à une Société REXSON de cesser d'utiliser la dénomination REXSON .

Le 23 mars 1976, la Société REXSON avait assigné la Société ESSO en déchéance pour non exploitation de ses droits sur la marque AREXONS dans les cinq ans précédant sa demande (23 mars 1971 - 23 mars 1976).

La Société ESSO a opposé à cette demande que sa marque avait été exploitée par le cédant du 23 mars 1971 au jour de la cession des marques, puis pour la période postérieure, par la Société SIPAL AREXONS, cette fois en tant que sa licenciée du 9 juin 1972 au 23 mars 1976. ESSO soutenait que la licence exclusive concédée à une Société SIPAL AREXONS par STANDARD OIL COMPANY selon contrat des 30 mai et 8 juin 1972 s'analysait en une stipulation pour autrui à son profit.

La Société ESSO avait, dès l'acquisition des marques, autorisé la société italienne à en poursuivre l'usage ce qu'elle a confirmé par convention du 21 décembre 1976.

La Société REXSON soutenait que ESSO ne pouvait pas se prévaloir de l'exploitation par SIPAL en qualité de licencié à partir du 9 juin 1972. Selon elle en effet la STANDARD OIL COMPANY ne pouvait confier une licence sur les marques dont elle n'était pas titulaire et ne pouvait d'ailleurs l'être en vertu de l'Arrangement de MADRID en tant que société de droit américain.

Elle prétendait donc que l'exploitation de la marque pour compte de ESSO ne pouvait être décomptée qu'à partir du 21 décembre 1976 date de la convention.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 17 octobre 1977 (18) a écarté l'argumentation développée par la Société REXSON. Il a souligné que la société américaine n'avait pas de droit de propriété sur les marques AREXONS. Mais le contrat passé entre celle-ci et la SIPAL engageait les sociétés affiliées sous le

contrôle des parties au contrat. Or, la Société ESSO était bien une filiale de la STANDARD OIL COMPANY. Selon le Tribunal, cet engagement n'était pas constitutif d'une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du Code Civil puisque celle-ci ne saurait faire naître qu'un droit au profit de la SIPAL et non mettre à sa charge une obligation stipulée.

Le Tribunal a requalifié cet engagement en une convention de porte-fort (article 1120 du Code Civil) . En effet la société américaine promettait que sa filiale, la Société ESSO tiendrait l'engagement d'accorder une licence à la SIPAL.

Cette promesse pouvait être consentie sans mandat exprès de la Société ESSO (titulaire de la marque), et la société américaine ne pouvait avoir de droit sur la chose objet de l'obligation.

Le Tribunal a relevé que cet engagement même s'il n'avait pas fait l'objet d'une inscription au R.N.M. était opposable comme *"élément de preuve d'exploitation"* au demandeur en déchéance.

Le fait que la Société ESSO ait ratifié la promesse de porte-fort de la société américaine (des 30 mai et 9 juin 1972) par l'octroi d'une licence qu'à une date postérieure (21 décembre 1976) à celle de l'assignation en déchéance était sans portée. La ratification de l'acte passé par un porte-fort rétroagit au jour de cet acte.

Ainsi, le titulaire d'une marque peut être engagé par le moyen d'une promesse de porte-fort, par une société qui le contrôle, à accorder une licence d'exploitation à un tiers.

Le point de départ du contrat de licence rétroagit dans ce cas au jour de l'engagement du porte-fort.

L'exploitation faite de la marque en exécution de cet engagement l'est réputée pour le compte du titulaire.

§ 2 - LES CARACTERES DE L'USAGE PAR LE TIERS AUTORISE:

Le tiers autorisé doit exploiter la marque du titulaire au nom et pour le compte de celui-ci, de manière non équivoque et en tant que telle.

A) L'USAGE DOIT ETRE POURSUIVI AU NOM ET POUR LE COMPTE DU TITULAIRE :

C'est la solution rappelée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 15 février 1980 (19). La Société des ETABLISSEMENTS DANIEL titulaire de la marque LE REGENT a été assignée en déchéance par la Société TELEFUNKEN AEG. Pour rejeter la demande, le Tribunal a retenu que la marque des ETABLISSEMENTS DANIEL avait été exploitée en son nom et pour son compte comme cela avait été stipulé dans le contrat de location-gérance conclu avec la Société REGENT SERVICE.

B) L'USAGE DOIT ETRE NON EQUIVOQUE :

La Société italienne SIROFLEX a chargé en 1965 Monsieur MANALT de la vente de ses produits en France. MANALT s'est substitué la Société SERVISION. Par contrat du 1er juillet 1972 la Société SIROFLEX a confirmé à MANALT ou à toute autre société qu'il pourrait désigner, l'exclusivité de la vente de ses articles en France. MANALT s'est substitué SOFEPLA, devenue SODIFLEX, dont il était administrateur.

Le 22 juillet 1978, la Société SIROFLEX a résilié les conventions l'unissant à SODIFLEX. Elle a appris que la Société SERVISION (son mandataire) avait selon elle frauduleusement déposé la marque SIROFLEX. SERVISION avait accordé une licence d'exploitation de cette marque à SODIFLEX.

La Société SIROFLEX a assigné, le 25 janvier 1979, la Société SERVISION en déchéance de ses droits sur la marque SIROFLEX (déposée la première fois le 4 mars 1966).

La Société SERVISION a soutenu que l'exploitation de sa marque s'était faite par l'intermédiaire de MANALT et des sociétés qu'il s'était substitué, qui avaient l'exclusivité de vente en France des produits SIROFLEX. Pour SERVISION, la marque litigieuse n'a pas cessé d'être exploitée jusqu'à l'assignation , "la Société SIROFLEX

livrant et facturant ses produits à la Société SODIFLEX émanation de MANALT et agissant pour le compte de ce dernier et pour SERVISON." SIROFLEX n'aurait pas continué ses livraisons si elle avait estimé l'exploitation équivoque.

La Cour de PARIS confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 4 octobre 1979 (20), par un arrêt du 4 novembre 1980 (21) a prononcé la déchéance des droits de SERVISON sur la marque SIROFLEX .

La Cour a rappelé que pour que l'exploitation puisse être retenue comme non équivoque, il fallait que le titulaire l'ait fait exploiter en tant que marque déposée et en tant que propriétaire de cette marque.

Le droit exclusif d'utiliser la marque SIROFLEX consenti par la Société SIROFLEX à MANALT, ne pouvait pas viser la marque SIROFLEX déposée le 4 mars 1966 par SERVISON. La société italienne n'en était pas titulaire.

Il ne s'agissait donc que d'une autorisation d'utiliser sa propre raison sociale qu'en tant que marque d'usage. En outre, SERVISON, produisant des factures de redevances adressées à SODIFLEX pour l'utilisation de cette marque, a affirmé avoir concédé à SODIFLEX l'usage de sa marque déposée SIROFLEX .

La Cour n'a pas tenu compte de ces faits au motif que la concession non publiée au R.N.M. n'est pas opposable au tiers (notamment la Société SIROFLEX).

Or, comme nous l'avons examiné ci-dessus, l'inscription au R.N.M. d'une licence de marque n'a pas à être

prise en compte lors de l'examen de la réalité de l'exploitation d'une marque par un tiers dans une action en déchéance. Cette motivation ne nous semblait pas nécessaire pour prononcer la déchéance, en raison du caractère équivoque de l'exploitation.

La Cour a également retenu que suivant des documents produits , la Société SIROFLEX avait livré des produits à SODIPLEX antérieurement à l'assignation en déchéance. Il n'était pas fait mention dans ces documents que la dénomination serait une marque déposée.

Elle a jugé que SODIFLEX était substituée à MANALT et était ainsi devenue mandataire de la Société SIROFLEX. Cette dernière était donc en droit de considérer que les produits commercialisés sous la dénomination SIROFLEX par SODIFLEX l'était pour son compte.

L'exploitation par SODIPLEX de la marque déposée par SERVISION avait donc bien un caractère équivoque.

Relevons également l'arrêt de la Cour de PARIS (27 janvier 1994 (22)) qui a prononcé la déchéance des droits de Monsieur LOUFRANI sur la marque semi-figurative SMILE , que la Société SERIGRAPHIE KIM, assignée en contrefaçon, avait reConventionnellement sollicité pour les produits des classes 24 et 25. Monsieur LOUFRANI soutenait que sa marque avait été exploitée. Il a produit des contrats de concession de licence et de sous-licence, et justifiait de la

perception de redevances perçues en exécution de ces contrats pour les produits visés.

Tous ces contrats mentionnaient bien le numéro de la marque visée de telle sorte qu'il n'y avait pas, selon LOUFRANI, *"d'ambiguïté sur l'objet du droit concédé"*. La Cour a jugé que l'exploitation n'avait pas eu lieu à titre de marque.

Elle a considéré que la fonction du droit de marque, à savoir l'identification de l'origine du produit, n'avait pas été respectée.

Les produits n'étaient pas identifiés par le signe SMILE mais par des marques différentes qui, selon la Cour, ont éclipsé la fonction distinctive de ce signe.

Le signe ne serait *"qu'un élément décoratif donnant au produit son apparence extérieure ou manifestant le rattachement de celui qui l'arbore à une mode, une manière d'être, un style de vie,"* et dont LOUFRANI a fait la promotion.

La Cour s'est également référée à un article de presse dans lequel LOUFRANI explique la promotion du signe déposé.

Ce signe était utilisé par de nombreuses personnes de manière illégale, pour laisser monter cette mode.

La Cour a jugé que LOUFRANI, en déposant ce signe pour de nombreuses classes de produits et de services, l'a rendu pratiquement indisponible.

Selon la Cour, le signe est recherché pour lui-même par la clientèle. *"La notoriété du signe n'est en aucune façon liée à celle de l'origine des produits qu'il*

revêt, mais a été recherchée et obtenue pour le signe lui-même".

Le droit des marques a été dévoyé de sa finalité. Ce dépôt constitue une entrave injustifiée à la liberté d'expression et à celle du commerce et de l'industrie puisqu'il tend à procurer au déposant, par substitution, un avantage auquel il ne pourrait prétendre sur le terrain plus approprié des arts appliqués ou de la création artistique, le signe en cause étant manifestement dépourvu d'originalité et de nouveauté.

L'exploitation était donc équivoque.

Cet arrêt doit être rapproché de celui, en sens contraire, de la Cour de PARIS du 23 avril 1992 (23), concernant la déchéance pour défaut d'exploitation de la même marque figurative SMILE dont est titulaire LOUFRANI. La demande concernait également les produits vestimentaires (classe 25).

Monsieur LOUFRANI a opposé à cette demande, un contrat de licence signé avec la Société LICENCE PRODUCTION laquelle a accordé, conformément à la licence, un droit d'exploitation à diverses Sociétés dont OKS.

La Cour a constaté l'effectivité de l'exploitation de la marque par la Société OKS et par une autre sous-licenciée qui a adressé un récapitulatif des ventes des articles SMILE pour un certain montant. La Cour a ainsi jugé que LOUFRANI a justifié d'une exploitation sérieuse, publique et non équivoque

de sa marque.

Les deux arrêts examinés partent des mêmes circonstances de fait.

L'arrêt de 1992 a constaté que l'exploitation par un licencié valait exploitation pour le compte de Monsieur LOUFRANI.

L'arrêt de 1994 a introduit une notion supplémentaire, la recherche de la nature réelle du dessin stylisé au motif que ce dessin n'avait pas été utilisé seul mais en association avec des dénominations que la Cour a dit être des marques différentes qui identifient en réalité le produit.

Elle a retenu que le signe SMILE n'est plus qu'un élément de décoration, qu'il n'était plus utilisé en tant que marque, et que l'exploitation était donc équivoque.

Avec le détail de cette motivation, la Cour a rappelé le principe selon lequel l'exploitation doit avoir lieu en tant que marque et uniquement.

Relevons que par arrêt du 28 novembre 1995 (24), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a censuré l'arrêt du 27 janvier 1994 pour violation de l'article 11 de la loi de 1964.

En effet, la Cour de PARIS avait constaté que le signe déposé pour désigner des vêtements, *"figurant sur des pantalons, fût-ce à côté d'un autre signe, était utilisé dans des conditions ne contrevenant pas au droit des marques"*.

**C) L'USAGE DOIT PORTER SUR LA MARQUE EN TANT
QUE TELLE :**

C'est la solution qui a été retenue dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 15 juin 1984 (25).

Monsieur JEANDET avait déposé en son nom personnel la marque ALFATRONIC le 21 mars 1977.

Le 27 avril 1977, il a été embauché avec effet au 15 mars 1977 par la Société METROLOGIE en qualité de chef de la division ALFATRONIC.

Le 25 janvier 1978 la division ALFATRONIC a été constituée en une société distincte de la Société METROLOGIE. Certains administrateurs étaient communs aux deux sociétés.

Monsieur JEANDET est passé au service de la Société ALFRATRONIC qui l'a licencié le 28 août 1981 .

Le 30 novembre 1982 la Société ALFATRONIC a assigné JEANDET en déchéance de ses droits sur la marque ALFATRONIC. Ce dernier s'est prévalu de l'exploitation de sa marque du fait de l'existence de la division ALFATRONIC au sein de la Société METROLOGIE et de la constitution de la Société ALFATRONIC.

Or, le Tribunal n'a pas retenu cette argumentation. La dénomination litigieuse n'avait pas été exploitée à titre de marque pour désigner les produits visés dans le dépôt. Le fait que le mot ALFATRONIC ait été utilisé

pour désigner une division de la Société METROLOGIE et ait constitué une dénomination sociale ne prouve pas son exploitation comme marque.

Le Tribunal a retenu en outre que JEANDET n'a pas rapporté la preuve que les Sociétés METROLOGIE et ALFATRONIC aient bénéficié de sa part d'une autorisation non équivoque d'exploitation. Il s'agissait plutôt d'une simple tolérance.

Une autre application de ces principes a été faite par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (4 juillet 1990 (26)).

La Société MARCHE SAINT-PIERRE qui a déposé cette dénomination à titre de marque a assigné la Société parisienne SOILAIN SA en contrefaçon . Celle-ci a reconventionnellement demandé la déchéance pour défaut d'exploitation .

La Société MARCHE SAINT-PIERRE a soutenu qu'elle avait conclu avec une Société VILLAGE D'ORSEL un contrat de location-gérance qui prévoyait notamment que le locataire-gérant avait l'obligation d'indiquer sur ses documents commerciaux le nom du propriétaire du fonds , obligation correctement exécutée.

Le Tribunal a cependant jugé que ce simple rappel de la dénomination sociale du propriétaire du fonds, ne valait pas exploitation de la marque.

Nous ferons ici pour mémoire référence aux "accords de coexistence" par lesquels des titulaires de marques

identiques ou voisines règlent entre eux les modalités de leur exploitation respective.

De leur nature même, il résulte que les parties à ces accords ne peuvent valablement soutenir que l'utilisation par l'une d'entre elles d'une telle marque vaudrait exploitation de cette marque pour le compte de l'autre.

La question est plus amplement traitée dans le chapitre relatif à l'usage sérieux de la marque sous une forme modifiée.

Section 2 - L'usage par une société contrôlée par le titulaire de la marque :

Le tiers exploitant peut être une société contrôlée par le titulaire de la marque. Ce dernier peut être une personne physique (§ 1) ou une personne morale (§ 2).

§ 1 -LE TITULAIRE DE LA MARQUE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE :

Un sieur THIRAUX avait fait déposer la marque FRANCE SECOURS INTERNATIONAL .

Il était alors dirigeant d'une société dont la dénomination était FRANCE SECOURS INTERNATIONAL.

Il a ensuite décidé de retirer à la société la licence d'exploitation qu'il lui avait verbalement consentie.

FRANCE SECOURS INTERNATIONAL a assigné Claude THIRAUX en déchéance en soutenant que le dépôt aurait été fait par lui au nom de la société, en sa qualité de

fondateur,postérieurement à l'élaboration des statuts.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (du 6 mars 1980

(27)) a retenu que le dépôt avait été effectué par

THIRAUX en son nom personnel. Celui-ci, faute d'écrit

conforme aux dispositions de l'article 13 (loi du 31

décembre 1964) ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de licence. En outre, durant son mandat de P.D.G., il avait laissé l'usage à la société et n'en avait pas revendiqué la propriété.

La société n'avait donc pas exploité la marque pour compte de THIRAUX. La déchéance fut prononcée.

THIRAUX a interjeté appel.

La Cour de PARIS (21 janvier 1982 (28)) a infirmé ce jugement et a écarté la déchéance.

Elle a retenu que la marque ayant été exploitée par la société avec l'accord du titulaire dans les conditions prévues par la loi, celui-ci pouvait se prévaloir de cette exploitation.

En effet l'exploitation par la société dont le P.D.G. ou le dirigeant est titulaire de la marque peut valoir usage de nature à faire échec à la déchéance pour défaut d'exploitation.

Il faut cependant que la marque ait été déposée par le dirigeant social en son nom personnel.

En l'espèce la circonstance que Monsieur THIRAUX ait été l'un des fondateurs de la société n'entraînait pas ipso facto le dépôt de cette marque au nom de la société.

De son côté la Cour d'Appel de VERSAILLES, par arrêt du 27 mai 1987 (29) a fait une intéressante application à propos de circonstances de fait analogues.

Monsieur PIERRE BONGRAND qui avait déposé la marque UNIX le 14 avril 1961, était P.D.G. de trois sociétés : la

Société DES MAGASINS ECONOMIQUES DE BRETAGNE, la Société DES HYPERMAGASINS BRETONS et la Société des MAGASINS ECONOMIQUES DE NOISY-LE-SEC.

La Société de droit américain BELL TELEPHONE désirait exploiter en France, la marque UNIX, pour des produits identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de BONGRAND.

La société américaine ayant en vain essayé d'acheter la marque pour certaines classes de produits et de services avait attiré le 24 octobre 1984 Monsieur BONGRAND devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour le voir dire et juger déchu de ses droits sur la marque UNIX quant à certains produits.

La Société BELL déboutée en première instance, soutenait devant la Cour de VERSAILLES que BONGRAND qui n'exploitait pas personnellement sa marque ne justifiait pas d'une concession de licence de marque ni d'aucune autorisation de son exploitation par un tiers.

La Cour a cependant rappelé que l'exploitation de fait par un tiers, dépourvu d'une licence ou d'une autorisation écrite suffisait à faire obstacle à la déchéance pour défaut d'exploitation dès lors qu'il était établi que le propriétaire avait bien donné de manière **certaine et non équivoque** son autorisation.

Elle a retenu que les trois sociétés ayant exploité la marque UNIX avaient **nécessairement** bénéficié de l'accord exprès de Monsieur BONGRAND puisqu'il était le Président Directeur Général de chacune d'elles.

La Cour déduit ainsi l'autorisation certaine et non équivoque d'exploitation de la marque du seul fait que son titulaire est le P.D.G. des sociétés tierces qui l'exploitent effectivement.

Le dirigeant social qui effectue un dépôt en son nom propre est présumé agir pour son compte et non pas pour le compte de la société.

S'il lui est reproché une fraude, elle doit être démontrée et par ailleurs, l'exploitation de la marque par la société est présumée faite avec l'accord du dirigeant et peut donc être opposée par celui-ci à une action en déchéance.

La prudence et la clarté exigeraient sans doute que de telles concessions de licence, ne demeurent pas purement verbales et qu'en outre ces conventions soient soumises aux formalités des articles 50 et 101 de la loi du 24 juillet 1966.

§ 2 - LE TITULAIRE DE LA MARQUE EST UNE PERSONNE MORALE :

Une marque peut appartenir à une personne morale (société ou association) et être exploitée respectivement par une filiale ou par une personne morale tierce.

A) LE TITULAIRE EST UNE SOCIETE-MERE :

La Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt du 27 septembre 1983 (ISOBELEC./.FIDU PATENT) (30) a jugé mal fondée

l'action en déchéance pour défaut d'exploitation engagée contre une société belge titulaire d'une marque déposée en France. Elle a retenu que cette société belge avait en France une filiale dont les dirigeants étaient les siens propres et dont l'intégralité de l'activité de cette filiale consistait à commercialiser en France les produits fabriqués par la société mère.

La Cour a retenu une présomption d'autorisation d'exploiter découlant du contrôle de la société française par la société belge tant à son capital que par ses dirigeants.

Un autre arrêt de la Cour d'Appel de PARIS a statué dans le même sens (24 mars 1988 (31)).

La Société JEAN PATOU PARFUMEUR était titulaire des droits sur la marque JEAN PATOU notamment pour désigner des produits vestimentaires (classe 25).

Elle a assigné en contrefaçon la Société PARIS TIME qui commercialisait des vêtements revêtus de la marque JEAN PATOU et la Société GIORGIO BAGLIOLI le fabricant des produits.

La déchéance pour défaut d'exploitation avait été sollicitée à titre reconventionnel pour les produits de la classe 25.

La Cour, infirmant le jugement de première instance a retenu que l'exploitation, dont la preuve avait été rapportée, avait été le fait de la filiale de la Société JEAN PATOU PARFUMEUR, la Société en nom collectif JEAN PATOU et Cie.

La société mère possédait 95 % du capital de la filiale.
La Cour a également retenu que les deux sociétés
avaient le même siège social.

La Cour s'est donc fondée sur un accord implicite de la société mère. Cette constatation était renforcée par le fait que l'objet social de la filiale était précisément la réalisation et la vente de vêtements ainsi que l'exploitation des marques s'y rapportant.

Retenir une telle présomption suppose cependant que les liens entre sociétés d'un même groupe soient établis.

La Société CARTIER avait chargé une Société USIFLAMME SUISSE, qui entretenait des rapports privilégiés avec les Sociétés USIFLAMME et FRANCISPAM, de réaliser un briquet qui avait pour référence "CA 60524 3 anneaux salon acier satiné RITZ" et dont l'emballage portait le nom RITZ.

Le 21 mars 1977, la Société FRANCISPAM avait déposé en renouvellement la marque RITZ pour désigner les produits du tabac, les articles pour fumeurs, et les allumettes. La Société RITZ HOTEL LIMITED (ci-après RITZ) qui exploitait de manière notoire le nom commercial et une marque RITZ avait assigné le 8 février 1985 la Société INTERFLAMME INTERNATIONALE et USIFLAMME en déchéance de ses droits sur la marque RITZ pour les produits de la classe 34.

La Société RITZ a exposé que la Société USIFLAMME était aux droits de la Société FRANCISPAM et qu'elle aurait cédé la marque RITZ à la Société INTERFLAMME dont le fonds de commerce avait été repris par la Société INTERFLAMME INTERNATIONALE SA. La Société RITZ soutenait que la cession n'avait été ni enregistrée ni publiée et que la marque RITZ figurait encore au nom de FRANCISPAM. Le 5 septembre 1985, la Société RITZ avait appelé en cause la Société FRANCISPAM, prétendant qu'à cette date elle était toujours titulaire de la marque litigieuse. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (27 mai 1986 (32)), a jugé que la marque RITZ était la propriété de la Société FRANCISPAM dont le fonds de commerce avait été loué à la Société USIFLAMME depuis 1983. Il a débouté la Société RITZ de sa demande en retenant l'exploitation indirecte de la marque en cause.

L'essentiel était donc l'existence de l'exploitation peu importe que celle-ci ait été faite en vertu d'une licence valable ou non vis à vis des tiers ou bien seulement en raison de liens économiques et étroits entre sociétés d'un même groupe.

La Société RITZ a interjeté appel. La Cour de PARIS a statué par arrêt du 7 juillet 1988 (33) .

La Société RITZ soutenait que FRANCISPAM n'avait pas rapporté la preuve qu'elle serait à l'origine des droits utilisés par les tiers. Rien ne prouvait selon elle

l'existence de liens entre USIFLAMME et USIFLAMME SUISSE.

Les défendeurs USIFLAMME et FRANCISPAM ont répondu qu'il y avait bien eu exploitation indirecte, USIFLAMME locataire-gérante du fonds de FRANCISPAM étant une filiale de USIFLAMME SUISSE qui fabriquerait le briquet distribué par l'intermédiaire des sociétés du même groupe INTERDICA et la Société CARTIER.

Selon les défendeurs, les liens économiques étroits entre sociétés d'un même groupe suffisaient à caractériser l'exploitation indirecte.

La Cour n'a pas retenu cette dernière argumentation et a infirmé le jugement de première instance. Elle rappelle en effet que si la loi autorise l'usage de la marque par un tiers, le terme employé "*fait exploiter*" est dépourvu de toute équivoque et implique que l'usage par le tiers procède d'une intervention positive de la part du titulaire de la marque.

Une simple tolérance par le propriétaire introduirait une équivoque sur la qualité de l'exploitant, ceci en contradiction avec la lettre et l'esprit du texte qui exigent "*une exploitation non équivoque*".

La Société FRANCISPAM qui a loué son fonds de commerce à USIFLAMME (FRANCE) n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait "*d'une transmission de droits entre USIFLAMME FRANCE, USIFLAMME SUISSE, INTERDICA et CARTIER, alors que l'existence de liens entre une filiale et une société*

mère et entre plusieurs sociétés d'un même groupe n'est pas une preuve impossible".

La constatation de l'existence de liens entre diverses sociétés n'est pas apparue suffisante à la Cour pour qu'en découle une présomption d'autorisation. Son arrêt pose l'exigence d'une définition et d'une justification de ces liens et de la preuve de leur existence.

La Cour a également retenu que : *"dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'exploitation de la marque en France par CARTIER sur les cartons d'emballage soit faite en vertu d'une autorisation certaine du propriétaire (qui au demeurant n'aurait pas besoin d'être écrite et publiée), que l'exploitation est donc équivoque en ce qui concerne la qualité de l'exploitant en France, CARTIER".*

Il apparaît qu'effectivement CARTIER avait passé commande d'un produit sous une marque relativement à laquelle elle ne détenait aucun droit.

En tout état de cause, une société mère titulaire d'une marque, doit établir qu'elle l'a fait exploiter par sa filiale en tant que propriétaire.

Une Société TOLLENS a assigné en déchéance une Société américaine BONDEX INTERNATIONAL titulaire d'une marque française BONDEX pour désigner des peintures.

Cette dernière a opposé l'exploitation de sa marque par

sa filiale canadienne, BONDEX INTERNATIONAL CANADA, dont elle détient l'intégralité des parts.

La Cour d'Appel de PARIS (9 novembre 1988 (34)) a prononcé la déchéance.

Elle s'est référée à une attestation, d'un des dirigeants de la filiale canadienne, de laquelle elle a déduit que les ventes de la filiale en France n'avaient pas eu lieu sous la marque française déposée par la société mère .

En effet, les ventes avaient été faites par la filiale sous sa propre marque BONDEX.

B) LE TITULAIRE EST UNE ASSOCIATION :

Une association, titulaire d'une marque, ne peut l'exploiter que par l'intermédiaire de sociétés tierces.

La CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.G. P.M.E.) est titulaire de deux marques dénominatives :

- * P.M.E. déposée depuis le 31 août 1965 avec revendication d'un droit remontant au 5 janvier 1945,

- * P.M.I. déposée la première fois le 31 janvier 1969.

Le 5 novembre 1982 la Société EDITIONS PUBLIQUES ET INDUSTRIELLES a déposé la marque complexe figurative P.M.E. - P.M.I. MAGAZINE.

Ayant constaté que la Société B.E.E.P. éditait une revue trimestrielle sous le titre P.M.E.- P.M.I. MAGAZINE, la C.G.P.M.E. a protesté auprès de celle-ci.

B.E.E.P. qui avait sursis à publier dans un premier temps, a informé la C.G.P.M.E. que la dénomination P.M.E.- P.M.I. MAGAZINE avait été déposée à l'I.N.P.I. et qu'elle entendait l'utiliser au motif qu'elle ne pouvait être confondue avec les marques P.M.E. et P.M.I..

La C.G.P.M.E. a assigné la Société B.E.E.P. en contrefaçon, laquelle à titre reconventionnel a sollicité la déchéance des droits de la C.G.P.M.E. sur les marques P.M.E. et P.M.I..

La C.G.P.M.E. a répliqué qu'en tant qu'association elle avait exploité ses marques par l'intermédiaire de sociétés créées à son initiative conformément à l'article 3 de ses statuts qui précise qu'elle a pour objet :

*" de créer ou susciter la création de différents
 "services qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation
 "des buts qu'elle se propose, soit que ces services
 "s'intègrent dans la CONFEDERATION elle-même, soit
 "qu'ils se constituent en personne morale distincte ,
 "les services ainsi créés ou patronnés par la
 "CONFEDERATION doivent intégrer dans leur dénomination
 "une référence à la CONFEDERATION DES P.M.E. pour autant
 "que le statut juridique qui leur est propre n'y fasse
 "pas obstacle."*

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 26 septembre 1986 (35) a prononcé la déchéance de la marque P.M.I. et a rejeté celle de la marque P.M.E..

* concernant la marque P.M.I. :

le Tribunal a retenu que si une Société SODEP dont l'actionnaire majoritaire est la C.G.P.M.E. éditait une revue P.M.I. FRANCE, il n'est pas établi que la SODEP se soit servie du sigle P.M.I. pour identifier d'autres services ou activités que l'édition.

De plus l'existence d'une Société LOCA-P.M.I. ayant pour objet la location de matériel industriel ne démontre pas qu'elle ait été créée à l'initiative de la C.G.P.M.E..

* concernant la marque P.M.E. :

Le Tribunal a retenu que la C.G.P.M.E. a établi que plusieurs associations et sociétés faisaient usage du sigle P.M.E. et ont été créées à son initiative ce qui a été confirmé par les experts comptables de ces sociétés. Celles-ci avaient des activités diverses.

Le Tribunal a également relevé qu'en tant qu'association la C.G.P.M.E. était obligée pour diverses activités visées au dépôt de recourir à des sociétés tierces n'ayant pas légalement le droit d'offrir elle-même ces services en particulier pour les assurances, garanties bancaires, gestion de valeurs mobilières.

En appel, la Cour de PARIS par arrêt du 3 février 1988 (36) a confirmé le jugement concernant la marque P.M.E.. Elle l'a revanche infirmé sur la déchéance de la marque P.M.I..

La Cour a considéré que la C.G.P.M.E. avait été à l'initiative de la création de la Société LOCA-P.M.I. dont elle détenait le tiers du capital, et que la C.G.P.M.E. et LOCA-P.M.I. avaient toujours eu le même Président et le même siège social. En outre, les structures syndicales de la C.G.P.M.E. retraçaient la création de LOCA-P.M.I..

La Cour a retenu qu'il était indifférent dans la dénomination LOCA-P.M.I., que les initiales P.M.I. puissent correspondre aux termes "pour le matériel industriel" alors que la marque P.M.I. a été déposée sans référence à une signification.

Du fait des dispositions légales concernant les associations, celles-ci ne peuvent faire exploiter leur marque visant des services commerciaux que de manière indirecte.

Si les statuts de l'association prévoient qu'elle a pour objet de créer ou de susciter la création de services pour la réalisation des buts qu'elle se propose, on ne peut que déduire que le tiers exploitant effectif bénéficie d'une autorisation certaine et non équivoque de l'association.

NOTES

- (1) MATHELY, Le Droit Français des signes distinctifs, Editions J.N.A. 1984 p.437
- (2) J.O. 17.12.1964 n° 70 et s.; R.I.P.I.A. 1965 pages 104 et s.
- (3) J.O. Débats parlementaires 19.12.1964 n° 118 A.N.; R.I.P.I.A. 1965 pages 123 et s.
- (4) Annales Propriété Industrielle 1978 page 238
- (5) P.I.B.D. 1972 n° 91 III page 286.
- (6) R.D.P.I. 1988 n° 19 page 87; Annales Propriété Industrielle 1989 p. 239
- (7) P.I.B.D. 1976 n° 169 III page 213.
- (8) Annales Propriété Industrielle 1974 page 222 ; R.I.P.I.A.1974 page 155.
- (9) P.I.B.D. 1973 n° 105 III page 168 .
- (10) P.I.B.D. 1977 n° 193 III page 234.
- (11) P.I.B.D. 1983 n° 320 III page 73.
- (12) Annales Propriété Industrielle 1987 page 217 .
- (13) Annales Propriété Industrielle 1990 page 156 ; P.I.B.D. 1989 n° 459 III page 384.
- (14) Annales Propriété Industrielle 1981 page 293 .
- (15) P.I.B.D. 1989 n° 452 III page 170.
- (16) P.I.B.D. 1974 n° 129 III page 238.
- (17) Annales Propriété Industrielle 1987 page 216.
- (18) P.I.B.D. 1978 n° 216 III page 236
- (19) P.I.B.D. 1980 n° 262 III page 147.
- (20) P.I.B.D. 1980 n° 253 III page 51.
- (21) Annales Propriété Industrielle 1981 page 84 ; P.I.B.D. 1981 n° 272 III page 21.
- (22) R.D.P.I.1993 n° 50 page 57 .

- (23) R.D.P.I. 1993 n° 47 page 58
- (24) P.I.B.D. 1996 n° 603 III page 50
- (25) P.I.B.D. 1985 n° 359 III page 11.
- (26) P.I.B.D. 1991 n° 491 III page 22.
- (27) P.I.B.D. 1980 n° 265 III page 179.
- (28) P.I.B.D. 1982 n° 299 III page 81.
- (29) Annales Propriété Industrielle 1988 page 177.
- (30) Annales Propriété Industrielle 1983 page 160 .
- (31) P.I.B.D. 1988 n° 435 III page 254 ; R.D.P.I. 1988 n°17
page 89.
- (32) P.I.B.D. 1986 n° 402 III page 439 ; R.D.P.I. 1986 n°7
page 71.
- (33) P.I.B.D. 1988 n° 445 III page 563.
- (34) R.D.P.I. 1989 n°22 page 85
- (35) P.I.B.D. 1987 n°406 III page 76 ; R.D.P.I. 1987 n° 9 page 100
- (36) P.I.B.D. 1988 n° 438 III page 338 ; Annales Propriété
Industrielle 1989 p. 107 .

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

Il est fréquent qu'un titulaire exploite sa marque sous une forme qui diffère de celle déposée.

Cette exploitation permet-elle au propriétaire actionné en déchéance de conserver le droit né du dépôt du signe sous sa forme première ?

L'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 a intégré dans un texte de droit interne, le principe énoncé par l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de PARIS :

"l'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce par le propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque".

L'article 27 codifié sous article L 714-5 du C.P.I. dispose en effet qu'est assimilé à un usage sérieux de la marque :

"l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif".

La Convention d'Union de PARIS, ratifiée par la France, était, dès avant la loi de 1991, d'application directe pour les juridictions nationales. La loi nouvelle a cependant consacré cette disposition internationale.

L'article 5-C-2 met ainsi à la disposition du titulaire de la marque arguée de déchéance, un moyen de défense spécifique.

Son application apparaît avoir donné lieu à certaines divergences, voire, à des solutions contradictoires.

Il est ainsi nécessaire d'examiner les critères d'appréciation du respect ou de l'altération du caractère distinctif de la marque (section 1).

Se pose également la question de savoir si l'article 5-C-2 peut recevoir application en présence d'une pluralité de dépôts. En effet, le titulaire défendeur en déchéance, peut se prévaloir d'une marque "voisine" enregistrée et revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 5-C-2 (section 2).

Section 1 - L'appréciation de l'altération du caractère distinctif:

L'appréciation par la jurisprudence des moyens de défense tirés par le défendeur à l'action en déchéance, de l'exploitation de la marque sous une forme modifiée, donne lieu à des décisions contradictoires, tout au moins en apparence. Il s'en dégage cependant certains critères que nous nous proposons d'examiner.

La lecture de l'article 5-C-2 démontre que son application est soumise au respect de deux conditions, cumulativement.

Il faut, d'une part, que la marque soit utilisée sous une forme modifiée. Il faut, en outre, que cette modification n'entraîne pas d'altération du caractère distinctif de la marque.

Les Tribunaux, pour se conformer à la lettre du texte, doivent vérifier que ces deux conditions sont, l'une et l'autre, remplies. Il convient, ainsi, tout d'abord de constater que la modification apportée à la marque ne doit pas être substantielle. A défaut, en effet, l'exigence de l'absence d'altération du caractère distinctif de cette marque ne serait pas satisfaite, et cela de manière évidente. Il est également évident, que l'exploitation à l'identique de la marque n'entraîne aucune difficulté. L'application de ce principe à des marques simples ne pose, en soi, que peu de difficultés : l'altération éventuelle du caractère distinctif de la marque est en effet, en ce cas, aisée à appréhender.

Nous ferons référence à un arrêt de la Cour de PARIS (26 avril 1984 (1)) : la Cour a jugé que l'emploi de la marque "Euphôn" sous la forme "Euphon" interdit le prononcé de la déchéance, la suppression de l'accent circonflexe n'altérant pas le caractère distinctif de la marque.

En revanche, l'appréciation de l'altération du caractère distinctif de la marque pose davantage de problème lorsqu'il s'agit d'une marque complexe.

Il convient d'une part de distinguer entre les marques qui sont composées d'une dénomination et d'un élément

figuratif (§ 1) et d'autre part celles qui ne sont constituées que par une dénomination (§ 2). Il y a lieu de s'y arrêter:

§ 1 - LES MARQUES COMPLEXES DONT LE DEPOT COMPREND UNE DENOMINATION ET UN ELEMENT FIGURATIF :

L'étude de la jurisprudence permet de dégager d'une part un principe , d'autre part une exception à ce principe .

A) LE PRINCIPE :

Un arrêt de la Cour de PARIS du 13 juin 1980 (2) a prononcé la déchéance pour non exploitation, d'une marque déposée sous la forme d'une étiquette . La Société anonyme PERNOD RICARD est titulaire de trois enregistrements, déposés pour désigner notamment des boissons, à savoir la dénomination PASTIS 51 et deux "Etiquette PASTIS 51" enregistrées respectivement les 30 juillet 1954 et 2 juin 1961.

La Société BOUHY commercialise un produit identique sous la dénomination PASTIS 69.

PERNOD RICARD assigne BOUHY en imitation illicite, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY. BOUHY oppose à cette demande des conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de la déchéance de la marque, constituée par la "première étiquette PASTIS 51", pour défaut d'exploitation. Le jugement rejette cette demande.

En appel, la Cour constate que la marque n'a pas été exploitée dans les 5 ans qui précèdent la demande (la procédure se déroule sous l'empire de la loi de 1964). Elle retient que c'est ainsi à tort que le Tribunal a appliqué l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de PARIS. En effet, PERNOD RICARD s'était prévalu de l'exploitation de la "deuxième étiquette PASTIS 51" comme étant de nature à faire échec à l'admission de l'action en déchéance engagée à l'encontre de la première étiquette.

La Cour a constaté que **la disparition de certains éléments de l'étiquette première , dans l'étiquette exploitée, altère sensiblement le caractère distinctif de la marque non exploitée.**

La Cour nous paraît avoir ici fait une application exacte de l'article 5-C-2. Il y a lieu de comparer en effet les deux étiquettes :

La première étiquette est composée de la dénomination PASTIS 51 , accompagnée d'une combinaison d'éléments graphiques que la Cour juge distinctifs en eux-mêmes.

La seconde étiquette est composée de la dénomination PASTIS 51 **identique à celle de la première étiquette**, et d'éléments graphiques dont chacun est distinctif en lui-même.

Cependant, certains éléments de la première étiquette ne se retrouvent pas dans la seconde. La Cour retient donc que même si ces deux étiquettes sont analogues il y a eu, par la seconde, altération du caractère distinctif de la

première. Il y a donc lieu de distinguer la notion d'analogie de celle de "*caractère distinctif au sens du droit des marques*". Par cette distinction, la Cour marque sa volonté de procéder, à l'occasion d'une action en déchéance, à un examen minutieux de **chacun des éléments composant la marque enregistrée**. Les critères de l'examen sont donc fondamentalement différents de ceux qui président à l'appréciation du bien fondé d'une action en contrefaçon, par imitation. Rappelons en effet que l'appréciation de la contrefaçon par imitation se fait par référence au risque de confusion qui résulterait, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux produits, de l'examen d'un seul d'entre eux, quant à l'origine du produit.

De même, la notion de "**pouvoir** distinctif" telle qu'elle gouverne l'appréciation de la contrefaçon, est différente de la notion de "**caractère** distinctif" examinée à l'occasion d'une action en déchéance : l'élément distinctif et essentiel de la marque tel qu'il est protégé par l'action en contrefaçon, ne peut, à lui seul, permettre d'écarter l'action en déchéance ; l'imitation sera en effet admise si la marque analogue dont l'usage est revendiqué, pour l'application de l'article 5-C-2 présente également d'autres éléments distinctifs, qui ne se retrouvent pas sans altération, dans la marque litigieuse. Il résulte donc de cet arrêt, que chacun des éléments caractéristiques d'une marque complexe, s'il est estimé "distinctif" doit se retrouver dans la marque dont l'exploitation est revendiquée, pour l'application de l'article 5-C-2.

On aurait pu penser, pour le cas d'espèce, que l'exploitation de la seule dénomination PASTIS 51 **sous une forme identique pour les deux enregistrements d'étiquettes** aurait pu être jugée suffisante pour écarter la déchéance. Il n'en a cependant rien été. La Cour a, en effet, considéré qu'à chacun des éléments composant l'étiquette s'attachait un pouvoir distinctif propre. Ainsi, la disparition de certains d'entre eux, (sur la deuxième étiquette) interdisait d'invoquer le bénéfice de l'article 5-C-2.

La dénomination PASTIS 51 n'est pas, à elle seule, constitutive du caractère distinctif de l'étiquette.

Dans une autre affaire, un arrêt du 22 février 1983 de la Cour de PARIS (3) pourrait, à première lecture, laisser à penser que la Cour ait adopté une position différente, en rejetant une demande reconventionnelle en déchéance opposée par la Société JEMSI, à une action en contrefaçon dirigée contre elle par la Société SAEZ MERINO, relativement à la marque LOVE'S utilisée pour des blue jeans. SAEZ MERINO avait assigné JEMSI en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La marque arguée de déchéance est une marque complexe composée d'un rectangle à l'intérieur duquel figure le mot LOIS avec au-dessous à droite un bovin stylisé vu de profil.

La Société JEMSI a soutenu que l'exploitation dont se prévalait SAEZ MERINO n'était pas de nature à éviter la déchéance. En effet, la marque exploitée n'était pas identique à celle figurant au dépôt attaqué.

Le boeuf arrêté de profil, avait été remplacé par un taureau, stylisé, en mouvement "vu de trois quarts". Le mot LOIS ne se trouvait pas au même endroit à l'intérieur du rectangle et était écrit en gros caractères à la différence de ceux utilisés pour la réalisation de la marque dont se prévalaient les consorts SAEZ MERINO.

La Cour de PARIS, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 20 octobre 1981 (4), retient que la marque a bien été exploitée sous une forme modifiée, mais elle refuse de suivre l'argumentation de JEMSI, qui y voit une altération du caractère distinctif de la marque. La Cour considère , en effet, que les éléments qui composent la marque complexe à savoir le mot **LOIS**, le **rectangle** et le **bovin**, sont tous les trois exploités; chaque élément constitutif de la marque complexe , auquel s'attache un caractère distinctif en lui-même, est repris, malgré de légères différences. En l'espèce il n'y a pas suppression d'éléments distinctifs, à la différence de l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 13 juin 1980 commenté ci-dessus. Chaque élément qui revêt un caractère distinctif et qui, par là, confère une distinctivité à l'ensemble de la marque complexe, est utilisé. La Cour écarte l'argument invoqué par JEMSI selon lequel la substitution à l'effigie d'un bovin arrêté , d'un taureau de corrida, en mouvement, et la modification des caractères utilisés pour l'écriture du mot LOIS

auraient constitué une altération du caractère distinctif.

La Cour s'est ainsi attachée à constater l'**utilisation** des trois caractères distinctifs, essentiels de la marque , et leur **réunion**. La substitution d'un taureau à un boeuf et la différence de leur présentation importent peu, dès lors qu'il s'agit d'un bovin. La modification des caractères selon lesquels est tracé le mot LOIS, ne porte pas davantage en soi atteinte au caractère distinctif, qui s'attache à ce mot en lui-même. La solution aurait pu à notre sens être différente, si, par exemple le mot LOIS avait cessé d'être inscrit à l'intérieur du rectangle pour se situer à un autre emplacement de l'étiquette.

La Cour nous apparaît avoir ainsi fait de l'article 5-C-2, une application conforme au texte : elle a retenu que la marque n'était pas atteinte du fait de son exploitation sous une forme modifiée, dès lors que les caractères distinctifs essentiels n'en étaient pas altérés.

La Cour de VERSAILLES, par un arrêt du 29 octobre 1985 (5) a prononcé la déchéance d'une marque, propriété de la Société FRALIB . Le dépôt concernait un emballage pour potages en sachets de couleurs rouge, vert, jaune et argent; y était représentée une soupière fumante, et imprimé le texte suivant :

"Royco potage aux 6 légumes, prêt en 12 minutes".

La Société DES PRODUITS DU MAIS (S.P.M.) a conclu à la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation.

FRALIB , sur le fondement de l'article 5-C-2 a contredit à la demande.Elle reconnaissait avoir fait usage de sa marque sous une forme modifiée, mais soutenait que le caractère distinctif en avait été conservé. En première instance, le Tribunal a fait droit à ce moyen de défense. S.P.M. a fait appel.La Cour a infirmé le jugement.

La Cour constate tout d'abord que l'emballage effectivement exploité et qui a fait l'objet d'un deuxième dépôt sous la dénomination "potage Royco 6 légumes" est séparé par de nombreuses différences de la marque arguée de déchéance. Elle en dresse la liste. Elle relève que, de la marque complexe arguée déchue,il ne subsiste que *"sous une forme d'ailleurs différente les termes "Royco 6 légumes"".*La Cour constate donc que la marque a été exploitée sous une forme modifiée.

FRALIB avait soutenu que les termes communs aux deux marques constituaient la partie essentielle du signe et que la seule dénomination ROYCO doit être considérée comme caractéristique se distinguant des autres éléments de la marque complexe.

Mais la Cour a écarté cette argumentation, et a relevé qu'il y avait eu suppression de plusieurs éléments et adjonction d'autres. Les modifications ainsi apportées *"non seulement donnent un aspect plus moderne à l'emballage mais révèlent une intention publicitaire différente, en mettant pour la première fois l'accent sur les produits naturels qui composent le potage".*

L'élément caractéristique essentiel de la marque complexe demeure ROYCO mais cette considération n'a intérêt que pour ce qui concernerait une action en contrefaçon. Elle ne fait pas obstacle à la déchéance de la marque.

La solution retenue par la Cour de VERSAILLES nous paraît mériter entière approbation.

Par ailleurs, la Société FROMAGERIES BEL a assigné la Société BESNIER en déchéance de ses droits sur une marque complexe semi-figurative désignant des produits laitiers : "J'(suivie de la représentation d'un coeur) COEURMANDIE".

BESNIER a opposé l'exploitation de sa marque sous une forme modifiée. Elle a produit un emballage de fromage sur lequel étaient reproduits les éléments distinctifs de la marque. La dénomination COEURMANDIE était inscrite dans un arc de cercle et en caractères semblables à ceux du dépôt. Au dessous était situé un dessin représentant un coeur dans sa partie haute. Sur la partie gauche du coeur était représenté un enfant assis, un fromage dans la main droite et la main gauche posée sur son coeur.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le 11 mars 1994 (6) , que le caractère distinctif de la marque n'avait pas été altéré. La dénomination COEURMANDIE dans ce graphisme et la représentation d'un coeur constituent deux éléments distinctifs de la marque litigieuse.

Selon le Tribunal, "ces deux éléments sont liés entre eux par la présence de l'enfant qui a la main sur son coeur ce qui signifie : j'aime ".

Cette solution nous paraît faire une appréciation extensive de la non altération du caractère distinctif de la marque.

L'on peut relever un certain nombre d'autres décisions, qui ont fait application, dans des espèces voisines, des mêmes principes :

- Tribunal Grande Instance de PARIS 25 octobre 1991 (7)
(RICHEMONTS);
- Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE 22 février 1993 (8) (LA BEAUTE EN LIBERTE).

Ainsi, les principes posés par les juridictions du fond sont clairs : lorsqu'une marque complexe est composée d'une dénomination et d'un élément figuratif, chaque élément de la marque complexe qui présente un caractère distinctif en soi doit être exploité, pour que le titulaire de la marque puisse bénéficier des dispositions de l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de PARIS.

Cette exploitation peut cependant se faire sous une forme différente de celle du dépôt.

Si ces conditions ne sont pas remplies par chacun des éléments distinctifs composant la marque complexe, est-il néanmoins possible de revendiquer l'application de cet article ?

B) L'EXCEPTION :

Par un arrêt du 31 mai 1978 (9) la Cour d'Appel de PARIS a rejeté une demande en déchéance visant une marque composée d'un élément figuratif et d'une dénomination, cela alors que seul l'un de ces éléments était effectivement exploité. La Cour s'est déterminée par référence à l'article 5-C-2.

La Société LIOTARD, ayant notamment pour objet l'exploitation d'activités industrielles ou commerciales concernant les produits métallurgiques ,avait déposé une marque complexe.

Elle est décrite par la Cour comme *"comprenant, à l'intérieur d'une circonférence, un cercle de même centre portant l'inscription LILOR et entouré de quatorze pales ou ailettes tournées de la droite vers la gauche et ressemblant à celles d'une turbine"*.

La Société LIOTARD a constaté que des produits identiques à ceux visés au dépôt étaient offerts à la vente, sous une marque estimée contrefaisante, par la Société allemande GARDENA et sa filiale française.

GARDENA avait effectué un premier dépôt, portant sur une marque complexe , composée d'un cercle entouré de huit pales ou ailettes tournées de la gauche vers la droite, ressemblant à celles d'une turbine. Un deuxième dépôt avait également été effectué par GARDENA comprenant les

éléments de la marque décrits ci-dessus, surmontant le vocable GARDENA.

La Société LIOTARD a assigné les deux Sociétés GARDENA en contrefaçon, en imitation et en concurrence déloyale. Celles-ci , ont, reconventionnellement, conclu à la déchéance de la Société LIOTARD quant à ses droits sur la marque dont elle était titulaire , et ce pour non exploitation dans les 5 années ayant précédé la demande (application de la loi de 1964 alors en vigueur).

Le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par jugement du 18 mars 1976 (10) a rejeté cette demande en déchéance. Appel a été relevé de ce jugement.

La Cour constate que le signe effectivement utilisé comme marque par la Société LIOTARD et sur lequel elle fonde son action ,ne correspond pas à la marque complexe déposée et décrite. L'exploitation porte sur un seul élément du dépôt, à savoir le cercle intérieur entouré de 14 ailettes ou pales tournées de la droite vers la gauche. Les autres éléments (l'inscription LILOR et la circonférence extérieure ne sont pas reproduits par le signe exploité).

Selon la jurisprudence examinée précédemment ci-dessus , chaque élément du dépôt de la marque complexe est affecté d'un caractère distinctif propre ; l'ensemble de ces éléments doit donc être exploité dans le signe invoqué pour faire échec, par application de l'article 5-C-2 , à l'action en déchéance.

De plus, en l'espèce, la Cour relève que lors du dépôt, la Société LIOTARD a pris soin de préciser que la marque décrite doit être "**prise en elle-même et dans chacun de ses éléments**".

Ainsi peut-on dire que la volonté du déposant était que chaque élément composant la marque complexe soit considéré en lui-même, et non uniquement comme la partie d'un tout dont l'ensemble était caractéristique de la marque.

C'est cette précision qui a permis à la Société LIOTARD d'échapper à la déchéance pour non exploitation.

La marque n'a donc plus été considérée comme devant être prise en son entier; la Cour a considéré ici que l'exploitation de chacun des éléments distinctifs et essentiels de la marque valait exploitation de la marque en son entier. La Cour a cependant pris la précaution de préciser que cette solution était subordonnée au respect de deux conditions : il faut , pour faire échec à la déchéance, que l'élément exploité soit à la fois **distinctif** et **essentiel**. Il faut également que chacun de ces éléments soit susceptible de bénéficier, à lui seul, de la protection. A bon droit, la Cour a considéré que le cercle intérieur, entouré de ses pales ou ailettes satisfaisait à ces deux conditions.

Les critères selon lesquels il peut être fait application de l'article 5-C-2 aux marques complexes composées d'éléments figuratifs et d'une dénomination étant ainsi définis, il importe à présent d'examiner les solutions données par la jurisprudence, lorsque la marque est composée exclusivement d'une ou de dénominations .

**§ 2 - LES MARQUES CONSTITUEES EXCLUSIVEMENT DE
DENOMINATIONS :**

Le titulaire d'une marque dite dénominative peut également se prévaloir de l'usage de cette marque sous une forme modifiée. Il y aura lieu de distinguer entre d'une part l'hypothèse selon laquelle le dépôt vise une marque complexe, et celle ,inverse, où le dépôt d'une marque simple a été effectué.

A) L'USAGE D'UNE MARQUE COMPLEXE SOUS UNE FORME MODIFIEE :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 2 novembre 1987 (11) a rejeté une action en déchéance, intentée pour défaut d'exploitation par la Société DISTRIMAG , à l'encontre de la marque complexe LE KANGOUROU déposée le 18 décembre 1975 par la Société SODIMA.

La marque n'avait, en effet, été exploitée que sous la forme KANGOUROU ou KANGOU, qui différait des termes littéraux de la marque déposée.

Le Tribunal a retenu que la suppression de l'article défini "le" n'altérerait pas le caractère distinctif essentiel de la marque.

Cette solution doit être approuvée , car cet article est en soi banal et n'est assorti, d'aucun caractère distinctif.

Le Tribunal va cependant plus loin, en estimant que l'utilisation de la marque, sous la forme abrégée "KANGOU", n'en altère pas non plus le caractère distinctif.

L'on peut se poser la question de l'opportunité d'une éventuelle généralisation de cette solution.

En l'espèce, en effet, le retrait d'une syllabe à un substantif n'a pas nécessairement pour effet de conserver au vocable ainsi créé un lien effectif avec le mot originaire. La solution eût-elle été identique si KANGOUROU au lieu d'être abrégé en KANGOU l'avait été en GOUROU ?

La marque doit être appréciée dans son ensemble.

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 26 avril 1990 (12) infirmant un jugement de la 3e Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 16 décembre 1987 (13), a, par référence à l'article 5-C-2, jugé que l'exploitation sous la forme RELAX de la marque déposée LE RELAX permettait au titulaire d'échapper à la déchéance. L'arrêt précise que *"les articles (le, la, au) ajoutés à l'élément attractif de la marque n'altèrent pas celui-ci leur pouvoir distinctif n'étant nullement évident pour le public"*.

L'arrêt de la Cour de PARIS est d'autant plus significatif que le jugement qu'elle infirme s'était déterminé par référence au fait que la marque avait été exploitée sous la forme "RELAX , le vrai". Il y avait bien en ce cas altération du caractère distinctif , par d'une part, l'adjonction de l'adjectif "vrai", et le transfert de l'article "le" , après le substantif RELAX. La Cour ne s'y est pas arrêtée.

Une solution identique a été adoptée par la Cour d'Appel de PARIS (31 mai 1988 (14)) dans des circonstances de fait analogues mais relatives à une action en nullité de marque.

Un sieur JOULIN titulaire d'une marque CROISSANTERIE avait concédé une licence d'exploitation à la Société LA CROISSANTERIE qui exploitait cette marque sous la forme LA CROISSANTERIE.

Un sieur GUILLON a assigné JOULIN et la Société LA CROISSANTERIE en nullité d'une part de la marque CROISSANTERIE et d'autre part du contrat de licence. La Cour a jugé qu'en application de l'article 5-C-2, l'adjonction de l'article LA devant la dénomination CROISSANTERIE n'altérerait pas le caractère distinctif de la marque déposée par JOULIN.

Par un jugement du 11 octobre 1989 (15), le Tribunal de Grande Instance de PARIS, a rejeté la demande en déchéance pour défaut d'exploitation, dirigée à

l'encontre d'une Société NAVIFRANCE et cela par application des dispositions de l'article 5-C-2.

La Société NAVIFRANCE est titulaire des marques NAVIFRANCE, NAVIFRANCE LA CENTRALE DES CROISIERES, NAVIFRANCE LA BOUTIQUE DE LA CROISIERE et NAVIFRANCE LA MAISON DE LA CROISIERE.

La Société FIPAL assignée en usurpation de dénomination sociale et de nom commercial, en contrefaçon et en imitation illicite de marque, a, par voie reconventionnelle, conclu à ce que soit prononcée la déchéance des marques NAVIFRANCE LA MAISON DE LA CROISIERE et NAVIFRANCE LA BOUTIQUE DE LA CROISIERE.

La Société NAVIFRANCE, se prévalant de l'article 5-C-2, a invoqué l'exploitation de la marque NAVIFRANCE comme étant de nature à faire échec à l'action en déchéance. Le Tribunal l'a suivi. Il estime en effet que NAVIFRANCE constitue l'élément attractif et essentiel de nature à exercer, à lui seul, le pouvoir attractif des marques; les expressions MAISON DE LA CROISIERE et BOUTIQUE DE LA CROISIERE y ajoutent uniquement une information tenant aux services auxquels la marque est appliquée.

L'exploitation de la marque, sous une forme amputée des termes descriptifs de l'objet ou des services offerts, vaut exploitation de la marque entière.

Cette solution nous paraît pouvoir être étendue à la suppression de tous termes nécessaires, génériques ou usuels et plus généralement ceux dépourvus de caractère

distinctif, au sens de l'article L 711 - 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, tels les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ,l'espèce, la qualité, la quantité, la destination , la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du bien ou de la prestation de service.

Il est donc essentiel d'examiner produit par produit, service par service, le caractère distinctif auquel l'on peut se référer .Ne peuvent être considérés comme essentiels et distinctifs les termes qui ne pourraient, à eux seuls, faire valablement l'objet d'un dépôt.

La distinctivité s'apprécie toujours par référence au principe de spécialité.

L'on peut trouver confirmation de cette position à la lecture d'un jugement de la 3e Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 25 octobre 1989 (16) qui a décidé que la marque complexe déposée BOSTON-CREATION pour désigner des produits vestimentaires, pouvait être exploitée sous la forme BOSTON.

En effet, dit le Tribunal, le mot CREATION dans le domaine vestimentaire est tout à fait banal et dépourvu de caractère distinctif.Sa suppression n'altère, ainsi, pas le caractère distinctif de la marque BOSTON CREATION, le mot BOSTON étant à lui seul l'élément essentiel et distinctif de la marque complexe déposée.

Un arrêt de la Cour d'Appel de BESANCON du 19 septembre

1988 (17) a prononcé la déchéance d'une marque JUS DE FRUIT FOU déposée par la Société ETABLISSEMENTS HENRI MAIRE pour désigner des jus de fruits.

Elle a jugé que le titulaire de la marque ne pouvait s'opposer à la demande en déchéance, en invoquant l'exploitation qu'il faisait d'une autre marque constituée par la dénomination VIN FOU déposée pour désigner des vins.

"En effet, il ne peut être soutenu que le caractère distinctif essentiel de la marque est le qualificatif "fou", la marque devant être appréciée dans son ensemble".

Dans une autre espèce, une Société LA COMPAGNIE DES BEBES qui a déposé une marque BABY COOL a été assignée en contrefaçon par une Société U.F.C. titulaire d'une marque internationale BABY COOL DIFFUSION.

La COMPAGNIE DES BEBES a demandé la déchéance des droits d'U.F.C.. Celle-ci a opposé le bénéfice de l'article 5-C-2 et l'usage de sa marque sous la forme dénominative BABY COOL.

La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt du 16 janvier 1995 (18) a jugé que l'exploitation des produits visés au dépôt de la marque BABY COOL DIFFUSION avait bien été effectuée sous la forme de la dénomination BABY COOL. La Cour a relevé que la dénomination BABY COOL avait été exploitée à titre de marque en séparant les deux mots et ce, conformément au dépôt international en cause. Elle a également considéré sans incidence le fait que le

mot "diffusion" n'ait pas été utilisé "dès lors que dans l'ensemble déposé la dénomination "Baby Cool" seule mise en exergue, exerce à elle seule la fonction distinctive de la marque et en constitue l'élément essentiel".

La question pourrait se poser de savoir si la solution serait identique en présence d'une marque composée d'une association de termes qui, pris individuellement, sont exclusivement descriptifs ou banaux, et dont seule l'association confère à la marque son originalité, en lui conférant un caractère distinctif. La validité d'une telle marque ne peut, en effet, être contestée.

L'exploitation d'une telle marque complexe privée de l'un de ses éléments, peut-elle encore, en ce cas, être considérée comme l'exploitation de la marque entière? La réponse à cette question semble devoir être négative : en ce cas il apparaît, en effet, que cette suppression emporte altération du caractère distinctif de la marque. C'est, en effet, comme précisé, le seul assemblage de ces termes banaux qui confère à la marque son caractère distinctif, et en permet la protection.

En revanche, l'exploitation de l'un des termes, uniquement, d'une marque complexe composée de termes distinctifs, peut altérer le caractère distinctif de la marque complexe.

Par un jugement du 5 juin 1991 (19), la 3e Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS a statué sur les conclusions prises reconventionnellement par la Société

BIC , tendant au prononcé de la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque LIGNE NUE, propriété de la Société RENE GUINOT, pour désigner des produits cosmétiques.

La Société GUINOT s'est prévalu de l'exploitation de sa marque sous la forme NU et NU DOUCEUR CORPORELLE. Elle a invoqué le bénéfice de l'article 5-C-2.

Le Tribunal estime - et cette solution apparaît indiscutable - que la suppression du mot LIGNE et la transformation du mot NUE en NU altère substantiellement le caractère distinctif de la marque déposée. La solution devait être identique, même si seul le mot LIGNE avait été exploité.

Il y a altération du caractère distinctif lorsque l'ordre des différents termes composant une marque a été modifié.

Une dame DE ROBIEN est titulaire des marques dénominatives DIVINE BEAUTE et BEAUTE DIVINE pour désigner des produits de beauté.

La Société PARFUMS UNGARO a assigné Madame DE ROBIEN en déchéance de ses droits sur la marque DIVINE BEAUTE. Madame DE ROBIEN s'est prévalu de l'exploitation de la marque BEAUTE DIVINE comme valant exploitation de la marque DIVINE BEAUTE.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 2 avril 1987 (20) a retenu que les marques DIVINE BEAUTE

et BEAUTE DIVINE présentaient des disparités phoniques et visuelles telles, que l'emploi de la dénomination BEAUTE DIVINE qui dénature la marque DIVINE BEAUTE ne pouvait permettre à Madame DE ROBIEN de conserver ses droits sur cette marque en application de l'article 5-C-2.

Il nous reste, enfin, à examiner les conséquences de l'exploitation sous une forme modifiée d'une marque simple.

B) L'USAGE D'UNE MARQUE SIMPLE SOUS UNE FORME MODIFIEE:

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 19 décembre 1990 (21) a rejeté une demande en déchéance pour défaut d'exploitation, présentée par la Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE à l'encontre des marques propriété de la Société BOEHRINGER MANNHEIM GMBH. Cette dernière est titulaire de 4 marques, HESTIA MANNHEIM, HESTIA MANNHEIM présentée sous forme graphique, HESTIA et HESTIAN.

La Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE a déposé la marque HESTIA après avoir présenté sa demande en déchéance. La demande en déchéance visait les 4 marques. Concernant la marque HESTIAN la Société BOEHRINGER a précisé qu'elle avait renoncé à la partie française de son dépôt international. La demande était donc devenue sans objet quant à cette marque.

La Société BOEHRINGER démontrait par ailleurs avoir utilisé la marque HESTIA MANNHEIM sous sa forme graphique; elle soutenait que cette exploitation était de nature à faire échec à la demande en déchéance formée à l'encontre des marques nominatives HESTIA et HESTIA MANNHEIM. Le Tribunal, par application de l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de PARIS, a fait droit à ce moyen. Il estime que l'adjonction du graphisme n'altère pas le caractère distinctif de la marque nominative HESTIA MANNHEIM.

Le Tribunal retient, de même, que le fait d'exploiter la marque HESTIA sous la forme HESTIA MANNHEIM (sous sa forme graphique) n'altère en rien le caractère distinctif de la première marque, l'adjonction de MANNHEIM renvoyant exclusivement au siège social de l'entreprise BOEHRINGER.

La référence faite par cette décision, à la nature purement indicative du terme MANNHEIM ne suscite aucun commentaire particulier. Cette adjonction n'emporte en effet pas altération du caractère distinctif de la marque.

Dans une autre affaire, une Société CORMOULS-HOULES est titulaire d'une marque TIFFANY. Elle a assigné en contrefaçon de sa marque une Société LE TIFFANY, laquelle a demandé la déchéance de la marque opposée pour les produits visés au dépôt.

La Société CORMOULS s'est prévalu de l'exploitation de sa marque par la Société LANGUEDOC-LOISIRS sa licenciée,

qui exploitait un restaurant à TOULOUSE. L'exploitation de la marque avait eu lieu sous la forme TIFFANY'S et TIFFANY'S TOULOUSE.

La Cour d'Appel de PARIS a jugé le 13 juin 1977 (22) qu'il était vain de prétendre que *"l'utilisation des formes Tiffany's et Tiffany's Toulouse ne constituerait pas une exploitation de la marque Tiffany alors que ses formes en reproduisent la partie essentielle et distinctive"*.

Cette décision ne s'est pas expressément référée à l'article 5-C-2 mais la solution mérite approbation. L'adjonction d'un "S" ne suffit pas à altérer le caractère distinctif du mot TIFFANY.

De même, l'adjonction du terme TOULOUSE ne correspond qu'au lieu de l'exploitation de la marque.

En revanche, la solution retenue dans l'affaire HESTIA selon laquelle la modification du graphisme de présentation de la marque n'altère pas le caractère distinctif, n'est pas unanimement admise .

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE du 22 février 1993 (23) a refusé de considérer que l'exploitation de la dénomination présentée en caractères d'imprimerie, de la marque LA BEAUTE EN LIBERTE pour désigner des produits de parfumerie ,produits cosmétiques,institut de beauté, valait exploitation de la marque complexe LA BEAUTE EN

LIBERTE, présentée sous forme d'écriture cursive, à l'intérieur d'un cartouche rectangulaire fantaisie. Le Tribunal retient ici que : *"le caractère distinctif de cette marque ne réside pas uniquement dans l'association des mots mais aussi dans leur calligraphie qui contribue de manière essentielle à leur caractère de fantaisie et d'originalité"*.

Cette position peut, il est vrai, s'expliquer par référence aux produits et services couverts par la marque, la dénomination en cause n'étant que faiblement distinctive.

Dans une autre espèce, une Société SINALCO avait assigné la Société B.S.N. en déchéance de ses droits sur les marques SIC-COLA et SICOLA. La Société B.S.N.s'était prévalu de l'exploitation des dénominations SIC ORANGE, SIC CITRON, SIC LIMONADE pour faire échec à la demande en déchéance de la marque SIC-COLA en application de l'article 5-C-2.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (9 mai 1985 (24)) a retenu que l'élément essentiel et distinctif dans la marque SIC-COLA était SIC.

COLA n'est qu'un terme descriptif pour désigner une boisson à base de graines de Cola .

Il a jugé que le terme SIC était reproduit en son entier avec le même caractère dans les dénominations SIC ORANGE, SIC CITRON et SIC LIMONADE.

Le Tribunal a cependant précisé que ce raisonnement ne saurait être retenu concernant la marque SICOLA.

Le terme SIC a perdu son individualité et s'est fondu dans un ensemble pour constituer un tout indivisible. La marque SICOLA a été *"altérée très sensiblement"* par l'exploitation des trois dénominations ayant pour radical SIC. La déchéance de la marque SICOLA a donc été prononcée.

Dans la marque SIC-COLA, le mot exploité SIC est protégeable en lui-même, il est isolé et essentiel. Ce n'est pas le cas dans la marque simple SICOLA.

La Société JOHNSON & JOHNSON a assigné la Société BEIERSDORF AG en déchéance de ses droits sur les marques TRICODUR et TRICOFIX.

La société défenderesse a soutenu que l'exploitation de la marque déposée TRICOPLAST lui permettait en application de l'article 5-C-2 d'échapper à la déchéance des marques TRICODUR et TRICOFIX.

Mais le Tribunal de Grande Instance de PARIS n'a pas fait droit à cette argumentation (16 décembre 1986 (25)). En effet, le radical TRICO des trois marques est identique, mais la substitution des lettres FIX ou DUR a sensiblement altéré le caractère distinctif de la marque .

L'article 5-C-2 n'était, à juste titre, pas applicable en l'espèce.

Par ailleurs, la Cour d'Appel de PARIS a jugé, par

arrêt du 13 juin 1991 (26) que la marque SVP (déposée par la Société SVP), objet d'une demande en déchéance introduite par la Société SEVP AUTOMOBILES, doit être considérée comme exploitée dès lors qu'elle a été utilisée sous la forme INDEX SVP , le mot "INDEX" ayant un caractère descriptif. La dénomination INDEX SVP était en effet exploitée pour fournir aux abonnés des renseignements succincts et des références notamment dans les domaines des produits et services visés dans le dépôt.

Par arrêt du 10 février 1992, (27), la Cour de TOULOUSE a estimé que Monsieur PEDRO SANS LLOPART , titulaire de la marque SANS, pouvait opposer à une demande en déchéance concernant cette marque, une exploitation valable de celle-ci, sous la forme SANS SPORTSWEAR. La Cour retient *"que l'élément essentiel et distinctif de la marque SANS SPORTSWEAR est bien la dénomination "SANS" (qui est la patronyme du sieur SANS) d'autant que le terme SPORTSWEAR ajouté à l'élément attractif de la marque n'est qu'un terme générique dont le pouvoir distinctif n'est nullement évident pour le public"*.

Ce terme SPORTSWEAR est effectivement un terme générique, pour les produits ou services désignés dans l'enregistrement. La Cour ne pouvait donc que retenir qu'il ne possédait aucun pouvoir attractif en l'espèce.

Nous ferons également référence à un jugement du

Tribunal de Grande Instance d'ANNECY du 1er décembre 1982 (28). Une Société STENVAL a sollicité le prononcé de la déchéance d'une marque COCKTAIL déposée par une Société LES FROMAGERS SAVOYARDS pour désigner des produits laitiers et fromagers.

La société défenderesse s'est prévaluée de l'exploitation indirecte de sa marque sous la forme BABY COCKTAIL.

Le Tribunal a rejeté la demande de déchéance et a jugé qu'il importait peu *"que le mot Cocktail ait été accolé au mot Baby, le terme vedette de la marque "Baby Cocktail" étant le mot Cocktail"*.

Cette solution nous semble faire une application trop extensive du principe énoncé à l'article 5-C-2 bien que ne s'y référant pas expressément.

En effet, le caractère distinctif de la marque COCKTAIL nous semble altéré par l'adjonction du mot BABY.

La référence faite par le Tribunal au mot "vedette" de la dénomination BABY COCKTAIL ne veut pas dire que le mot BABY pour exploiter des produits laitiers soit dépourvu de tout caractère distinctif.

Il convient de retenir que l'altération du caractère distinctif d'une marque nominative semble pouvoir s'apprécier par référence aux dispositions de l'article L 711 - 2 du Code de la Propriété Intellectuelle. L'appréciation du caractère distinctif, au sens de l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, des termes faisant l'objet de la

suppression ou de l'adjonction est faite cas d'espèce par cas d'espèce, en fonction du principe de spécialité.

C'est en effet toujours en prenant en considération le produit ou le service concerné que l'existence ou l'absence du caractère distinctif peut être appréciée.

En outre, lorsque l'enregistrement vise deux ou plusieurs produits ou services déterminés, la situation s'apprécie au regard de chacun d'entre eux. La constatation de l'absence d'un tel caractère distinctif pour l'un des produits ou des services ne porte pas nécessairement les mêmes effets pour les autres. Il ne faut en effet pas s'en tenir à la seule similarité des produits ou services visés à l'enregistrement.

De même, l'appréciation du caractère distinctif doit être distinguée de la notion de risque de confusion. Ce risque, essentiel pour l'appréciation de l'atteinte au droit de marque, est en revanche étranger à la notion de déchéance, même si dans certaines espèces il semble que ces notions se confondent.

Section 2 - La forme modifiée lors du dépôt : L'article 5-C-2 de la Convention d'Union de Paris et la pluralité de dépôts :

L'application de l'article 5-C-2 n'est pas uniquement limitée à l'appréciation de l'altération du caractère distinctif de la marque. Ces dispositions régissent également les conséquences du dépôt de marques "voisines".

En effet, le titulaire de la marque arguée déchue peut être tenté de se prévaloir d'un enregistrement "voisin" dont est titulaire un tiers (§ 1) ou dont il détient lui-même les droits (§ 2). La situation ne sera d'ailleurs pas identique dans l'un et l'autre cas :

§ 1 - LES DEPOTS ONT ETE EFFECTUES PAR DEUX PERSONNES DIFFERENTES :

En réponse à une demande en déchéance ,le titulaire de la marque peut opposer l'exploitation de celle-ci par un tiers;le principe est unanimement admis .Au nombre des conditions de son application figure en règle générale un contrat , souscrit entre le titulaire de la marque et celui qui l'exploite. Des difficultés d'interprétation sont prévisibles , lorsque l'exploitant distinct du titulaire, est lui-même détenteur d'une marque identique ou "voisine". La juridiction

n'est alors pas liée par la qualification donnée par les parties à leur convention.

De même, des difficultés peuvent surgir lorsque le titulaire de la marque est une personne physique, et que l'exploitant est une personne morale, qu'il contrôle. L'affaire de la déchéance d'une marque AU LOTUS ayant donné lieu à deux renvois après cassation mérite également d'être évoquée. Elle met en oeuvre les principes examinés de façon intéressante.

**A) LA JURIDICTION N'EST PAS LIEE PAR LA QUALIFICATION
DONNEE PAR LES PARTIES A LEURS CONVENTIONS :**

Tel est notamment le cas lorsque l'autorisation d'exploiter revêt la forme d'un contrat de licence et que le licencié exploite en réalité une marque "voisine" dont il est titulaire. Le donneur de licence peut-il se prévaloir de cette exploitation comme étant celle de sa propre marque ? Ou la juridiction saisie doit-elle requalifier le contrat de licence ?

C'est à cette dernière solution que s'est arrêtée la Cour d'Appel de PARIS, par un arrêt du 8 octobre 1992 (29) par confirmation partielle d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (7 mars 1990 (30)). La Société B.H.V. est titulaire de la marque RIVOLIA, pour toutes les classes de produits, depuis le 13 mars 1964.

La Société BIJOUTERIE DIFFUSION dont le gérant avait été assigné en contrefaçon ou imitation illicite en tant que titulaire de la marque RIVOLI, par la

Société B.H.V. , a elle-même assigné la Société B.H.V. en déchéance partielle des droits sur cette marque pour les produits de la classe 14.

En réponse ,la Société B.H.V. s'est prévaluée de l'exploitation de sa marque sous une forme modifiée, n'en altérant selon elle, pas le caractère distinctif par son licencié, la Société SEIKO. En effet en 1986 un contrat avait été souscrit entre B.H.V. et SEIKO, par lequel une licence non exclusive était concédée à SEIKO, l'autorisant à exploiter en France et à l'étranger , la marque RIVOLIA, pour les produits de la classe 14 (bijouterie). Ce contrat accorde également à SEIKO le droit de déposer et d'utiliser la marque SEIKO RIVOLI, pour tous les produits de la classe 14 , dans tous les pays concernés par l'Arrangement de MADRID. SEIKO a alors déposé sa marque SEIKO RIVOLI le **24 juillet 1985**. La Société B.H.V., se prévalant de l'exploitation de la marque RIVOLIA sous la forme RIVOLI, et de l'accord de licence qu'elle avait souscrit en ce sens, s'opposait ainsi à l'action en déchéance, en invoquant les dispositions de l'article 5 -C-2 de la Convention d'Union de PARIS.

Le Tribunal de PARIS a, par une interprétation contestable de l'article 5-C-2 retenu que ces dispositions ne pouvaient être invoquées que par le titulaire lui-même de l'une et l'autre marques. Ainsi , la Société B.H.V. ne pouvait-elle se prévaloir de l'exploitation faite par la Société SEIKO bien que celle-ci ait été un licencié régulièrement inscrit.

SEIKO ne pouvait en effet être considérée comme un ayant-droit de B.H.V., le contrat de licence ne transférant pas **la propriété** de la marque.

Le Tribunal a ajouté , que l'article 5-C-2 ne s'appliquait, pas dès lors que la marque SEIKO RIVOLI dont l'exploitation était invoquée était la propriété de la Société SEIKO et non celle de la Société B.H.V..En outre, toujours selon ce jugement, en autorisant simultanément, la Société SEIKO à faire enregistrer la marque SEIKO RIVOLI et à faire usage de la marque RIVOLIA, la Société B.H.V. aurait elle-même estimé qu'il ne pouvait y avoir de confusion entre ces deux marques.

Ce jugement a été, sur plusieurs points censuré par la Cour.

Elle retient tout d'abord *"que l'exploitation de la marque par le propriétaire, visée par la Convention d'Union, est aussi bien l'exploitation qu'il en fait directement lui-même que celle qu'il en fait par un tiers autorisé...."*

Après avoir analysé la convention souscrite entre B.H.V. et SEIKO, la Cour déduit de la chronologie des faits et en particulier du fait que SEIKO avait vendu en France , depuis un an, des produits sous la marque RIVOLI, que le but poursuivi par les contractants était *"de régulariser le dépôt et l'emploi de la marque SEIKO RIVOLI, au regard de toute contrefaçon ou usage illicite de la marque RIVOLIA"*.

Examinant, par ailleurs, les conditions dans lesquelles a été utilisée la marque SEIKO RIVOLI, la Cour s'attache au fait que le nom SEIKO est toujours associé au terme RIVOLI, pour la présentation des produits SEIKO; elle retient qu'en fait, la marque exploitée était bien la marque propriété de la Société SEIKO, et non une abréviation en RIVOLI, de la marque RIVOLIA. Elle en conclut, *"qu'ainsi, l'exécution du contrat par SEIKO a simplement consisté en l'exploitation de sa propre marque sans que B.H.V. y fasse obstacle à raison de la protection due à la marque RIVOLIA et non en l'utilisation de la marque RIVOLIA sous une forme n'en altérant pas le caractère distinctif."*

La Cour confirme, ainsi, après en avoir critiqué les motifs et y avoir substitué les siens propres, la solution de fond retenue par le Tribunal de PARIS.

La Cour a, donc, requalifié le sens et la portée des conventions relatées sous la forme d'un contrat de licence. Elle s'est attachée à rechercher si le "licencié" avait exploité des droits qu'il tirait du dépôt en son nom de sa propre marque, ou au contraire ceux qui lui avaient été conférés par le contrat de licence. Tel n'étant, à son avis pas le cas, le donneur de licence ne pouvait se prévaloir de cette exploitation fût-ce par référence au contenu de l'article 5-C-2 . La solution eut vraisemblablement été différente si le licencié avait effectivement exploité la marque RIVOLI sans y adjoindre sa propre marque SEIKO. Aurait-on pu alors estimer que le titulaire de la marque "seconde" aurait, avant tout exploité cette marque qui lui était propre?

Il incombe, avant tout, au juge de rechercher la commune intention des parties : s'il apparaît clairement que la volonté des parties était en réalité d'organiser une cohabitation pacifique entre deux marques dont l'une aurait pu constituer la contrefaçon de l'autre, il conviendrait d'en déduire que l'exploitation, par le licencié, de la marque, ne se ferait pas pour le compte du titulaire et que celui-ci ne pourrait, ainsi, s'en prévaloir.

B) LE SECOND DEPOSANT EST UNE PERSONNE MORALE :

La Cour de VERSAILLES, par un arrêt du 7 juin 1982 (31) a été amenée à se prononcer sur l'espèce suivante :

Monsieur GUY BEART a déposé le 9 mai 1973, la marque SPACE, dans la classe 41.

Le même jour, la SARL EDITIONS SPACE a déposé la marque SPACE.GUY BEART était dirigeant de la Société EDITIONS SPACE.

Le 29 juin 1977, la SARL GROUPE I a déposé la marque SPACE dans les classes 9, 15, 16 et 41.

Par acte du 6 juillet 1979, elle a fait assigner GUY BEART en déchéance, pour inexploitation, de la marque SPACE.

Par un jugement du 8 juillet 1980, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a jugé que l'exploitation par la SARL EDITIONS SPACE, de la marque SPACE, ne valait pas exploitation par Monsieur GUY BEART de la

marque SPACE dont il était titulaire. Le Tribunal a, en effet, retenu que Monsieur GUY BEART n'avait exploité la marque SPACE ni personnellement ni par voie de licence, pendant les 5 années ayant précédé la demande en déchéance. Il lui a dénié la possibilité de se prévaloir de l'exploitation par la SARL ESPACE dont il est le dirigeant, de la marque ESPACE. Le Tribunal a retenu, en effet, que le titulaire de la marque ESPACE était la Société EDITIONS ESPACE dont la personnalité est distincte de celle de son dirigeant Monsieur GUY BEART. Il a retenu également que l'exploitation d'une marque "voisine" de la marque enregistrée ne valait pas exploitation de cette dernière, et que Monsieur GUY BEART ne pouvait valablement invoquer l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de PARIS, n'étant pas lui-même titulaire de la marque effectivement exploitée. Devant la Cour, GUY BEART a soutenu que la marque ESPACE avait été déposée par une société dont il est le dirigeant, de manière publique, constante, continue et non équivoque, que l'exploitation de la marque ESPACE qui inclut le mot SPACE vaudrait exploitation de cette dernière marque, élément isolé de la marque complexe ESPACE.

La Cour a rejeté l'appel. Elle retient, tout d'abord, que le patrimoine de la Société EDITIONS ESPACE est distinct de celui de son gérant, Monsieur GUY BEART. La marque ESPACE ayant été déposée par la société, seule celle-ci avait qualité pour invoquer l'usage qui en a

été fait. Monsieur BEART n'établît nullement que l'exploitation de la marque ESPACE aurait été faite, pour son compte, en vertu d'une quelconque convention. Il ne peut donc invoquer l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de PARIS *"qui exige expressément pour s'appliquer que la marque d'origine soit employée par son propriétaire, sous une forme différente"*.

La Cour a néanmoins également examiné l'argument de fond invoqué par GUY BEART . Elle a écarté l'argument selon lequel la marque ESPACE, aurait été une marque complexe intégrant la marque SPACE. Selon la Cour, en effet, les termes ESPACE et SPACE relèvent chacun d'une langue différente. Cette circonstance fait que les deux marques sont complètement distinctes.

Par un arrêt du 17 juillet 1984 (32), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour de VERSAILLES. La Cour de Cassation se borne à retenir *"que la Cour d'Appel après avoir constaté que l'exploitation revendiquée pour s'opposer à la déchéance ne portait pas sur la même marque a énoncé à bon droit que l'exploitation d'une marque voisine de la marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière"*.

Cette motivation dispensait la Cour de Cassation de répondre au moyen du pourvoi selon lequel il aurait incombé aux juges du fond de rechercher si l'exploitation effectuée par une société avec l'accord du titulaire qui en est

l'animateur et le dirigeant, suffit à éviter la déchéance, dès lors qu'aucun texte n'exige que l'exploitation de la marque se fasse en vertu d'un contrat.

Cette solution ne peut qu'être approuvée .En effet, la marque est un élément de l'actif de la société et seule cette dernière peut en disposer par l'intermédiaire du dirigeant social qui agit **au nom et pour compte de la société**. Ainsi, le dirigeant s'il est l'associé majoritaire ne peut agir pour son compte personnel.

Par ailleurs selon l'analyse qui est donnée par la Cour de Cassation des moyens développés à l'appui du pourvoi dont elle était saisie, il n'apparaît pas qu'ils aient fait référence expresse à l'article 5 - C -2.

Plus précise est la solution découlant d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (33).

Une Société SIKA a déposé le 30 janvier 1985 la marque SOPRREBA .Elle a, par ailleurs, constitué plusieurs filiales régionales, liées à elle par des contrats de franchise, et qui ont toutes comme dénomination sociale SORREBA.

Six de ces filiales ont constitué un G.I.E. ayant notamment pour objet le dépôt du nom du groupement et la protection de la marque SORREBA.

Le G.I.E. a assigné la Société SIKA en déchéance pour non utilisation de ses droits sur la marque SOPRREBA. En réponse, la Société SIKA a soutenu qu'elle avait elle-même autorisé les Sociétés SORREBA à utiliser leur dénomination , qui constitue l'abréviation de sa marque

SOPRREBA et qu'elles auraient, ainsi, exploité sa marque sous une forme légèrement modifiée par rapport à celle résultant du dépôt.

Le Tribunal a retenu que quand bien même la Société SIKA est-elle la société mère des Sociétés SORREBA, celles-ci constituent des entités juridiques distinctes. Ce sont elles qui sont propriétaires de la dénomination sociale SORREBA, d'ailleurs antérieure au dépôt de la marque SOPRREBA.

Le Tribunal retient également que les contrats de franchise ne prouvent pas, en eux-mêmes, la fusion de tous les droits propres des sociétés franchisées avec ceux de la société mère.

Le Tribunal retient enfin que si *"la dénomination SORREBA apparaît sur de nombreux documents publicitaires édités et diffusés par la Société SIKA"*, cette mention est utilisée pour désigner les entreprises SORREBA franchisées, **et non pas pour désigner la propre activité de la Société SIKA**, en sorte que cette dernière ne peut prétendre qu'il se serait agi d'un usage personnel de la marque. La déchéance est donc prononcée.

C) UN EXEMPLE REMARQUABLE : L'AFFAIRE LOTUS :

La complexité et la particularité des éléments de l'espèce, mettant en jeu un certain nombre des principes que nous venons d'examiner, nous amènent à l'évoquer et à examiner,

successivement, l'ensemble des décisions auxquelles son évocation a donné lieu .

La Société CARTONNERIE DE KAYSERSBERG qui envisageait la commercialisation d'articles en ouate et tissu de cellulose a, **le 15 septembre 1965** écrit à la Société ETABLISSEMENTS AGACHE SA (ci-après : AGACHE) titulaire, pour l'avoir déposée le 8 juin 1959, en renouvellement de dépôts antérieurs, de la marque **AU LOTUS**, pour lui faire part de son intention d'utiliser la dénomination **LOTUS** , pour désigner des produits similaires ou complémentaires à ceux visés à l'enregistrement d'AGACHE. KAYSERSBERG demandait à AGACHE de lui confirmer son accord à ne pas élever d'objection à cette utilisation. Elle envisageait l'éventualité ultérieure d'une acquisition des droits sur la marque , **AU LOTUS**.

Par lettre du **7 octobre 1965** AGACHE a assuré KAYSERSBERG qu'elle n'élèverait aucune objection à l'utilisation de la marque LOTUS, sous réserve que KAYSERSBERG ne s'oppose pas à l'utilisation, par AGACHE, de cette même dénomination. Les négociations relatives à une cession de la marque par AGACHE ne se sont pas poursuivies.

Une Société DORLAND & GREY avait de son côté, déposé **le 16 avril 1965**, la marque LOTUS, pour désigner des articles à base de fibres de cellulose. **Le 15 décembre 1965**, la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG a acquis cette marque de DORLAND & GREY.

Sans désespérer, la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG a fabriqué et commercialisé sa production en fibres et ouate de cellulose, sous la marque LOTUS.

La CARTONNERIE DE KAYSERSBERG a été absorbée le 2 janvier 1969, par la Société BEGHIN, elle-même devenue BEGHIN-SAY le 13 juillet 1973, par absorption de la Société SAY.

De son côté AGACHE avait, par acte du 22 juillet 1968 portant effet rétroactif au 1er janvier 1968, apporté à une Société Anonyme DUFOUR, une partie de ses actifs. L'acte d'apport comprenait en annexe une énumération des droits incorporels cédés. La marque AU LOTUS n'y était pas comprise.

Par l'effet de diverses dispositions internes, la Société DUFOUR a pris successivement les dénominations GENERALE TEXTILE , CONSORTIUM GENERAL TEXTILE puis BOUSSAC SAINT-FRERES, cela avec effet du 17 avril 1979.

Le 10 décembre 1974, AGACHE et le CONSORTIUM GENERAL TEXTILE ont rédigé un additif à l'acte d'apport du 22 juillet 1968. Il y était précisé qu'au nombre des éléments incorporels transférés, figurait la marque AU LOTUS. Cet acte a fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques le 16 janvier 1975. Dès le 9 mai 1974 , cependant, le CONSORTIUM GENERAL TEXTILE avait déposé en renouvellement, la marque AU LOTUS.

Le 11 mars 1977, BOUSSAC SAINT-FRERES a mis BEGHIN-SAY en demeure de mettre fin à l'utilisation de la marque AU

LOTUS, au motif que la lettre d'AGACHE du 7 octobre 1965, ne s'adressait qu'à la Société KAYSERSBERG elle-même, et que BEGHIN SAY ne pouvait ainsi s'en prévaloir. Celle-ci continua néanmoins à commercialiser ses produits sous la marque LOTUS. Elle fut assignée le 2 mai 1980 devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE aux fins d'une part, d'entendre dire et juger que BEGHIN n'était pas en droit d'utiliser la marque LOTUS, pour la commercialisation de produits en ouate de cellulose, d'autre part, d'entendre prononcer la résiliation du droit concédé à KAYSERSBERG par AGACHE, d'utiliser la marque AU LOTUS.

BEGHIN a rappelé être titulaire de la marque LOTUS déposée le 16 avril 1965 et avoir régulièrement renouvelé ce dépôt.

Elle a rappelé que BOUSSAC SAINT-FRERES ne pouvait prétendre détenir des droits sur la marque AU LOTUS, qu'à compter de sa cession du 10 décembre 1974. BOUSSAC SAINT-FRERES ne pouvait, en effet, prétendre à la qualité d'ayant-cause d'AGACHE, le transfert de la marque par voie d'apport n'ayant été publié au Registre National des Marques que le 16 janvier 1975.

Ainsi, se portant demanderesse à titre reconventionnel, BEGHIN-SAY concluait au prononcé de la déchéance des droits de BOUSSAC SAINT-FRERES, sur la marque AU LOTUS, pour défaut d'exploitation.

En réponse, BOUSSAC SAINT-FRERES a entendu se prévaloir de l'exploitation, par BEGHIN de la marque LOTUS. Elle considérait, en effet, celle-ci comme étant son licencié

quand bien même cette licence n'avait-elle pas été publiée. Selon BOUSSAC SAINT-FRERES, la marque LOTUS n'emportait aucune altération du caractère distinctif de la marque AU LOTUS.

Par jugement du 20 octobre 1982 (34), le Tribunal de Grande Instance de LILLE a rejeté la demande reconventionnelle en déchéance et prononcé la caducité de l'accord intuitu personae intervenu entre AGACHE et la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG en 1965. Ce jugement ne fait aucune référence à l'acquisition par la CARTONNERIE de KAYSERSBERG, le 15 décembre 1965, de la marque LOTUS. La Société BEGHIN-SAY a relevé appel de ce jugement devant la Cour de DOUAI . Elle a notamment fait valoir que l'accord de 1965 entre AGACHE et la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG n'avait pas été conclu "*intuitu personae*"; elle a précisé que les produits qu'elle commercialisait sous la marque LOTUS n'étaient pas identiques à ceux visés au dépôt, par AGACHE, de la marque AU LOTUS. L'arrêt de la Cour de DOUAI du 25 septembre 1984 (35) a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE.

Sur pourvoi de BEGHIN-SAY, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 24 juin 1986 (36) a censuré la décision des juges du fond.

Sur le premier moyen de cassation, la Cour rappelle les termes de l'article 14 de la loi de 1964 qui dispose que "*toute modification au droit portant sur une*

marque ne sera opposable aux tiers que par mention au Registre National des Marques".

La Cour de DOUAI a donc violé ce texte, en appréciant que la publication au Registre National des Marques, le 16 janvier 1975, de l'acte rectificatif du 10 décembre 1974, incluant au nombre des éléments incorporels apportés par AGACHE à DUFOUR, la marque AU LOTUS, pouvait avoir un effet rétroactif et être opposée à BEGHIN qui avait acquis la marque LOTUS le 15 décembre 1965.

De plus, le dépôt en renouvellement opéré par le CONSORTIUM GENERAL TEXTILE , le 9 mai 1974, de la marque AU LOTUS, était sans valeur à l'égard de BEGHIN-SAY, le CONSORTIUM GENERAL TEXTILE n'étant, à l'époque, faute de publication de la cession à son profit au Registre National des Marques, pas habilité à effectuer un tel dépôt.

Sur le second moyen, la Cour de Cassation , par application de l'article 11 de la loi de 1964 a retenu que BEGHIN-SAY avait exploité la marque LOTUS, dont elle était propriétaire et non pas la marque AU LOTUS, appartenant à BOUSSAC SAINT-FRERES, en vertu de la concession qui lui en avait été consentie. La Cour s'exprime en ces termes : "*L'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière*".

Ne justifiant pas de l'exploitation de la marque dont elle était propriétaire, BOUSSAC SAINT-FRERES encourait donc la déchéance.

La Cour de renvoi (PARIS 29 mars 1989 (37)) interprètera en premier lieu, l'échange de lettres de 1965, comme constituant une licence concédée à titre gratuit, pour une durée indéterminée, par AGACHE à la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG, relativement à l'utilisation de la marque AU LOTUS. Il s'agit, pour la Cour de PARIS, d'une concession "*intuitu personae*" librement révocable. En tout cas, cette concession ne pouvait bénéficier à BEGHIN. Elle est ainsi devenue caduque à compter de l'absorption de la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG par BEGHIN le 2 janvier 1969.

La Cour de PARIS dira ensuite nulle l'acquisition par la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG, auprès de DORLAND & GREY le 15 décembre 1965, de la marque LOTUS, qu'elle estime avoir été réalisée en fraude des droits d'AGACHE.

Ayant ainsi dénié à BEGHIN -SAY tout droit sur les marques AU LOTUS d'une part, et LOTUS, d'autre part, la Cour de PARIS en tirait la conséquence que le litige sur l'antériorité de l'inscription prise, en renouvellement par le CONSORTIUM GENERAL TEXTILE, n'avait plus lieu d'être.

La Cour de PARIS estimera cependant nécessaire de préciser, en outre, que le dépôt effectué par le CONSORTIUM GENERAL TEXTILE le 9 mai 1974, valait

renouvellement et non nouveau dépôt. Selon son analyse, le transfert des droits sur la marque était parfait, dès l'acte d'apport du 22 juillet 1968. Le caractère tardif de la publication au Registre National des Marques de l'acte rectificatif était sans portée sur ce point. Selon la Cour de PARIS, l'article 14 de la loi de 1964 ne prive pas de ses droits le cessionnaire qui a effectué tardivement un dépôt en renouvellement. Le défaut de publication a pour seule conséquence que le cessionnaire ne peut agir en justice, pour la période antérieure à la publication au Registre National des Marques. Le défaut de publication est sans effet sur la détention du droit lui-même. Seul l'exercice de ce droit en est affecté.

Par ailleurs, la Cour de PARIS a rejeté les conclusions de BEGHIN-SAY tendant au prononcé de la déchéance. Elle a en effet estimé que la marque exploitée par KAYSERSBERG était la marque AU LOTUS sous la forme modifiée LOTUS qui n'en altérerait pas le caractère distinctif.

Toujours selon l'arrêt, la marque a été utilisée pour des produits désignés au dépôt. L'autorisation de 1965, malgré sa caducité, due à l'absorption de la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG par BEGHIN continuait à produire ses effets, jusqu'à la notification de résiliation effectuée par BOUSSAC SAINT-FRERES.

La Cour retenait, enfin, que l'exploitation pour les produits considérés par BEGHIN, de la marque LOTUS, constituait pour BOUSSAC SAINT-FRERES une **excuse légitime** de la non exploitation de cette marque, pour

des produits similaires. BOUSSAC SAINT-FRERES avait en effet préféré , pour éviter le risque de confusion , commercialiser sa production sous la marque PEAUDOUCÉ.

L'ensemble de cette construction repose sur la nullité qui, selon la Cour de PARIS, affectait l'acquisition par la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG de la marque LOTUS.

Dépourvue de droit sur la marque LOTUS, BEGHIN-SAY, par la force des choses, en utilisant ce vocable, exploitait de fait la marque AU LOTUS.

La Société BEGHIN-SAY s'est à nouveau pourvue en cassation. L'Assemblée Plénière de la Cour de la Cassation s'est prononcée par un arrêt du 16 juillet 1992 (38).

Cet arrêt prononce la cassation de l'arrêt de la Cour de PARIS.

L'Assemblée Plénière, à l'instar de la Chambre Commerciale , en son arrêt du 24 juin 1986, rappellera que le préalable nécessaire au dépôt en renouvellement d'une marque, par un cessionnaire, est la mention de la cession au Registre National des Marques.

C'est cette publication qui a pour effet de rendre la cession opposable aux tiers .**En l'absence de publication, le cessionnaire ne peut être réputé propriétaire de la marque à l'égard des tiers. Il ne peut donc procéder à un renouvellement valable.**

L'Assemblée Plénière a également précisé les conditions d'application de l'article 5-C-2 de la Convention

d'Union de PARIS. BOUSSAC SAINT-FRERES avait revendiqué l'application , à son bénéfice, de ce texte. Elle soutenait qu'en commercialisant ses produits sous la dénomination LOTUS, BEGHIN-SAY aurait exploité la marque AU LOTUS, la suppression de la préposition AU n'altérant en rien le caractère distinctif de la marque. En outre, poursuivait BOUSSAC SAINT-FRERES, l'autorisation d'exploiter sous le nom LOTUS n'avait pas été révoquée par elle, avant le préavis adressé le 11 mars 1977. Le délai d'inexploitation de 5 années, n'aurait ainsi pas entièrement couru à la date de la demande en déchéance.

La Cour de Cassation souligne que l'exploitation de la marque LOTUS par BEGHIN-SAY ne constituait pas , aux termes de l'accord KAYSERSBERG - AGACHE de 1965, l'exploitation de la marque AU LOTUS et en tirait la conséquence "*que l'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière et que l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de PARIS ne trouve application que si une seule marque est en cause.....*"

Elle prononce donc la cassation et renvoie la cause et les parties devant la Cour de ROUEN . Cette dernière, par arrêt du 13 septembre 1994 (39) a prononcé la déchéance de la marque AU LOTUS après avoir relevé que BOUSSAC SAINT-FRERES avait admis que "*l'exploitation d'une marque enregistrée analogue à une autre marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière*".

L'on peut cependant étudier de manière plus précise la portée du principe rappelé par le motif de l'arrêt de l'Assemblée Plénière.

La Cour de Cassation par son arrêt du 17 juillet 1984 (affaire GUY BEART / SARL GROUPE I - cf supra) avait déjà posé le principe selon lequel *"l'exploitation d'une marque voisine de la marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière"*.

Cet arrêt ne faisait, cependant, pas expressément référence à l'article 5 -C -2 de la Convention d'Union de PARIS. L'arrêt LOTUS va donc plus loin, en précisant que l'article 5 - C- 2 de la Convention d'Union de PARIS *"ne trouve application que si une seule marque est en cause....."*.

La Cour de Cassation n'explicite pas plus avant ce principe. L'on peut, cependant, rappeler que tant le texte de l'article 5-C-2 (*"l'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce par le propriétaire,....."*) que celui de l'article 11 de la loi de 1964 (*"le propriétaire d'une marque qui ne l'a pas exploitée ou fait exploiter..."*) ne laissent pas place à l'hypothèse d'une exploitation , autonome, par un tiers, d'une marque appartenant à celui-ci.

Ainsi, pour s'opposer à l'action en déchéance, le titulaire de la marque doit-il démontrer que la marque attaquée, et cette marque même, a bien été exploitée, soit par lui-même, soit par un tiers dûment autorisé. C'est à cette condition qu'il peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 5-C-2 dans l'hypothèse où la marque a été exploitée sous une forme modifiée, n'en altérant pas le caractère distinctif.

Cette solution certainement restrictive interdit en tout cas, au défendeur à l'action en déchéance, d'y faire échec au motif qu'il aurait exploité une autre marque, "voisine", lorsqu'elle est la propriété d'un tiers et qu'il ne dispose sur elle d'aucun droit.

En rappelant d'autre part que l'article 5-C-2 ne peut être invoqué que si une seule marque est en cause, la Cour de Cassation apparaît tout aussi restrictive.

Le titulaire de la marque attaquée ne pourrait ainsi prétendre qu'il exploite celle-ci dans les conditions de l'article 5 - C - 2 que si la forme modifiée sous laquelle il a réalisé cette exploitation, n'a pas donné lieu à un dépôt distinct.

Les solutions retenues par les juridictions du fond sont cependant moins tranchées.

§ 2 - LES DEPOTS SONT LE FAIT D'UN SEUL TITULAIRE :

Le titulaire d'une marque peut-il opposer à une demande en déchéance, l'exploitation d'une marque "voisine" qu'il a lui même déposée, lorsque la proximité de ces deux marques répond aux exigences de l'article 5-C-2 ?

D'autre part, le titulaire d'une marque, qui en demande le renouvellement, sous une forme modifiée, dans le respect des conditions exigées par l'article 5-C-2 peut-il se prévaloir de l'exploitation de l'une, pour valoir exploitation de l'autre ?

**A) L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5-C-2 A L'HYPOTHESE DU
DEPOT PAR LE MEME TITULAIRE DE DEUX MARQUES "VOISINES" :**

La jurisprudence est divisée :

- 1) La coexistence de deux dépôts par le même titulaire
met obstacle à l'application de l'article 5 -C- 2 :

Cette solution a été retenue notamment, par la Cour de PARIS (40) .La Société DULONG , titulaire de la marque ROSE NAPOLEON, sous la forme dénominateive et sous une forme dénominateive associée à des éléments figuratifs , assigne la Société NICOLAS NAPOLEON et Cie en déchéance, pour défaut d'exploitation de ses marques NAPOLEON 1er, la marque présentée sous forme de signature N.NAPOLEON et celle sous forme N. NAPOLEON et Cie.

La Société NICOLAS NAPOLEON et Cie invoque en défense le bénéfice des dispositions de l'article 5-C-2 estimant que l'exploitation de la marque NAPOLEON vaut exploitation des trois marques dont elle est titulaire. Selon elle ,en effet, la dénomination NAPOLEON est l'élément caractéristique de chacune de ces marques. La différence de graphisme n'en altère pas le caractère distinctif.

Par son arrêt, la Cour confirme le jugement qui lui est déféré (Tribunal PARIS 11 mai 1981 (41)) qui avait prononcé la déchéance des droits de NICOLAS NAPOLEON et Cie sur les trois marques .

Elle retient "que l'exploitation a été faite sous une forme différente de ces trois marques.....".

La Cour ajoute, par ailleurs, que la "finalité" de la procédure de déchéance est de débarrasser les registres de l'I.N.P.I. des marques qui y sont enregistrées mais ne sont pas exploitées.....et que le seul fait pour le titulaire d'une marque d'en déposer une voisine, même légèrement différente, démontre sa volonté d'obtenir des droits privatifs sur des signes qu'il considère lui-même n'être pas assimilables les uns aux autres.

La Cour semble, enfin, s'attacher à la lettre du texte, en ce que l'article 5-C-2 envisage l'emploi **d'une** marque par son propriétaire sous une forme différente, et non pas l'hypothèse de droits privatifs acquis par ce même propriétaire sur **deux marques "voisines"**.

La Cour fait également référence à l'article 6 quinquies C-2 de la Convention d'Union de PARIS, qui tient compte de la nécessité pour un propriétaire de modifier sa marque ou d'adopter une marque plus ou moins différente selon les pays de l'Union où la protection est demandée (ce rapprochement peut apparaître malvenu : l'article 6 quinquies C-2 concerne, en effet, les formalités relatives au dépôt dans un pays de l'Union, d'une marque déjà déposée dans un autre pays).

Sur pourvoi de la Société NICOLAS NAPOLEON et Cie, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (15 janvier 1985 (42)) rend un arrêt de rejet.

Elle retient, essentiellement, que les juges du fond ont, souverainement, apprécié , en fait "que les différences entre le signe exploité et la marque arguée de déchéance en altéreraient le caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci avait été enregistrée.."

Relevons que l'un des moyens du pourvoi reprochait à la Cour de PARIS d'avoir ajouté à l'article 5-C-2 une condition qu'il n'édicte pas , en retenant que ce texte envisageait l'emploi d'une marque **par son propriétaire** sous une forme différente....et non le cas de droits privatifs acquis par cette même personne **sur des enregistrements de plusieurs marques distinctes.....**

La Cour de PARIS avait d'ailleurs fait de ce motif un élément essentiel de sa décision.

En retenant que l'appréciation , de pur fait, selon laquelle la forme de chacune des trois marques "altérerait" celle-ci par rapport aux deux autres, justifiait la décision de la Cour d'Appel, la Cour de Cassation était dispensée de se prononcer sur ce moyen de droit.

Entre les mêmes parties, le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement du 28 novembre 1984 (43) a repris la motivation concernant d'autres marques déposées par la Société N.N.C.."La procédure en déchéance a pour but de débarrasser les registres de l'I.N.P.I. de marques inexploitées" et "le titulaire de différentes marques présentant une certaine analogie ne saurait prétendre conserver ses droits sur une marque, tout en utilisant

une autre, mais que le fait même que la Société Nicolas Napoléon ait jugé nécessaire de déposer des marques qui diffèrent même légèrement les unes des autres est démonstratif de la volonté d'obtenir des droits privatifs sur des signes qu'elle n'estimait pas assimilables les uns aux autres".

Par un arrêt du 7 mai 1984 (44), la quatrième chambre de la Cour d'Appel de PARIS a tranché le litige opposant une Société PERMA, titulaire des marques OXYCREM et OXICREM pour désigner les produits de la classe 3 (cosmétiques) ,à la Société GOLDWELL, important et commercialisant en France des produits cosmétiques sous la dénomination OXY-CREME.

PERMA assignait GOLDWELL en contrefaçon ou imitation illicite de sa marque. Reconventionnellement, GOLDWELL concluait à la déchéance, pour défaut d'exploitation, des deux marques.

La juridiction du premier degré a prononcé la déchéance de la marque OXICREM.

En appel, PERMA a invoqué les dispositions de l'article 5-C-2. Elle avait exploité la marque OXYCREM et soutenait que cette exploitation valait celle de la marque OXICREM, l'utilisation de la voyelle "I" ou de la voyelle "Y" n'altérant pas le caractère distinctif de la marque .PERMA soutenait également que l'article 5-C-2 *"n'interdit pas que la marque dans la forme légèrement différente où elle est exploitée, fasse l'objet , sous cette forme d'un dépôt séparé."*

La Cour a écarté cet argument.

Elle considère que l'article 5-C-2 permet seulement au titulaire d'une marque déposée d'utiliser celle-ci en y apportant selon les circonstances des modifications n'altérant pas son caractère distinctif mais que :

"ce texte n'envisage pas le cas des droits privatifs acquis par ce titulaire sur les enregistrements de marques distinctes, fussent-elles voisines ".....

La Cour ajoute *"qu'en l'espèce, PERMA en déposant séparément les marques OXYCREM et OXICREM qui ne différaient que légèrement entre elles, a manifesté sa volonté d'obtenir des droits privatifs distincts sur ces marques qu'elle n'estimait donc pas assimilables l'une à l'autre....."*

La Cour reprend également le motif selon lequel la finalité de la procédure de déchéance est de "libérer" les registres de l'I.N.P.I..

La déchéance des droits de PERMA sur la marque OXICREM est donc confirmée.

Relevons également un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 27 novembre 1985 (45).

Une dame REPETTO titulaire d'une marque EL GRINGO pour désigner du café a assigné en contrefaçon la Société JACQUES VABRE elle-même titulaire d'une marque EL GRINGO pour désigner du café.

Par conclusions additionnelles, Madame REPETTO a demandé

la déchéance de la partie française de la marque GRINGO
cédée par la Société italienne ACSAL à la Société
JACQUES VABRE.

Sur la déchéance, la Société JACQUES VABRE s'est
prévaluée de l'exploitation de sa marque sous la forme
EL GRINGO et a invoqué le bénéfice de l'article 5-C-2.
Le Tribunal a distingué :

- "- celui qui se contente d'user de sa marque en
l'amodiant légèrement reste protégé pour cette marque;*
- celui qui éprouve le besoin de déposer une marque
nouvelle à propos de cette légère amodiation ne peut
invoquer la marque ancienne, qui faute d'être exploi-
tée dans sa forme initiale, risque d'encourir la
déchéance".*

Le Tribunal s'est également référé au but poursuivi par
le législateur concernant la déchéance : désencombrer
le Registre National des Marques et a précisé que de ce
point de vue, le but *"n'entre pas en conflit avec les
règles édictées par la Convention d'Union de Paris"*.
Selon le Tribunal, la Société JACQUES VABRE n'a acheté
la marque italienne GRINGO que pour créer une marque
emblématique française et nouvelle par le dépôt de la
marque EL GRINGO.

Par ailleurs, une Société BIOGALENIQUE titulaire d'une
marque GINKOGINK a été condamnée par le Tribunal de
Grande Instance de PARIS pour imitation illicite des
marques déposées par une Société S.E.P.C., GINKOR et
GINKORGEL.

En appel, BIOGALENIQUE a demandé la déchéance des droits de S.E.P.C. sur la marque GINKORGEL.

La Cour d'Appel de PARIS (25 septembre 1989 (46)) a considéré que seule la marque GINKOR avait été exploitée sous la forme "*Ginkor (R) gel*". Or, l'indication "GEL" ne précisait que la forme sous laquelle était présenté le produit de marque GINKOR.

La Cour a ainsi jugé que S.E.P.C. ayant déposé deux marques voisines mais distinctes ne les estimait pas assimilables l'une à l'autre. L'exploitation de la marque GINKOR ne pouvait donc selon la Cour permettre à S.E.P.C. d'échapper à la déchéance de ses droits sur la marque GINKORGEL.

Par arrêt du 28 mars 1990 (47), la Cour de PARIS a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 21 septembre 1989 (48) qui avait refusé de prononcer la déchéance de la marque LA RENOMMEE déposée par la Société REMOISSENET PERE ET FILS, sur conclusions de la Société JACQUART.

La Société REMOISSENET PERE ET FILS titulaire des marques RENOMMEE et LA RENOMMEE avait en effet assigné en contrefaçon ou en imitation illicite, la COOPERATIVE REGIONALE DES VINS DE CHAMPAGNE et la Société JACQUART Champagne, titulaires de deux marques, l'une nominative LA CUVÉE RENOMMEE DE JACQUART, l'autre comprenant un élément figuratif ajouté.

Les défenderesses ont formulé des conclusions reconventionnelles en déchéance des droits de

REMOISSENET sur la marque LA RENOMMEE pour non exploitation de celle-ci.

REMOISSENET s'est prévalu de l'exploitation, par elle, de la marque RENOMMEE, et a soutenu que cette exploitation valait celle de la marque LA RENOMMEE car l'élément distinctif de la marque complexe est le substantif RENOMMEE, l'adjonction de l'article "LA" n'altérant pas le caractère distinctif de la marque.

Les premiers juges avaient suivi cette argumentation.

La Cour a retenu que REMOISSENET avait déposé distinctement les deux marques RENOMMEE et LA RENOMMEE que ces deux marques différaient légèrement l'une de l'autre, mais qu'en les déposant l'une et l'autre, le titulaire avait *"manifesté sa volonté d'obtenir un droit privatif sur deux signes qu'il n'estimait pas assimilables l'un à l'autre"* ; en sorte que selon l'arrêt, *"en utilisant la marque RENOMMEE il n'a nullement ainsi que l'envisage l'article 5-C-2 de la Convention d'Union, utilisé son autre marque modifiée"*.

La Cour infirme donc ,sur ce point, le jugement soumis à sa censure.

Dans une autre espèce, la Société JEAN-CLAUDE DECAUX est titulaire de deux marques : J.C.D. pour toutes les classes de produits et de services et J.C. DECAUX pour

certaines de produits et une classe de services.

La Société JEAN-CLAUDE DUFOUR a assigné la Société JEAN-CLAUDE DECAUX en déchéance de ses droits sur la marque J.C.D..

La Cour d'Appel de VERSAILLES (4 février 1993 (49)), infirmant la décision des premiers juges, a jugé qu'il n'était pas possible de dire *"que la marque J.C.D. bénéficie de l'exploitation faite par la marque J.C.Decaux, l'exploitation d'une marque enregistrée analogue ne valant pas exploitation de cette dernière."*

L'arrêt de ne fait pas référence à l'article 5-C-2 et pose en postulat l'impossibilité de bénéficier de l'exploitation d'une marque enregistrée analogue à celle objet de la demande en déchéance.

Par ailleurs, la Société COLGATE-PALMOLIVE est titulaire de deux marques complexes figuratives en couleur, représentant chacune un flacon sous une forme particulière de produit vaisselle de couleur verte, ainsi qu'une étiquette portant la dénomination PALMOLIVE VAISSELLE et associant un verre transparent et une main.

Les différences entre les deux marques résident dans la forme du verre à pied et dans la position de la main.

La Société COLGATE-PALMOLIVE a assigné en contrefaçon la Société LEVER laquelle a demandé la déchéance des marques opposées.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS par jugement

du 19 mai 1994 (50) a retenu l'exploitation de la marque sous une forme modifiée.

Cependant, il a précisé que *"si deux marques à peu près semblables ont été déposées, le titulaire a entendu faire protéger deux titres distincts"*.

Dès lors, l'exploitation d'une des marques ne peut faire échec à une demande en déchéance concernant l'autre marque.

"Si est assimilée à un usage au sens de la loi, l'exploitation d'une marque sous une forme modifiée n'altérant pas son caractère distinctif, encore faut-il que cette forme ne se rapporte pas à l'autre marque".

Le Tribunal a retenu que l'exploitation avait eu lieu pour des flacons reproduisant à l'identique la forme du flacon de la marque en cause, ainsi que son bouchon blanc faisant contraste avec le vert du liquide .

L'étiquette apposée sur le flacon était comme celle de la marque litigieuse de forme piriforme sur laquelle était représentée une main tenant un verre à pied.

Les légères différences dans la forme du verre à pied et dans la position de la main n'étaient qu'une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif de la marque.

Par jugement du 17 février 1995 (51), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a prononcé la déchéance d'une marque CARBONE accompagnée d'un graphisme .

La Société SAMSONITE avait assigné la Société CARBONE INTERNATIONAL et la Société SEUDITEX en déchéance de

leurs droits sur les marques : CARBONE déposée le 14 décembre 1993 par SEUDITEX et acquise par CARBONE INTERNATIONAL ; CARBONE déposée le 22 février 1985; CARBONE accompagnée d'un graphisme et déposée le 22 février 1985.

Le Tribunal a jugé que le défendeur en déchéance ne pouvait pas soutenir que l'exploitation de la dénomination CARBONE constituait l'élément distinctif et commun des trois marques et que son exploitation faisait dès lors échec à l'action en déchéance dirigée contre la marque complexe.

Il a précisé *"qu'en déposant la dénomination "CARBONE" avec un graphisme, la Société Carbone International a entendu protéger indépendamment des deux autres marques cette dénomination accompagnée d'un graphisme"*. Selon le Tribunal, la marque complexe n'ayant pas été exploitée dans son ensemble, l'exploitation de la marque dénominative CARBONE ne peut suffire pour écarter la déchéance.

La position illustrée par ces arrêts n'est cependant pas unanime. Certaines décisions adoptent une position contraire.

2) Appréciation critique :

La question se pose des motifs pour lesquels l'article 5 -C-2 ne pourrait pas être appliqué lorsque l'action

en déchéance est intentée contre un titulaire qui invoque en défense, l'exploitation de sa marque, et cela pour le seul motif que la forme sous laquelle la marque a été exploitée a fait l'objet de la part de son titulaire d'un enregistrement distinct.

La seule existence d'un second dépôt, sous une forme "voisine" de celle du premier, peut-elle interdire, au titulaire unique, de se prévaloir de l'exploitation d'une marque pour faire échec à l'action en déchéance engagée à l'encontre de l'autre ?

Il faut à nouveau en revenir au texte de l'article 5-C-2 :

*"L'emploi d'une marque.....par le propriétaire,
"sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant
"pas le caractère distinctif de la marque, dans la forme
"où celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de
"l'Union.... ne diminuera pas la protection accordée
"à la marque"*

Il est donc clair que le titulaire peut se prévaloir de l'exploitation d'une marque, sous une forme modifiée, à la seule condition que cette modification n'altère pas le caractère distinctif de la marque déposée. Est-il, ainsi, légitime d'opérer une distinction selon que la forme modifiée sous laquelle la marque a été exploitée a, ou non, fait l'objet d'un dépôt distinct ? Les décisions analysées se déterminent par le motif qu'en déposant séparément deux marques ne différant que légèrement entre elles, le propriétaire soucieux d'obtenir des droits privatifs sur l'une et l'autre de ces marques, reconnaît par le fait, qu'elles ne sont pas assimilables l'une à l'autre.

Une telle motivation appelle certaines réserves :

La **lettre** de l'article 5-C-2 fait référence exclusive à "*l'emploi d'une marque.....par son propriétaire*". Ce terme est suffisamment clair. Il ne comporte en lui-même aucune restriction. Selon l'adage "*ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*", il n'y a pas lieu d'opérer de distinction , là où la loi n'en prévoit pas. Aucune distinction ne peut donc être établie, ni condition spécifique d'application exigée, en présence d'un texte dont la rédaction est claire , et de portée générale.

En deuxième lieu, les précisions apportées par l'article 5-C-2 sont indissociables du système légal de la déchéance. La déchéance est une **sanction. Les conditions de son application doivent être interprétées restrictivement.** La déchéance ne peut être prononcée que si l'ensemble des conditions imposant cette sanction sont réunies. **Toute disposition permettant d'écarter la déchéance doit recevoir pleine application.**

Par ailleurs , cette jurisprudence examinée se fonde sur une analyse téléologique. La juridiction estime, en effet, pouvoir déduire de la seule existence de deux dépôts distincts, que leur auteur a lui-même établi une distinction entre les deux marques et que celles-ci ne seraient donc pas assimilables.

Il est indiscutable que chaque dépôt confère un droit distinct , découlant de chaque enregistrement. Chacune des marques ainsi déposée, bénéficie donc d'une protection qui lui est propre.

Toutefois, le texte fait exclusivement référence à l'emploi d'une marque, par son propriétaire, sous une forme légèrement modifiée.

Ce sont donc la qualité de propriétaire, les caractéristiques de la marque, l'existence et la portée des modifications, par référence notamment au caractère distinctif de la marque déposée, qui sont seules à prendre en considération.

Ces critères se suffisent à eux-mêmes. Leur appréciation ne peut être affectée par l'existence ou non d'un dépôt de la marque seconde.

En outre l'interprétation donnée par la jurisprudence, de l'intention du déposant, ne correspond pas nécessairement à la réalité.

Le motif du second dépôt, en effet, traduit plus vraisemblablement, une volonté d'acquisition de davantage de sécurité juridique. Chacune des marques dispose, du seul fait de son dépôt, en elle-même, de la protection de la loi.

L'engagement de poursuites en contrefaçon ou au contraire la défense à d'éventuelles poursuites en contrefaçon, en sont facilitées.

L'utilité de tels dépôts successifs apparaît d'ailleurs tout particulièrement, lorsqu'ils consacrent l'évolution de la présentation au cours des années, d'une marque déterminée, par son adaptation aux goûts et aux désirs de la clientèle.

L'interprétation ainsi donnée de la motivation à laquelle obéit l'auteur de plusieurs dépôts est ainsi purement arbitraire et ne peut donc justifier la rétention d'un critère non expressément prévu par la loi. Selon l'arrêt de la Cour

d'Appel de PARIS du 7 mai 1984 (OXICREM), en effectuant un second dépôt, le déposant entend acquérir des droits privatifs sur une marque distincte de celle déjà déposée .Cela lui interdirait de prétendre que l'exploitation de la marque seconde vaudrait exploitation de la première. L'examen de la conformité de la marque seconde aux exigences de l'article 5-C-2 doit se faire par comparaison des deux signes. Elle ne peut dépendre d'une interprétation de la volonté supposée du déposant.

Le caractère distinctif s'apprécie, en effet, en fonction d'éléments propres, intrinsèques à la marque, par lesquels elle se distingue des autres marques ou signes distinctifs susceptibles de constituer des antériorités.

La volonté d'acquérir des droits privatifs distincts ne s'oppose de la sorte pas obligatoirement à l'emploi d'une marque sous une forme modifiée, n'altérant pas le caractère distinctif de celle-ci.

Mérite également d'être examinée la motivation tirée de la finalité qui serait celle des textes relatifs à la déchéance: la purge, des registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle, des marques inexploitées.

Observons tout d'abord qu'un motif tiré d'une opportunité administrative ne saurait à lui seul fonder une solution juridique.

En outre, la coexistence de deux dépôts est de nature à présenter un intérêt pratique : si l'utilisateur d'une marque - au titre de laquelle il peut se prévaloir des dispositions de l'article 5-C-2 - dispose, en cas d'atteinte à ses droits, de la faculté d'agir en justice, il n'en est pas

moins vrai qu'une telle action lui sera facilitée, s'il a consacré, par un nouveau dépôt, ses droits sur la marque ainsi modifiée. D'autre part, l'existence d'un tel second dépôt évite les inconvénients d'une éventuelle discussion sur la réalité et, le cas échéant, l'importance des "altérations" séparant la marque utilisée de celle déposée, et sur l'atteinte qui peut ou non en résulter aux éléments distinctifs de celle-ci. En revanche, la disparition, par l'effet d'une déchéance, des droits privatifs attachés à un enregistrement, crée un vide, la marque radiée devenant ainsi à nouveau disponible et susceptible d'intéresser un tiers. En découle un risque de confusion dont peuvent faire les frais non seulement le premier exploitant de la marque, mais également le consommateur. Une telle situation porterait ainsi atteinte à la fonction même de la marque, qui ne serait plus respectée. Elle serait également de nature à encourager la multiplication des actions en contrefaçon et à conduire à des situations juridiquement logiques, mais difficilement compréhensibles pour le consommateur non averti. Une même décision pourra, en effet, prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux d'une marque déterminée, sans s'arrêter aux critères de fond de l'article 5-C-2 et, néanmoins condamner l'auteur d'une imitation frauduleuse de la marque "voisine". La juridiction saisie, pour le seul motif que l'une et l'autre de ces deux marques ont été enregistrées par le même titulaire et sans s'arrêter aux critères de fond de l'application de l'article 5-C-2 prononcera la déchéance de celle non directement exploitée. Le contrefacteur aura, ainsi, eu la satisfaction de voir prononcer la déchéance des droits du titulaire de la marque qu'il

aura frauduleusement imitée. Il n'en sera pas moins condamné pour cette imitation.

Un certain nombre de décisions ont, au demeurant, statué dans un sens différent de celui qui vient d'être analysé.

- 3) L'application de l'article 5-C-2 sans égard au fait que les deux marques "voisines" ont été déposées par le même titulaire :

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (25 février 1988 (52)) a fait droit à l'argumentation d'une Société CAPRO BRASIL titulaire de deux dépôts effectués l'un en 1978, de la marque BRAZIL l'autre en 1987, de la marque BRASIL. L'une et l'autre de ces marques se présentent sous forme de majuscules d'imprimerie, inscrites dans un losange. Il s'agit donc d'une marque complexe.

La Société LA MAISON DU CAFE , a conclu au prononcé de la déchéance pour défaut d'exploitation, de la marque BRAZIL. Le Tribunal a constaté que la Société CAPRO BRASIL a exploité dans les conditions de la loi du 31 décembre 1964, la marque BRASIL . il relève que cette exploitation vaut exploitation de la marque BRAZIL, le seul remplacement du Z par un S constituant une modification mineure, n'altérant pas le caractère distinctif de la marque.

Par un arrêt du 27 mai 1988 (53), la Cour de PARIS, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 15 mai 1985, a statué sur une nouvelle demande en déchéance, engagée à l'encontre de la Société NICOLAS NAPOLEON & Cie. Elle a constaté que les quatre marques déposées par cette société avaient un élément distinctif commun, le terme "NAPOLEON" inscrit en lettres majuscules d'imprimerie. Elle en a déduit que l'exploitation de l'une de ces marques, quelques puissent être les différences minimales de graphisme la séparant des autres, valait exploitation des trois autres.

La Cour ne l'a pas relevé expressément, mais il est à noter que les quatre dépôts avaient été effectués par la même société. Elle n'a pas considéré que cette circonstance soit de nature à faire échec à l'application des dispositions de l'article 5-C-2.

La solution est d'autant plus remarquable qu'elle apparaît différente de celle retenue par l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 15 janvier 1985 rendu entre les mêmes parties (cf supra).

Par jugement du 25 octobre 1991, le Tribunal de Grande Instance de PARIS (54) a fait application des dispositions de l'article 5-C-2, pour dire que l'exploitation de la marque RICHES MONTS valait exploitation de la marque RICHEMONT, ces deux marques présentant le même caractère distinctif, nonobstant la

différence orthographique qui les sépare. Le jugement précise, ici, expressément *"que ce texte (l'article 5-C-2) n'exige pas que la marque modifiée sous la forme dans laquelle elle est exploitée, ne soit pas elle-même enregistrée.*

Qu'il s'en suit que l'existence de deux dépôts distinctifs ne saurait faire écarter l'application de ce texte....."

D'autres décisions ne se sont pas déterminées en fonction de la pluralité de dépôts mais ont apprécié l'altération ou non du caractère distinctif (cf supra):

- Tribunal PARIS 16 décembre 1986 (55) (TRICOFIX et TRICODUR);
- Tribunal PARIS 2 avril 1987 (56) (DIVINE BEAUTE);
- Cour BESANCON 19 septembre 1988 (57) (JUS DE FRUIT FOU);
- Tribunal PARIS 11 octobre 1989 (58) (NAVIFRANCE LA MAISON DE LA CROISIERE);
- Tribunal PARIS 19 décembre 1990 (59) (HESTIA MANNHEIM).

Est-ce à dire, cependant , que la motivation selon laquelle en effectuant deux ou plusieurs dépôts, le titulaire entend manifester qu'il considère s'agir de deux ou plusieurs marques distinctes, serait dépourvue de toute portée ? La réponse est plus nuancée.

Par un arrêt du 15 mars 1985 (60), la Cour de VERSAILLES a statué sur une demande en déchéance dirigée contre la marque LIPTON SNACK SOUP, propriété de la Société

FRALIB. Cette dernière, pour s'opposer à la déchéance, soutenait avoir exploité la marque sous la forme de trois mentions : SNACK NUTS, COCKTAIL et LIPTON.

La Cour relève, tout d'abord, que la forme sous laquelle la marque est prétendue avoir été exploitée en altère le caractère distinctif. Ce motif suffisait à écarter l'application de l'article 5-C-2.

La Cour de VERSAILLES observe cependant, que la Société FRALIB avait cru utile de faire enregistrer comme marque, l'emballage à l'exploitation duquel elle se référait *"entendant par là acquérir sur cet emballage des droits distincts de ceux qu'elle détenait déjà par l'enregistrement de la marque LIPTON SNACK SOUP"*.

Elle précise : *"Que certes , l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de Paris ne prévoit aucune exception au principe qu'il pose dans l'hypothèse où le titulaire de la marque a procédé à plusieurs dépôts, mais que la juridiction saisie n'en conserve pas moins la possibilité de déduire des circonstances de la cause que le titulaire de la marque a entendu renoncer à exploiter cette marque dans le délai légal en la forme sous laquelle il l'avait déposée"*.

Ce n'est donc pas en considération de la pluralité de dépôts que la Cour de VERSAILLES s'est déterminée pour prononcer la déchéance. Elle y a vu cependant **un indice supplémentaire** estimant que le second dépôt traduisait la volonté du titulaire de renoncer aux effets du premier.



Telle est également à notre sens la position du Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 29 juin 1984 (61).

La Société de droit suisse ESSO STANDARD est propriétaire d'une marque internationale constituée d'un ovale de couleur bleue sur fond blanc (déposée le 18 avril 1961 pour les produits des classes 1 à 5,17 et 19).

La Société française ESSO est titulaire d'une marque française comprenant un élément figuratif constitué d'un ovale bleu entourant un fond blanc et un élément dénominatif ESSO en lettres rouges sur le fond blanc. Les Sociétés ESSO ont assigné en contrefaçon la Société CORA qui utilisait un signe jugé proche. La société défenderesse a opposé la déchéance de la marque déposée par la Société de droit suisse ESSO.

Les Sociétés ESSO ont estimé qu'en application de l'article 5-C-2 , la marque constituée du seul élément figuratif était exploitée sous la forme de celle comprenant l'élément figuratif accompagné du mot ESSO.

Le Tribunal a rejeté cette argumentation : *"l'adjonction à l'ovale bleu du mot Esso modifie très sensiblement le caractère distinctif de la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international. Cette modification est, au surplus, accentuée par le graphisme particulier utilisé pour le E , l'emploi d'un rouge très vif et de gros caractères pour l'ensemble des lettres.*

Dans la marque complexe utilisée, le caractère distinctif s'attache avant tout à l'élément dénominatif Esso et non à l'ovale bleu.

De plus, en déposant plusieurs marques, les sociétés ont montré leur volonté de faire porter leurs droits privatifs sur différents signes auxquels elles attribuaient des particularités propres".

En l'espèce, la pluralité de dépôts ne constitue pas l'élément essentiel du rejet de la défense fondée sur l'application de l'article 5-C-2.

Il convient encore de faire référence à un arrêt du 26 avril 1990 de la Cour d'Appel de PARIS (62) : Monsieur VERITE avait déposé, en 1957 la marque RELAX pour des produits des classes 10 et 20. Il a acquis d'un tiers en 1960, la marque LE RELAX enregistrée primitivement en 1948 pour des produits de la classe 20. Le demandeur à l'action en déchéance faisait, notamment, valoir que les deux marques étaient enregistrées au nom du même titulaire , et qu'ainsi l'article 5-C-2 ne pouvait recevoir application.

Infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS , la Cour a exprimé le motif selon lequel en achetant en 1960 les droits résultant du dépôt effectué en 1948 d'une marque voisine de celle qu'il avait lui-même déposée en 1957, le titulaire "a conforté des

droits susceptibles d'être mis en échec par le titulaire d'une marque plus ancienne....".

La Cour a, ainsi, estimé qu'il ne pouvait être considéré que le titulaire avait, par son achat, entendu acquérir des droits privatifs distincts de ceux découlant du dépôt qu'il avait effectué.

Priorité est, donc, également donnée à la recherche de l'intention qui a présidé au dépôt.

B) L'ARTICLE R 712 - 25 DU C.P.I. :

Ce texte est ainsi conçu :

*"Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe
"ou une extension de la liste des produits et services
"d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une
"déclaration de renouvellement anticipé de cette marque.
"La nouvelle période de protection court à compter de la
"déclaration de renouvellement.
"Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée
"et du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration
"unique".*

Un rappel de la situation juridique antérieure apparaît opportun:

Sous l'empire de la loi de 1857, le renouvellement d'une marque pouvait être opéré sous une forme différente, si le caractère distinctif de la marque renouvelée n'était pas altéré.

La Cour de PARIS (2 avril 1973 (63)) en a notamment jugé ainsi en ce que la marque "AMARIS" pouvait être renouvelée sous la forme "AMARYS".

Sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 la solution était moins nette : l'article 9 du décret du 27 juillet 1965 disposant que :

"le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent....."

La doctrine en avait déduit que la marque pouvait être renouvelée, sans modification, dans les six mois suivant la date d'expiration de la validité du dernier dépôt et "a contrario" qu'un renouvellement comportant une modification n'altérant pas le caractère distinctif de la marque en son dernier état, pouvait être effectué jusqu'à la date d'expiration de la validité du dernier dépôt.

La 4^e chambre de la Cour de PARIS, par un arrêt du 15 novembre 1985 (64), a jugé, ainsi, que constituait un renouvellement d'une marque complexe, constituée d'un élément figuratif accompagné par le mot PILE et le mot FACE inscrits l'un au dessus de l'autre, le dépôt en renouvellement de la marque dénomminative PILE OU FACE. L'on constatera que cet arrêt fait expressément référence aux dispositions de l'article 5-C-2. Si l'on relève que la demande en renouvellement avait été déposée dans le délai de 6 mois suivant l'expiration de la validité du précédent dépôt, l'on peut en déduire que la Cour a bien admis qu'il s'agissait, en fait, de la même marque, sous deux formes différentes, la seconde n'altérant pas le caractère distinctif de la première.

L'article 12 de la loi du 4 janvier 1991

codifié sous article **L 712- 9** du C.P.I. dispose :

*"L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé
"s'il ne comporte ni modification du signe ni
"extension de la liste des produits ou des services..."*

Ce texte confirme donc le principe du renouvellement de la marque, en l'état.

Précisons que les formalités ont été allégées, par rapport à la réglementation antérieure : le renouvellement est la conséquence de la déclaration, sans vérification de fond par les services de l'I.N.P.I..

L'article R 712-25 du C.P.I., pris pour l'application de ce texte de loi a expressément prévu le sort des "nouveaux dépôts" portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services.

Il précise que ce "nouveau dépôt" visant donc la marque modifiée, peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. Littéralement, donc, le dépôt sous la forme modifiée ne constitue , dans cette hypothèse, pas un renouvellement de la marque initiale. Le texte le qualifie de "nouveau dépôt". Il coexistera avec le dépôt précédent. S'il est fait usage de la faculté d'un renouvellement anticipé du dépôt précédent, la "vie administrative" des dépôts successifs sera liée; ils seront renouvelés aux mêmes dates. L'on sera, cependant en présence de titres distincts, relatifs chacun à une forme déterminée de la marque (ou à une liste également déterminée de produits et/ou de services). Ces dépôts auront tous le même titulaire.

Il semble que la pratique selon laquelle, un dépôt en renouvellement pouvait comporter, sous l'empire de la loi de 1964, une légère modification, dans les limites de l'article 5-C-2, par rapport au dépôt d'origine, soit également applicable sous l'empire de la loi nouvelle.

Les BARONS DE ROTHSCHILD et autres ont soutenu que les époux MYERS qui ont procédé le 2 décembre 1977 et le 18 novembre 1987 au renouvellement d'un signe distinctif déposé originairement en 1962 et constitué par la dénomination MONOPOLE ALFRED ROTHSCHILD écrite en lettres de même dimension placées sur une seule ligne, ne pouvaient se prévaloir des dépôts de 1977 et 1987 en tant que renouvellement de la marque originale car sa présentation avait été notablement modifiée.

La Cour d'Appel de PARIS (18 janvier 1994(65)) a énuméré les modifications successives et a jugé que *s'"il était unanimement admis sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la présente instance, que le renouvellement d'une marque déposée ne pouvait valablement intervenir qu'à la condition de ne pas comporter de modification notable du signe originale....", cette exigence ayant été reprise par l'article L 712-9 du C.P.I., la marque en question à l'origine simplement dénomminative n'a pu être renouvelée en 1977 sous la forme d'une marque complexe.*

La Cour a ensuite énuméré les modifications "notables". Le dépôt de 1977 ne valait donc pas renouvellement de la marque originale.

L'existence de dépôts successifs ne peut, en elle-même, mettre obstacle à une action en déchéance qui viserait une forme ancienne de la marque, dont il serait allégué qu'elle ne serait plus exploitée comme telle. La constatation d'une telle déchéance aurait nécessairement son incidence sur l'"antériorité" dont pourraient se prévaloir les formes ultérieures.

Le problème a été évoqué par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (7 avril 1993 (66)). Il convient de préciser que les dépôts concernés avaient été effectués sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964. Le Tribunal précise cependant, dans le rappel de la procédure, qu'il a été saisi d'une demande en déchéance sur le fondement de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Monsieur ROBERT LAFONT a déposé le 13 juillet 1984 la marque LE JOURNAL ENTREPRENDRE pour des produits de la classe 16 et des services de la classe 41.

Il a déposé le 31 août 1989 en renouvellement de ce dépôt la marque ENTREPRENDRE, pour les mêmes produits et services.

Un tiers avait, le 15 mai 1987, déposé, pour des services de la classe 35, la marque ENTREPRENDRE. Il avait fait valoir que Monsieur ROBERT LAFONT devait être déchu de ses droits sur la marque LE JOURNAL ENTREPRENDRE, ce qui lui aurait permis d'affirmer l'antériorité de son dépôt par rapport à celui effectué en second lieu, par Monsieur LAFONT.

Le Tribunal a retenu "que la suppression des mots "Le Journal" lors du renouvellement de la marque de la société demanderesse n'a pas altéré le caractère distinctif essentiel de la marque puisque la modification n'a porté que sur des termes descriptifs de l'un des produits désignés à l'acte d'enregistrement et a laissé subsister le terme "entreprendre" arbitraire appliqué à une revue.....".

Il a donc considéré que le dépôt de 1989 avait bien été valablement effectué en renouvellement de celui de 1984. Sans viser expressément l'article 5-C-2 le Tribunal n'en a pas moins repris la disposition de fond essentielle, l'absence d'altération du caractère distinctif de la marque.

L'article R 712-25 prévoit expressément la coexistence et le renouvellement simultané de dépôts des formes successives d'une marque. Cela ne peut évidemment avoir pour conséquence d'atteindre aux droits du déposant, et en particulier à ceux découlant de la date de son premier dépôt. Or, appliquer la jurisprudence qui interdit au titulaire unique de deux dépôts portant sur des marques voisines, d'invoquer les dispositions de l'article 5-C-2 conduirait précisément, à cet effet indiscutablement pervers. Tel n'a certainement pas été l'objectif poursuivi par le pouvoir réglementaire, lors de la rédaction de l'article R 712 -25.

NOTES

- (1) Annales Propriété Industrielle 1986 p.152
- (2) Annales Propriété Industrielle 1980 p.246
- (3) Annales Propriété Industrielle 1983 p.64
- (4) P.I.B.D. 1982 n° 297 III p. 53
- (5) Annales Propriété Industrielle 1986 p.147
- (6) P.I.B.D. 1994 n° 568 III p.333
- (7) P.I.B.D. 1992 n°517 III p.147
- (8) P.I.B.D. 1993 n°546 III p.399
- (9) Annales Propriété Industrielle 1980 p.90
- (10) P.I.B.D. 1976 n° 173 III p.321
- (11) P.I.B.D. 1988 n° 431 III p.162
- (12) P.I.B.D. 1990 n° 486 III p.582
- (13) P.I.B.D. 1988 n°435 III p.257
- (14) R.D.P.I. 1988 n°19 p.72
- (15) P.I.B.D. 1990 n°471 III p.81
- (16) P.I.B.D. 1990 n°472 III p.117
- (17) Annales Propriété Industrielle 1990 p.302
- (18) P.I.B.D. 1995 n° 585 III p. 191; R.I.P.I.A. 1995 p.64 ;
Annales Propriété Industrielle 1995 p.189
- (19) P.I.B.D. 1991 n° 511 III p.692
- (20) P.I.B.D. 1987 n° 420 III p.398 ; R.D.P.I. 1987 n° 14 p.96
- (21) P.I.B.D. 1991 n° 497 III p.212
- (22) Annales Propriété Industrielle 1978 p.238
- (23) cf supra (8)
- (24) P.I.B.D. 1986 n° 384 III p.66 ; R.D.P.I. 1985 n° 2 p.92
- (25) P.I.B.D. 1987 n°412 III p.212

- (26) Annales Propriété Industrielle 1993 p.129
- (27) P.I.B.D. 1992 n° 525 III p. 369
- (28) P.I.B.D. 1983 n° 320 III p. 73
- (29) P.I.B.D. 1993 n° 541 III p.236
- (30) P.I.B.D. 1990 n° 484 III p.528
- (31) Annales Propriété Industrielle 1985 p.18
- (32) Annales Propriété Industrielle 1985 p.24
- (33) P.I.B.D. 1992 n° 519 III p.207
- (34) annexe 6
- (35) annexe 7
- (36) Annales Propriété Industrielle 1986 p. 199, note MATHELY
- (37) annexe 8
- (38) J.C.P. 1992 Edition G. II n° 21 951, note BURST
- (39) P.I.B.D. 1994 n° 576 III p.537 ; Annales Propriété Industrielle 1995 p. 157
- (40) Annales Propriété Industrielle 1983 p.73
- (41) P.I.B.D. 1982 n° 288 III p.219
- (42) P.I.B.D. 1985 n°372 III p.206
- (43) P.I.B.D. 1985 n°374 III p.237
- (44) Annales Propriété Industrielle 1984 p.169
- (45) R.I.P.I.A. 1986 p.20
- (46) P.I.B.D.1990 n°473 III p.138
- (47) P.I.B.D.1990 n°486 III p.579
- (48) P.I.B.D.1990 n° 470 III p.53
- (49) Annales Propriété Industrielle 1993 p.153
- (50) P.I.B.D. 1994 n° 575 III p.508
- (51) R.I.P.I.A. 1995 p.324
- (52) P.I.B.D. 1988 n° 441 III p.427
- (53) Dalloz 1989 sommaires commentés page 132
- (54) cf supra (7)

- (55) cf supra (25)
- (56) cf supra (20)
- (57) cf supra (17)
- (58) cf supra (15)
- (59) cf supra (21)
- (60) Annales Propriété Industrielle 1986 p.144
- (61) P.I.B.D. 1985 n° 362 III p.65
- (62) cf supra (12)
- (63) Annales Propriété Industrielle 1974 p.21
- (64) Annales Propriété Industrielle 1986 p.221
- (65) Annales Propriété Industrielle 1994 p.122
- (66) P.I.B.D. 1993 n° 550 III p.52

Chapitre 3 - La légitimation du défaut d'usage :

La notion d'excuse légitime a été introduite dans la législation française des marques par la loi du 31 décembre 1964 qui dans son article 11 alinéa 1er dispose :

*"Est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque
"qui, **sauf excuse légitime**, ne l'a pas exploitée ou fait
"exploiter...."*

Le législateur français n'a fait que reprendre le principe posé par l'article 5 - C - 1 de la Convention d'Union de PARIS tel qu'il résulte de la Convention de LISBONNE de 1958 :

*"Si dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée
"est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être
"annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé
"ne justifie pas des causes de son inaction."*

Si la loi du 4 janvier 1991 n'a pas repris le terme d'excuse légitime, elle a gardé le laconisme de la loi de 1964 :

*"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la
"marque, qui, **sans justes motifs**, n'en a pas fait un usage
"sérieux."*

L'absence de définition législative de cette notion a conduit la jurisprudence et la doctrine à en tracer les contours (1).

Ils recherchent si ces empêchements résultent de circonstances extérieures à la volonté du titulaire et sont étrangers à sa faute, à son imprudence, à sa négligence.

Le Professeur CHAVANNE distingue entre une appréciation subjective et objective des justes motifs.

L'appréciation subjective admettrait *"toutes les motivations sérieuses que le titulaire de la marque a pu avoir personnellement de ne pas exploiter"*. Cette approche conduirait les juridictions à ne jamais prononcer la déchéance car il existerait toujours un prétexte à la non-exploitation.

L'appréciation objective ne retiendrait que *"les obstacles qui empêchent directement l'exploitation d'une marque déterminée"*.

Les auteurs et la jurisprudence font communément référence, lorsqu'ils évoquent la notion de justes motifs, à des obstacles de droit (section 1) ou de fait (section 2) ayant empêché le titulaire de la marque de procéder à l'exploitation de celle-ci.

A titre préliminaire il convient d'étudier la portée de l'existence d'une excuse légitime.

Les justes motifs sont invoqués par le titulaire du dépôt de la marque attaquée en déchéance.

Selon le droit commun de la preuve, il incombe à celui qui invoque le bénéfice de l'excuse légitime d'en établir la réalité et la pertinence, c'est-à-dire l'existence d'un obstacle de droit ou de fait de nature à justifier de la non-exploitation.

Le caractère légitime de cet obstacle est apprécié souverainement par les juges du fond. Une part de

subjectivité est alors inévitable. Comme nous le verrons, cet obstacle doit être extérieur au titulaire, ne doit pas résulter de motifs strictement commerciaux ou économiques, ni être imputable, même pour partie, à sa faute ou à sa négligence.

- Le demandeur en déchéance peut contester la légitimité de l'excuse, mais il doit alors rapporter la preuve de cette illégitimité.

C'est la solution adoptée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 12 mai 1993 (2) statuant sur l'une des diverses procédures ayant opposé les Sociétés PRONUPTIA et PRONOVIAS à propos de la marque PRONOVIAS. Selon la Société PRONOVIAS, l'excuse invoquée par la Société PRONUPTIA (l'existence d'une procédure en contrefaçon sur la marque PRONOVIAS propriété de la Société PRONUPTIA pendante devant la Cour de Cassation) n'était pas légitime. D'après la première, le dépôt par PRONUPTIA de la marque PRONOVIAS était frauduleux car effectué au mépris de ses droits antérieurs (dénomination sociale et nom commercial).

Le Tribunal a jugé que la Société PRONOVIAS n'apportait pas la preuve de l'existence de ses droits antérieurs. *"Elle n'est donc pas fondée à arguer d'une fraude à ses droits pour contester le caractère légitime du défaut d'exploitation"*.

- L'excuse légitime pour être accueillie doit être clairement énoncée et soumise à la discussion contradictoire des parties.

Dans un litige opposant la Société anonyme BIENAIME à la Société anonyme PARFUMS MARCEL ROCHAS, la Cour de PARIS dans un arrêt du 25 octobre 1971 (3) a jugé qu'une société prétendant démontrer dans ses conclusions qu'elle justifie d'une excuse légitime , *"qu'elle n'indique pas toutefois, ne comparaissant même pas, les faits ou les raisons susceptibles d'être vérifiés qui après examen contradictoire par les parties, pourraient permettre à la Cour de juger que l'appelante avait une excuse légitime pour ne pas avoir exploité ou fait exploiter de façon publique et non équivoque la marque litigieuse"*.

Cet arrêt démontre bien l'étendue du contrôle de l'excuse légitime opéré par les juridictions.

- Si le plus souvent, le défendeur à l'action en déchéance reconnaît qu'il n'a pas exploité sa marque et se prévaut alors d'une excuse légitime, on peut se demander si le défendeur peut à la fois invoquer une exploitation sérieuse et arguer du bénéfice d'une excuse légitime. Il semble qu'il y ait une certaine contradiction à présenter ces deux arguments.

La Cour de PARIS dans un arrêt du 12 mars 1987(4)
(Société OTAKE TRADING ./ . Sociétés ORION PICTURES

CORPORATION et ORION VENTURES INC.) a jugé :

"considérant que le bénéfice de l'excuse légitime à l'absence d'exploitation étant subsidiairement réclamé par les Sociétés ORION, on ne saurait manquer de relever la contradiction interne viciant leur argumentation, car on ne peut tout à la fois revendiquer une exploitation et expliquer pourquoi on s'en est abstenu."

Cette solution si elle a le mérite d'être logique, n'en est pas moins dure.

Une motivation identique a été adoptée par un jugement du Tribunal de Grande Instance de MELUN du 2 juin 1992 (5) à l'occasion d'une demande d'une Société LABORATOIRES SMB en déchéance d'une marque ANAFEBRYL déposée par une Société LABORATOIRES PHARMOCCITAN. Le Tribunal a cependant examiné successivement l'exploitation revendiquée et le moyen tiré de l'existence d'une excuse à la non-exploitation.

D'autres décisions ne relèvent pas cette contradiction et ont aussi examiné successivement les deux moyens opposés à la demande. (voir notamment T.G.I. PARIS 31 octobre 1973 (6) et Cour de PARIS 2 juillet 1975 (7) (COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT ./ . Société ALLEN PRODUCTS CY.) ; Cour de VERSAILLES 7 février 1991 (8) (Société LANVIN PARFUMS ./ . Société NUTRI METICS)).

En effet, à notre avis, rien n'empêche un titulaire de prouver l'exploitation de sa marque par tous moyens. Ces derniers sont souverainement appréciés par les juges.

Mais à **titre subsidiaire** le défendeur à l'action en déchéance peut invoquer le bénéfice de l'excuse légitime.

- Portée de l'admission de l'excuse légitime sur la computation du délai de cinq ans .

La question de l'effet de l'excuse légitime sur le calcul du délai quinquennal de non exploitation se pose. Le délai est-il suspendu ou interrompu ?

Si le délai est interrompu, un nouveau délai de cinq ans commence à courir lorsque l'excuse légitime a cessé.

S'il est suspendu, il recommence à courir si la cause de suspension a pris fin.

L'examen de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1991 fait apparaître des divergences.

En présence d'une interdiction d'exploiter existante au jour du dépôt , le délai ne peut commencer à courir qu'au jour de la levée de cette interdiction (solution du T.G.I. de PARIS 18 octobre 1971 (9)(Société ORTHO-PHARMACEUTICAL CORPORATION ./ . Sociétés LABAZ et MARLY)).

En matière de marque pharmaceutique, la Cour de TOULOUSE dans son arrêt du 23 juin 1975 (10)(C.E.I.P. ./ . Société LABORATOIRES DE THERAPEUTIQUE) a déclaré que l'exploitation ne pouvait pas avoir lieu avant la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. Ceci étant, la demande

d'A.M.M. doit avoir été faite dans le délai de 5 ans ayant précédé la demande (cf infra).

Evoquant une excuse tirée de l'existence d'un litige entre deux sociétés, le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 mai 1993 (11) a adopté une solution différente.

Lorsque la procédure ,fondement de l'excuse, est parvenue à son terme, le délai recommence à courir. Il s'est trouvé suspendu.

De manière générale, on peut se demander si , dès que la cause de l'excuse légitime a pris naissance à une date postérieure au dépôt, la solution n'est pas la suspension du délai.

L'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 semble trancher définitivement la question de l'effet d'une excuse légitime sur la computation du délai d'inexploitation.

En effet, cet article ne sanctionne que l'absence d'exploitation "*pendant une période ininterrompue de cinq ans*".

Section 1 - Les causes de droit :

Les obstacles de droit à l'exploitation d'une marque peuvent résulter directement de dispositions législatives ou réglementaires (§ 1).

Dans d'autres hypothèses, les excuses peuvent résider dans l'existence d'un contrôle opéré par l'Administration (§ 2).

**§ 1 - LES CAUSES DE DROIT RESULTANT DIRECTEMENT DE
DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES :**

Les causes de droit résultant directement de dispositions législatives ou réglementaires résident d'une part dans l'existence de dispositions prohibant l'usage de produits et/ou services visés au dépôt d'une marque et d'autre part, dans l'existence d'un monopole d'Etat.

A) L'EXISTENCE D'UNE PROHIBITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE :

Nous évoquerons successivement les prohibitions énoncées par le Code de la Santé Publique et les conséquences des lois relatives à l'emploi de la langue française sur le non-usage d'une marque constituée de termes étrangers.

1) Les prohibitions du Code de la Santé Publique :

Nous distinguerons entre les produits contraceptifs et les produits pharmaceutiques.

a) Les produits contraceptifs :

Le Code de la Santé Publique dans ses articles L 648 et L 649 édictait une sanction pénale contre *"quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle , aura ..., décrit ou divulgué ,ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore facilité l'usage de ces procédés"*.

La loi du 28 décembre 1967 communément appelée Loi NEUWIRTH a abrogé ces deux articles et a autorisé la fabrication et l'importation des produits contraceptifs.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 18 octobre 1971 (12)(Société ORTHO-PHARMACEUTICAL CORPORATION ./ . Sociétés LABAZ et MARLY) a reconnu que l'existence de cette interdiction de vente en France au cours de la période quinquennale précédant la demande en déchéance constituait un cas d'excuse légitime.

On peut relever que la solution adoptée est conforme au principe de l'indépendance entre le produit et la marque posé par l'article 7 de la Convention d'Union de PARIS qui dispose :

*"La nature du produit sur lequel la marque de fabrique
"ou de commerce doit être apposée ne peut, en aucun cas,
"faire obstacle à l'enregistrement de la marque".*

Bien que désignant un produit dont la vente était illicite en France la marque n'en était pas moins valide.

b) Les autres produits pharmaceutiques :

La spécificité de la marque pharmaceutique tient à ce que les produits doivent, avant leur commercialisation, faire l'objet d'une Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.).

Cette demande d'autorisation est le préalable nécessaire pour pouvoir se prévaloir d'une excuse légitime.

L'auteur de la demande d'A.M.M. et le titulaire de la marque peuvent être deux personnes distinctes. Se pose alors la question de la personne en qui s'apprécie l'existence de l'excuse lorsque le demandeur de l'A.M.M. et le déposant de la demande sont deux personnes distinctes.

- La législation interdit l'exploitation d'une spécialité pharmaceutique avant l'obtention d'un visa .

Le CENTRE D'ETUDES POUR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (C.E.I.P.) titulaire de la marque HEPACYTASE pour désigner des produits pharmaceutiques a été assigné en déchéance pour défaut d'exploitation par la Société LABORATOIRES FRANCAIS DE THERAPEUTIQUE. Cette dernière a été déboutée de son action (Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 8 janvier 1973 (13)). En appel, la Cour de TOULOUSE par un arrêt du 23 juin 1975 (14) a jugé que *"l'existence d'une législation interdisant l'exploitation du produit marqué constitue, de toute évidence, une excuse légitime et que l'article*

L 601 du Code de la Santé Publique subordonne le débit, à titre onéreux ou gratuit de spécialités pharmaceutiques à une autorisation préalable délivrée par le Ministre des Affaires Sociales....".

Le C.E.I.P. n'a donc le droit d'exploiter sa marque qu'à compter de la date de délivrance du visa. C'est apparemment la seule existence de la législation spécifique aux produits pharmaceutiques qui justifie l'excuse légitime.

L'article L 601 du Code de la Santé Publique est libellé comme suit :

"Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le Ministre de la Santé".

Il s'agit là d'un principe et l'article L 601-2 permet à titre exceptionnel, l'utilisation de certains médicaments sans obtention d'A.M.M. sous certaines conditions strictement énumérées.

Le fait de demander un visa de spécialité et la demande d'inscription d'un produit sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ne constituent pas un fait d'exploitation (ctra T.G.I. TOULOUSE précité) mais plutôt un préalable nécessaire pour pouvoir invoquer une excuse légitime. L'admission d'une excuse légitime d'un défaut d'autorisation suppose en effet que la demande ait été déposée et qu'elle l'ait été avant l'accomplissement du délai de déchéance.

De même un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 11 juillet 1972 (15) a prononcé la déchéance des droits sur la marque ISOPAQUE au motif que le déposant *"ne peut justifier d'aucune excuse légitime , la demande de visa n'ayant été formée que longtemps après la demande en déchéance"*.

La question se pose de l'incidence de la loi nouvelle sur ce principe. En effet, le délai quinquennal d'inexploitation ne se compte plus à rebours à partir de la date de la demande en déchéance, mais il faut depuis la réforme que la marque ait été inexploitée pendant une période complète et ininterrompue de cinq ans.

A notre sens, la demande d'A.M.M. doit avoir été déposée dans le délai quinquennal pris en considération par la juridiction appelée à se prononcer sur la déchéance; c'est à dire que cette demande ait été déposée au plus tard avant le début de la période "suspecte". La déchéance peut en effet être prononcée si l'usage sérieux de la marque est commencé ou repris dans *"les trois mois précédant la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande"* (article L 714 -5 alinéa 4 du C.P.I. rédaction de la loi du 5 février 1994).

Lorsque cette demande d'A.M.M. est tardive mais toujours opérée dans le délai quinquennal, on peut se demander si le titulaire fait preuve d'une réelle intention d'exploiter sa marque. Il faudrait peut être alors tenir compte de

faits connexes à la demande d'A.M.M. à savoir essais, thèses , publications et autres travaux préparatoires à l'exploitation.

Précisons qu'en tout état de cause, les marques désignant des médicaments ne peuvent pas être valablement exploitées avant la délivrance de l'A.M.M..

Une Société SYNTEX PHARM a demandé la déchéance d'une marque SINARYL déposée par une Société LABORATOIRE DR HOMBERGER.

Par arrêt du 27 novembre 1990 (16) la Cour d'Appel de PARIS a relevé que le produit de marque SINARYL avait, selon le Ministère de la Santé, la qualité de médicament. Ainsi, sa vente devait être réservée aux pharmaciens (article L 512 du Code de la Santé Publique).

Il devait également faire l'objet d'une A.M.M. puisque préparé à l'avance et caractérisé par une dénomination spéciale (article L 601).

Or la Cour a constaté que la Société HOMBERGER n'avait pas justifié avoir demandé cette autorisation mais qu'elle avait versé aux débats des documents relatifs à la vente par correspondance en France des produits SINARYL.

La Cour a alors jugé *"qu'il n'a pas été fait usage de la marque litigieuse dans les conditions habituelles d'une marque de cette nature"*. La déchéance a donc été prononcée.

- Le titulaire de la marque qui n'a pas déposé personnellement la demande d'A.M.M. peut-il se prévaloir d'une excuse légitime ?

Le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS dans un jugement du 9 avril 1987 (17) a estimé que la demande d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité ATUX par les LABORATOIRES SAUBA permettait au titulaire de la marque ATUX (la Société PIERRE ROLLAND) de se prévaloir de l'excuse légitime (voir ci-dessous).

Cependant , le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 2 octobre 1987 (18) a adopté une solution inverse. La Société BIOFARMA, titulaire de la marque STABLON, a été assignée en déchéance par la Société P.F. INDUSTRIE le 22 octobre 1981. La demande d'A.M.M. a été effectuée par la Société des LABORATOIRES SERVIER licenciée de BIOFARMA. Cette dernière invoque le bénéfice de l'excuse légitime, l'A.M.M. n'ayant été délivrée aux LABORATOIRES SERVIER que le 6 février 1987. Le Tribunal a jugé que *"pour pouvoir invoquer cette circonstance de fait il eut fallu que ce soit la Société BIOFARMA propriétaire de la marque, qui dépose la demande d'autorisation"*, et pas un simple licencié.

Dans l'affaire ATUX le Tribunal avait fait référence fort logiquement au libellé de l'article 11 de la loi de 1964 qui admet explicitement l'intervention d'un tiers dans l'exploitation de la marque. Comme nous l'avons vu dans le

chapitre consacré à l'usage sérieux de la marque réalisé par un tiers, l'exploitation doit être faite avec l'accord certain et non ambigu du titulaire de la marque mais ne nécessite pas un contrat de licence valable et inscrit au Registre National des Marques.

Comme le souligne le Professeur AZEMA (note sous l'affaire précitée) *"ce qui est vrai de l'exploitation doit l'être également de celle de l'excuse légitime y ayant fait obstacle"*.

La Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt confirmatif du 12 novembre 1991 (19)(Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE ./ S.C.R.A.S.) a accueilli l'excuse légitime alors que la demande d'A.M.M. avait été déposée par un tiers non licencié, en l'occurrence la société mère.

Cette conception se trouve confortée par les dispositions de la directive communautaire 75 / 319 du 20 mai 1975 et le décret du 20 septembre 1988 pris pour son application qui distingue entre le fabricant et le responsable de la mise sur le marché. Celui-ci a fait la demande d'A.M.M..

L'A.M.M. délivrée pourra être transférée à d'autres personnes.

Il s'agit là de favoriser la circulation des médicaments sur les territoires communautaires en tenant compte de la réalité de l'économie du marché des produits pharmaceutiques où bien souvent les fabricants ne sont pas les demandeurs d'A.M.M..

2) Les lois relatives à l'emploi de la langue française :

Se pose la question de la réalité de l'empêchement à l'usage, au regard des lois relatives à l'emploi de la langue française, d'une marque constituée par des termes étrangers .

Les conditions de fait doivent être appréciées strictement.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son jugement du 2 octobre 1986 (20) a eu à connaître de cette question .

Le SEITA avait déposé la marque GO WEST pour désigner des produits du tabac. La Société REEMSTA CIGARETTENFABRIKEN a assigné le 12 mars 1985 le SEITA en déchéance de ses droits sur la marque GO WEST.

Le SEITA a pris prétexte d'une procédure précédente portant sur la marque INTERNATIONAL NEWS, qui ne s'est achevée que le 12 mars 1984. Cette procédure concernant également une marque de langue anglaise, il estimait pouvoir bénéficier d'une excuse légitime à ne pas exploiter la marque GO WEST *"pour éviter une nouvelle procédure"*.

Cependant le Tribunal n'a pas accueilli l'argumentation développée par le SEITA. Il a estimé que les deux procédures ne pouvaient pas être rapprochées.

Dans la procédure concernant la marque INTERNATIONAL NEWS, il n'était pas reproché au SEITA d'avoir apposé

sur le produit une marque composée de termes étrangers, mais d'avoir en contravention à la loi du 31 décembre 1975 sur l'emploi de la langue française et de la loi du 27 décembre 1973 sur la publicité trompeuse , imprimé sur les publicités des mentions en langue anglaise (autres que la marque) sans leur traduction en français.

Ainsi , ce n'était pas la marque en langue anglaise qui était critiquée. Cette décision ne s'est donc pas prononcée sur la légalité d'une marque rédigée en termes étrangers. La loi du 31 décembre 1975 relative à l'usage de la langue française a pour objectif la protection des usagers français contre une mauvaise compréhension résultant de l'emploi d'une langue étrangère. La généralité des termes de la loi, permet de se demander si la prohibition vise aussi les marques. Mais l'administration, quant à elle, a précisé que le droit de propriété industrielle qui s'attache à toute marque légalement enregistrée exclut celle-ci du domaine de la loi de 1975. Il faut cependant que la présentation et le mode d'emploi du produit ou du service désigné par la marque étrangère soient rédigés en français (21). Les messages publicitaires , distincts de la marque doivent être conformes à la loi de 1975.

Ainsi rien n'empêche une personne de déposer à titre de marque un terme étranger, ni de l'apposer sur un produit ou d'accompagner un service.

Seules les mentions distinctes de la marque déposée doivent être rédigées en langue française.

Il convient cependant d'observer que la loi (94 -665) du 4 août 1994 dispose en son article 14 :

"I - L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étranger, est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
 "Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public dans l'exécution de celle-ci .
 "II - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi".

A notre sens le titulaire , personne morale de droit public ou privé dans le cadre de sa mission de service public, devrait pouvoir bénéficier de justes motifs au non-usage de sa marque déposée en des termes étrangers postérieurement à l'entrée en vigueur, le 5 août 1994, de la loi. Le dépôt n'en serait pas moins régulier.Ce n'est pas le dépôt de la marque qui est interdit mais son emploi.

Relevons que s'il n'existe pas de termes français équivalents la personne de droit public peut utiliser sa marque constituée de mots étrangers. Elle ne pourra donc pas valablement opposer les "justes motifs" à une demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux.

L'article 2 alinéa 4 de la loi du 4 août 1994 prévoit l'obligation de faire usage de la langue française pour les "mentions et messages enregistrés avec la marque".

Or l'habitude avait été prise de déposer comme marque des slogans publicitaires rédigés en langue étrangère, pour contourner les dispositions de la loi de 1975.

Cette pratique n'a pas été expressément interdite par la loi de 1994 mais il semble bien qu'elle soit contraire aux intentions du législateur.

La loi de 1994 a, selon Monsieur BIGOT (22), *"entendu faire cesser la pratique des slogans et autres éléments de publicité à titre de marque....."*.

Les "mentions et messages" pourront être déposés comme marque mais ne pourront pas être exploités tels quels en publicité. Cette analyse nous semble confirmée par le contenu de la circulaire du 19 mars 1996 prise en application de la loi du 4 août 1994 et concernant l'emploi de la langue française pour la commercialisation des biens, produits et services (23).

Le paragraphe 2 - 5) alinéas 3 et 4 énonce que les mentions et messages en langue étrangère *"conformément au droit de la propriété intellectuelle, enregistrés au sein d'une marque"*, doivent, *"quand il sont employés en France, comporter une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère"*.

Ainsi le titulaire, personne privée, d'une marque-slogan ne semble pas pouvoir opposer au titre de l'excuse légitime l'existence de la loi relative à l'usage de la langue française.

La marque peut en effet être utilisée à condition qu'elle soit accompagnée d'une traduction en français *"aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère"*.

B) L'EXISTENCE D'UN MONOPOLE D'ETAT :

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 13 juin 1973 (24)(Société REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL ./ . Société SIGARETTEN FABRIK ED.LAURENS) a refusé d'admettre comme valant excuse légitime à la non-exploitation de la marque WINCHESTER NEDERLANDS FABRIKAAT, l'existence du monopole de l'Etat confié à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes.

La Cour de PARIS dans son arrêt du 4 juin 1976 (25) confirmant le jugement du Tribunal de PARIS (9 juillet 1975 (26)) a adopté une solution identique.

La Société danoise SCANDINAVISK TOBAKSKOMPANI titulaire de la marque TIMES pour les produits du tabac et articles pour fumeurs a été assignée en déchéance par la Société REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL. La société danoise se prévaut d'une excuse légitime du fait de l'existence du monopole légal de la SEITA. Elle prétend que cet organisme a un pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser la commercialisation en France des tabacs étrangers.

S'il est vrai que l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance de la Communauté Economique Européenne peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale établie en France

et agréée en qualité de fournisseur, il faut relever qu'à l'époque, le Danemark ne faisait pas partie de la C.E.E..

La société danoise n'a présenté aucune demande d'autorisation d'exploitation. La Cour estime que ce monopole ne constitue pas un obstacle à la commercialisation de cigarettes et tabacs de provenance étrangère. Le SEITA est habilité à en autoriser la commercialisation. La société danoise aurait dû solliciter une demande d'autorisation.

Ainsi, la seule démarche de demander une autorisation aurait pu constituer une excuse légitime à la non-exploitation en cas de refus ou d'absence de réponse du SEITA.

La société demanderesse aurait démontré sa volonté d'exploiter la marque.

Il est important de noter qu'en l'espèce il s'agissait de produits du tabac en provenance de l'étranger.

En présence de produits du tabac français la SEITA retrouve son monopole absolu.

La non-exploitation d'une marque déposée pour désigner des produits du tabac originaires de France pourrait le cas échéant trouver dans le monopole une excuse légitime.

A notre connaissance, il s'agit là des seuls cas dans lesquels la jurisprudence ait eu à se prononcer sur l'existence d'un monopole d'Etat en tant que justes motifs de nature à faire échec à une action en déchéance. La question pourrait se poser concernant d'autres monopoles d'Etat tels que

ceux des poudres et explosifs, des transports par chemins de fer.....

Il faudrait alors examiner pour chacun, le cadre juridique et la portée du monopole pour accueillir ou non l'excuse légitime.

§ 2 - L'INCIDENCE D'UN CONTROLE OPERE PAR L'ADMINISTRATION:

L'Administration effectue un contrôle dès qu'une marque est déposée. Le déposant doit-il exploiter cette marque avant d'être définitivement fixé sur le sort de son dépôt ?

Par ailleurs, l'Administration dans sa mission générale de protection du consommateur a la possibilité de retarder la mise sur le marché d'un produit marqué.

Se pose en outre la question de l'effet d'un refus ou d'un retard dans la délivrance par l'Administration d'une autorisation de mise sur le marché .

En effet, le titulaire d'une marque déposée pour désigner des produits pharmaceutiques ne peut l'exploiter qu'à compter de la délivrance de l'A.M.M..

A) LE REFUS D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE :

Le refus d'enregistrement d'une marque par l'I.N.P.I. peut-il constituer une excuse légitime à la non-exploitation entre la date de ce refus , voire celle du dépôt, et

la date de l'arrêt de la Cour d'Appel qui ordonne de manière définitive l'enregistrement.

Le Professeur CHAVANNE opte pour une réponse affirmative.

Il nous paraît évident qu'un déposant ne peut procéder aux préparatifs sérieux, fort coûteux, d'une exploitation avant d'être définitivement fixé sur le caractère valable ou non de sa marque.

S'il est vrai que l'enregistrement rétroagit au jour du dépôt (art.L 712 -1 alinéa 2 du C.P.I.), ce principe a pour seul effet de fixer le point de départ du droit du déposant à l'égard des tiers.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 28 mai 1976 (27) a refusé de reconnaître à la Société EDI MONDE le bénéfice de l'excuse légitime pour défaut d'exploitation de la marque LIRE déposée le 12 décembre 1969.

L'I.N.P.I. avait refusé l'enregistrement de cette marque, le 23 décembre 1970 pour les classes 16 et 41, considérant qu'elle évoquait une qualité essentielle du produit.

- le 17 février 1971 la Société EDI MONDE avait formé un recours contentieux.
- le 9 décembre 1971 l'I.N.P.I. enregistrait la marque et le 9 mai 1972 le Tribunal Administratif prenait une décision de non lieu à statuer.
- le 24 décembre 1974 EDI MONDE était assignée en déchéance par la Société TECHNIC UNION.

Le Tribunal a jugé que la Société EDI MONDE ne bénéficiait pas de l'excuse légitime du fait que l'Administration l'avait averti *"de la possibilité et même de l'intérêt qu'elle pouvait avoir à en faire usage à titre de nom commercial ou d'enseigne"*. A ses yeux, en effet, le motif réel de l'inexploitation n'était pas la conséquence de la procédure d'enregistrement.

Il semble donc que le Tribunal ait estimé qu'en l'absence d'actes positifs du déposant visant à débiter l'exploitation du produit, il ne pouvait se prévaloir de l'excuse invoquée.

Le Tribunal a cru devoir reprocher au déposant de n'avoir pas accompli d'acte qui lui aurait permis d'acquérir, par la seule exploitation, des droits sur la dénomination qu'il avait par ailleurs déposée en tant que marque.

On peut objecter à cette appréciation que ne peut être opposée à une action en déchéance que l'exploitation de la marque en tant que telle.

Le Tribunal apparaît avoir ainsi été particulièrement sensible au fait que le déposant n'ait pendant un délai de trois ans, accompli aucun acte témoignant de sa volonté d'exploiter la marque et que cela lui aurait interdit de prétendre que l'absence d'exploitation aurait été exclusivement la conséquence du seul fait de l'Administration.

Il s'agit alors d'appréciation de purs faits.

B) LE CONTROLE ADMINISTRATIF DE QUALITE :

La Société CAMPINA est titulaire de la marque internationale YOGHO-YOGHO depuis le 20 avril 1977 pour désigner notamment des yaourts. L'UNION LAITIERE NORMANDE a assigné CAMPINA, le 30 juin 1987, en déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation .

CAMPINA se prévaut d'une excuse légitime :

l'avis négatif de la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes interrogée par elle avant la commercialisation du produit. La dénomination YOGHO-YOGHO ferait référence au mot yaourt alors, que selon la définition donnée par le décret du 10 juillet 1982, le produit désigné n'en contiendrait pas. CAMPINA fait également état d'une plainte dont elle avait saisi la Commission des Communautés Européennes.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS , le 3 juin 1988 (28), a jugé que l'avis de la Direction de la Consommation et de la Répressions des Fraudes ne constituant pas un préalable obligatoire à la commercialisation du produit, son caractère négatif ne constituait pas un obstacle réel à l'exploitation. Le Tribunal rejette également l'argument tiré de la saisine de la Commission : il en estime insuffisante la motivation.

La position de l'Administration s'expliquerait par le fait qu'elle ait voulu empêcher que le consommateur soit induit en erreur et qu'il puisse penser que le produit YOGHO-YOGHO contienne les deux bactéries vivantes du yaourt. Il aurait donc suffi que CAMPINA supprime sur son conditionnement toute référence au mot yaourt ou yoghourt.

La Cour de PARIS par arrêt du 10 janvier 1991 (29) sur appel de CAMPINA infirme le jugement. Elle retient tout d'abord que CAMPINA a activement préparé en France l'exploitation de sa marque par la mise au point d'un conditionnement et par de la publicité, qu'elle justifie également avoir exposé ce produit lors d'un salon international spécialisé et qu'elle a aussi avisé des centrales d'achats, et des chaînes de distribution française. Elle a aussi préparé un contrat pour le stockage et la manutention de ce produit.

Il est important de souligner que ces faits ne constituent pas en eux-mêmes des actes d'exploitation mais viennent appuyer la demande du bénéfice de l'excuse légitime comme prouvant l'intention de CAMPINA d'exploiter sa marque.

La Cour retient également que CAMPINA justifie qu'elle a maintenu les pourparlers avec l'Administration compétente jusqu'au milieu de l'année 1985 et qu'elle a en juillet 1984 déposé plainte auprès de la Commission des Communautés Européennes pour violation des règles de libre circulation des produits dans le Marché Commun. La

Commission a rendu un avis motivé le 1er octobre 1987 invitant la France à prendre les dispositions nécessaires à la commercialisation sur son territoire de la boisson lactée à base de yaourt de marque YOGHO-YOGHO.

La Cour a jugé que l'avis de l'Administration a été *"ferme et maintenu durant plus d'un an"* et qu'il estimait contraire à la loi française l'usage du mot YOGHO-YOGHO accompagné ou nom de toute indication relative au yaourt.

Tout en admettant que *"l'Administration n'avait pas le pouvoir de s'opposer à tout acte de commercialisation par décision préalable, elle était en mesure d'y mettre fin et de faire prononcer des sanctions contre un commerçant en infraction avec la loi"* de 1905 relative à la répression des fraudes. Il y a donc un obstacle véritable dans la *"menace de répression assurée"*. Une sanction aurait réduit à néant les efforts commerciaux développés.

"Il convient au contraire de tenir pour raisonnable et suffisante pour manifester clairement l'intention d'exploiter la marque, l'opposition à l'obstacle administratif exprimée activement par la mise en oeuvre de recours juridiques, sans voies de fait ou mesures de provocation."

La circonstance valant excuse réside donc bien dans l'avis négatif émis par la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Selon cet avis, la vente d'un tel



produit sous la dénomination YOGHO-YOGHO se heurterait aux dispositions législatives et réglementaires, spécialement au décret du 10 juillet 1982.

En outre, la Cour précise qu'on ne peut pas reprocher à CAMPINA , pour rejeter l'excuse légitime, le fait qu'elle n'ait pas exploité sa marque pour des produits similaires et ainsi bénéficier des dispositions de la loi de 1964 sur la déchéance partielle pour les produits lactés.

Cette solution doit être approuvée car il s'agit d'un droit discrétionnaire pour un titulaire de faire usage de sa marque pour les produits qu'il entend commercialiser.

L'UNION LAITIERE s'est pourvue en Cassation.

La Chambre Commerciale rejette ce pourvoi par arrêt du 18 mai 1993 (30). Ainsi, la *"Cour d'Appel a déduit de ces constatations et appréciations que, pendant la période litigieuse, l'exploitation de la marque par la Société CAMPINA s'était heurtée à un obstacle sérieux, et que, par la mise en oeuvre de recours juridiques, cette société avait manifesté clairement son intention d'exploiter sa marque pour l'ensemble des produits qu'elle protégeait"*.

La position adoptée par la Cour d'Appel et la Chambre Commerciale doit à notre avis être pleinement approuvée.

Il est légitime pour le titulaire d'une marque , afin de prévenir toute interdiction de vente alors qu'il a déjà débuté la commercialisation, de demander un avis qui n'est pas obligatoire à l'Administration compétente. Une sanction aurait des conséquences financières extrêmement préjudiciables pour le déposant. La solution doit être a fortiori identique si l'avis de l'Administration est obligatoire.

Tant que l'Administration n'a pas émis un avis ou si elle refuse la mise sur le marché, l'exploitant doit pouvoir invoquer des "justes motifs" et cela jusqu'à ce qu'une solution définitive soit prise quant à l'admissibilité de la commercialisation du produit. Cette position se trouve à notre avis confortée par le fait que le législateur a instauré en 1983 un principe général de responsabilité de première mise sur le marché repris par le Code de la Consommation qui, dans son article L 221 -1 définit les obligations du responsable de la première mise sur le marché.

De plus comme cela a été le cas en l'espèce, la plainte déposée devant la Commission des Communautés Européennes doit , jusqu'à son avis ou à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, rentrer dans le champ des excuses légitimes.

La théorie des justes motifs doit s'appliquer s'il existe un risque de poursuites et non seulement si les poursuites sont inévitables. Il faut toutefois que ce risque existe. Les juridictions ne doivent pas avoir à examiner si les poursuites auraient ou non abouti à une sanction.

**C) L'EFFET D'UN RETARD OU D'UN REFUS DE DELIVRANCE
D'UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ :**

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, par jugement du 16 novembre 1989 (31), examiné l'incidence, sur la légitimité de l'excuse, du retard allégué dans la délivrance de l'A.M.M. .

La Société S.E.P.C. titulaire de la marque GINKEBRAL, attaquée en déchéance pour défaut d'exploitation par la Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE, se prévaut du bénéfice des justes motifs tenant à l'examen d'une demande d'A.M.M. déposée le 16 octobre 1987 et délivrée le 6 juin 1990.

- le 22 février 1988 une mesure d'instruction d'ordre pharmaceutique a été demandée au déposant de l'A.M.M..
 - le 4 mars 1988 la réponse a été faite en adressant la documentation confidentielle de matières premières et de forme pharmaceutique.
 - le 18 mars 1988 un accusé de réception a été délivré.
- Contrairement à ce qui était allégué par la Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE , le Tribunal a jugé *"qu'il ressort des documents versés dont la confidentialité explique la production partielle de l'adversaire"*, que le retard dans la délivrance de cette autorisation ne peut être, avec certitude, imputé à la négligence ou à la faute de la Société S.E.P.C..
- BIOGALENIQUE a interjeté appel.

La Cour de PARIS dans son arrêt du 12 novembre 1991 (32) a confirmé le jugement.

La Société LABORATOIRES BIOGALENIQUE aurait ainsi dû démontrer la *"négligence fautive"* de la société S.E.P.C. à laquelle était imputé ,à tort, un retard dans la délivrance de l'A.M.M..

Cette solution doit être approuvée.

Celui qui allègue un fait à son bénéfice doit en rapporter la preuve. La Société qui fait une demande d'A.M.M. doit être présumée déchargée de toute responsabilité d'un éventuel retard dans la délivrance de l'A.M.M. .On présume ici un fait extérieur à la volonté ou à la négligence du déposant.

En cas de refus de la délivrance, Monsieur PLAISANT (note sous T.G.I. PARIS 11 juillet 1972 ,(33)) estime qu'*"il est douteux qu'il puisse être retenu par le Tribunal"* en tant qu'excuse légitime .

Cependant, le refus de délivrance d'autorisation de commercialisation par l'Agence du Médicament a pour conséquence, d'interdire l'exploitation de la marque pharmaceutique. Il semblerait donc que le bénéfice de l'excuse légitime puisse jouer. On peut toutefois se demander dans quelle mesure le refus d'A.M.M. ne serait pas dû à l'inertie ou à un défaut de diligence voire à la négligence du demandeur. Dans ce cas, il n'existerait pas de justes motifs de non-exploitation.

Section 2 - Les empêchements de fait :

En dehors des obstacles de droit, l'exploitation peut être empêchée par l'existence de faits qui peuvent avoir pour origine un tiers propriétaire d'une marque identique ou proche (§ 1).

En tout état de cause, le titulaire ne doit pas être à l'origine de l'empêchement de fait (§ 2).

§ 1 - L'EXISTENCE D'UNE MARQUE, IDENTIQUE OU PROCHE, PROPRIETE D'UN TIERS :

Lorsqu'un tiers est titulaire d'une marque susceptible d'être confondue avec celle du défendeur en déchéance, celui-ci peut-il invoquer le bénéfice d'une excuse légitime ?

Il convient de distinguer trois situations:

- soit l'action en contrefaçon n'est qu'une éventualité.
- soit une action en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque.
- soit une action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire de la marque.

**A) LE RISQUE D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON SUFFIT-IL
A BÉNÉFICIER DE L'EXCUSE LÉGITIME ?**

Pour pouvoir se prévaloir de l'existence d'une marque contrefaisante propriété d'un tiers, au titre de l'excuse légitime, le défendeur à l'action en déchéance doit mettre en oeuvre des moyens propres à en obtenir la suppression.

En outre, un simple préliminaire d'action en contrefaçon ne constitue pas un motif légitime au non-usage.

Nous évoquerons également une affaire remarquable relative à la déchéance d'une marque CARL ZEISS IENA.

- 1) Le défendeur à l'action en déchéance doit avoir mis en oeuvre des moyens propres à obtenir la suppression de la marque contrefaisante :

La Société de droit américain CERRUTI INCORPORATED est titulaire de la marque CERRUTI pour désigner des produits vestimentaires. La Société LANIFICO FRATELLI CERRUTI DI ANTONIO CERUTTI l'a assignée en déchéance. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 10 janvier 1978 (34) a prononcé la déchéance de la marque au motif qu'il *"n'est pas établi que la présence sur le marché français de la Société LANIFICO FRATELLI CERRUTI ait constitué un empêchement pour la Société CERUTTI INCORPORATED d'exploiter sa marque en France"*.

Autrement dit le Tribunal reproche à la société américaine son inaction à l'encontre de la Société

LANIFICO FRATELLI CERUTTI afin de faire cesser la prétendue contrefaçon.

Rappelons qu'une action en contrefaçon n'est pas considérée comme un acte d'exploitation de la marque permettant d'éviter la déchéance .

La Cour de PARIS dans un arrêt du 12 mars 1987 (35) abonde en ce sens dans un litige opposant la Société OTAKE TRADING à la Société ORION PICTURES CORPORATION. OTAKE a sollicité le prononcé de la déchéance de la marque ORION propriété de la Société ORION PICTURES . Cette dernière a invoqué le bénéfice de l'excuse légitime à la non exploitation car la Société OTAKE utilise la marque ORION pour désigner des cassettes vidéo.

Or, la Cour de PARIS est d'avis que si le souci de la Société ORION avait été d'éviter la confusion avec la marque de la Société OTAKE, elle aurait dû veiller à ce que le terme ORION n'apparaisse pas sur les jaquettes des cassettes vidéo et obtenir la suppression de toute indication du producteur du film.

L'inaction visant à mettre un terme à la confusion entre deux marques peut-être reprochée à la personne actionnée en déchéance qui se prévaut de justes motifs de non-usage qui résident dans la seule co-existence des marques sur un marché donné.

- 2) Un simple préliminaire d'action en contrefaçon ne constitue pas un motif légitime :

La Société allemande SINALCO titulaire de la marque SINOLA a assigné la Société DES EAUX DE VOLVIC en déchéance de ses droits sur la marque VIKOLA. Dès 1968, SINALCO avait attiré l'attention sur la possibilité de confusion existant entre ces deux marques et espérait une suite sur le plan amiable.

En 1969 elle a réitéré ses observations en menaçant d'introduire une action judiciaire si sa concurrente ne procédait pas à la radiation de sa marque ou n'y substituait pas une dénomination s'en éloignant fortement.

La Cour de RIOM (6 mai 1974, (36)) a jugé que *"cette menace de saisie des Tribunaux qui a reçu un commencement d'exécution par la procédure faite à la requête de SINALCO ayant abouti au procès-verbal de constat annulé n'apparaît pas être suffisamment grave pour constituer une excuse légitime de ne pas exploiter"*.

La Cour se fonde également sur d'autres éléments;

- avant la lettre de 1968 la marque déposée depuis 3 ans n'avait pas été exploitée.
- l'absence de preuve par VOLVIC que la cause originare véritable de la persistance du défaut d'exploitation résidait bien dans les motifs invoqués.

VOLVIC aurait dû corroborer ces faits par des éléments rapportant la preuve de son intention réelle de procéder à l'exploitation de la marque VIKOLA.

La menace d'action en contrefaçon doit revêtir un caractère certain de gravité et être la cause directe de la non-exploitation.

Cet arrêt mérite approbation bien qu'il procède à une appréciation subjective des faits. Le prétexte tiré d'une menace d'une action en contrefaçon serait trop facile à invoquer par les plaideurs dès que deux marques se trouveraient en concurrence.

Une solution identique a été adoptée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son jugement du 5 novembre 1982 (37), confirmé par la Cour le 13 décembre 1984 (38).

La Société MARION LABORATOIRES INC titulaire de la marque DITROPAN a assigné la Société PIERRE FABRE en déchéance de ses droits sur la marque DIATOPAN. Cette dernière invoque l'excuse légitime tirée de l'existence de discussions entre les deux sociétés sur l'impossibilité d'une coexistence sans confusion des deux marques.

Or, ni l'ouverture, ni la poursuite des pourparlers ne constituent un obstacle à l'exploitation de la marque DIATOPAN.

En l'espèce, les discussions entre les deux sociétés n'ont débuté qu'à compter du 6 juillet 1978 alors que la marque avait été déposée le 15 mai 1973, soit depuis

plus de 5 années et qu'elle n'avait toujours pas fait l'objet d'une exploitation.

Le défendeur à l'action en déchéance a révélé son absence d'intention de procéder à une exploitation sérieuse. Il semble que s'il y avait eu au moins des préparatifs sérieux à l'usage de la marque, la solution aurait pu être différente.

La jurisprudence apparaît imposer au défendeur à l'action en déchéance qui invoque l'excuse légitime du risque de confusion avec une autre marque, la justification d'une impossibilité réelle, totale d'exploitation de sa propre marque.

Le Tribunal de Grande Instance PARIS a fait une intéressante application de ce principe dans un jugement du 7 juin 1985 (39)(VIJOUX ./ Société SOTAIR). La marque dont la déchéance était poursuivie était une marque figurative complexe. Le Tribunal a retenu que son titulaire n'avait tenté aucune exploitation de cette marque, même des seuls éléments qui n'étaient pas susceptibles de confusion avec celle dont l'existence était invoquée à titre d'excuse.

La Cour d'Appel de PARIS , par arrêt du 21 novembre 1988 (40), a statué dans un litige opposant deux sociétés de même raison sociale (AGENA qui ont leur siège l'une à PARIS, l'autre à ANNECY-LE-VIEUX). Elles exercent leurs activités pour partie dans des domaines analogues, pour partie dans des domaines voisins. Elles ont déposé l'une et l'autre leur raison sociale comme marque.

AGENA PARIS a ouvert une filiale à ANNECY et a obtenu un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 8 mars 1988 , déclarant AGENA ANNECY-LE-VIEUX déchue des droits attachés à cette marque pour un certain nombre de services.

Sur appel, la Cour de PARIS a fait droit à l'argumentation d'AGENA ANNECY-LE-VIEUX fondée sur l'excuse légitime découlant du risque de confusion entre ses activités et celles de la filiale d'AGENA PARIS établie à ANNECY.

La Cour retient que le risque de confusion suffit à caractériser l'excuse légitime. Elle motive également sa décision par référence aux différentes activités d'AGENA ANNECY prouvant sa volonté d'exploiter les services et les produits au titre desquels il n'y avait pas de risque de confusion.

Une affaire qui a donné lieu à deux renvois après cassation mérite d'être étudiée.

3) L'exemple du non-usage de la marque CARL ZEISS IENA :

En 1889 a été créée à IENA une fondation CARL ZEISS ayant entre autre pour objet le développement de deux entreprises CARL ZEISS et GLASS WERK SCHOTT UND GENUSSEN.

Après 1945, la Ville de IENA est passée sous contrôle soviétique. Le siège de la fondation a été transféré à

l'Ouest à HEIDENHEIM. Mais les biens des deux firmes, restés sur le territoire de la R.D.A. , ont été confisqués par le gouvernement et transférés à des entreprises du peuple dites VEB.

De son côté le gouvernement français avait placé sous séquestre les marques ZEISS déposées en France.

Une concurrence s'installa entre la VEB CARL ZEISS d'IENA et les organismes d'HEIDENHEIM.

Un arrêt de la Cour de PARIS du 2 avril 1963 a décidé que la firme CARL ZEISS ayant son siège à HEIDENHEIM était l'ayant droit de l'ancien titulaire des marques de fabrique déposées en France.

Suite à cet arrêt, l'Administration française des Domaines a cédé, le 22 novembre 1965, à la firme CARL ZEISS d'HEIDENHEIM les marques de fabrique mises sous séquestre depuis la Libération , parmi lesquelles la marque CARL ZEISS IENA. Or, la firme VEB CARL ZEISS D'IENA commercialisait en France des produits sous cette même marque.

La firme VEB CARL ZEISS d'IENA a assigné la fondation CARL ZEISS d'HEIDENHEIM en déchéance pour défaut d'exploitation de ses droits sur la marque CARL ZEISS IENA.

C'est la Cour de PARIS qui, dans un arrêt du 9 juillet 1975 (41), a jugé que les litiges opposant les sociétés allemandes depuis 1960, permettent de soutenir que la fondation et la firme d'HEIDENHEIM ne pouvaient exploiter la marque CARL ZEISS IENA sans risquer des poursuites en contrefaçon. Des produits fabriqués par la

firme VEB CARL ZEISS d'IENA étaient importés et commercialisés en France. Les organismes d'HEIDENHEIM bénéficiaient d'une excuse légitime au non-usage.

La firme d'IENA s'est pourvue en cassation. La Chambre Commerciale a, le 5 janvier 1977 (42), cassé l'arrêt de PARIS. Pour la Chambre Commerciale, la firme d'HEIDENHEIM disposait depuis la cession, le 22 novembre 1965, d'une action en contrefaçon pour faire respecter ses droits sur la marque CARL ZEISS IENA. La firme d'IENA n'ayant plus de droit depuis l'arrêt du 2 avril 1963 devenu définitif le 15 mars 1966, la Cour d'Appel ne pouvait plus se fonder sur de prétendus risques de poursuites en contrefaçon par la firme d'IENA pour appliquer les justes motifs à la non-exploitation. La période de non-exploitation se situait entre le 7 février 1970 et le 7 février 1975, date de l'assignation.

La Cour de renvoi (ORLEANS, 13 mars 1980, (43)) a estimé que l'introduction d'une action en contrefaçon ne saurait constituer une excuse légitime à un défaut d'exploitation. Les seuls faits de contrefaçon relevés en l'espèce ne suffisaient pas à prouver que le risque de confusion de marchandises d'origine différente était tel qu'il rendait impossible la commercialisation en France de la marque litigieuse.

La firme et la fondation d'HEIDENHEIM se sont pourvues en cassation. . La Cour de Cassation a rendu un arrêt de cassation le 6 juillet 1984 (44).

Elle reproche à la Cour d'Appel d'ORLEANS d'avoir estimé **d'une part** que le mot IENA est un élément essentiel de la marque en ce qu'il permet de déterminer à coup sûr l'origine du produit et **d'autre part** d'avoir considéré que la preuve n'était pas rapportée que le risque de confusion de marchandises d'origine différente était tel qu'il rendait impossible la commercialisation en France sous la marque CARL ZEISS IENA. Elle retient que la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

De plus, d'autres éléments de fait indiquent que les organismes d'HEIDENHEIM avaient une réelle intention d'exploiter la marque Complexe litigieuse. Se prévalant du risque de confusion quant à l'origine du produit lié au mot IENA, ils ont exploité sous la forme CARL ZEISS. En l'espèce, l'exploitation de la marque litigieuse sous cette forme en ne reprenant pas le mot IENA ne visait pas à bénéficier de l'article 5 - C - 2 de la C.U.P. (cf partie sur l'usage sérieux d'une marque sous une forme modifiée) mais venait conforter la preuve que la confusion possible due à l'utilisation du terme IENA valait excuse légitime à la non-exploitation.

Ainsi peut-on dire qu'en présence de toute marque dénominative ou figurative complexe (T.G.I. PARIS 7 juin 1985 précité) le titulaire qui se prévaut des justes motifs à la non-exploitation de sa marque doit en exploiter tous les éléments autres qui sont essentiels et non susceptibles d'être confondus.

La Cour de renvoi de PARIS, par un arrêt du 18 janvier 1989 (45) a accordé le bénéfice de l'excuse légitime aux organismes d'HEIDENHEIM mais sur un autre fondement de droit: l'interdiction qui avait été faite aux organismes d'HEIDENHEIM par jugement du 15 décembre 1971 d'utiliser la mention IENA, réservée aux organismes d'IENA et cela pendant une partie du délai quinquennal en question.

La Cour de PARIS n'a manifestement pas voulu entériner l'argumentation de la Cour de Cassation. Elle a statué par des motifs propres.

B) UNE ACTION EN CONTREFAÇON ENGAGÉE PAR LE TITULAIRE DE LA MARQUE VAUT-ELLE EXCUSE LÉGITIME AU DÉFAUT D'USAGE DE CELLE-CI ?

La Cour de PARIS par un arrêt du 29 juin 1972 (46) confirmant le jugement du Tribunal de PARIS du 29 octobre 1971 (47) a statué sur l'espèce suivante. La Société SOGERAS est titulaire de la marque CARDIAQUINE pour désigner des produits chimiques et pharmaceutiques. La Société MUNDIPHARMA, titulaire de la marque CARDIOQUIN a assigné SOGERAS le 20 octobre 1970 en déchéance de ses droits sur la marque CARDIAQUINE pour les produits pharmaceutiques. Pour justifier de son défaut d'exploitation, SOGERAS invoque au titre de l'excuse légitime l'obstacle à l'exploitation né de

l'existence d'un litige alors qu'elle n'avait pas déposé de demande de visa pharmaceutique.

La Cour a jugé que la Société SOGERAS, ayant engagé une action en contrefaçon à l'encontre de MUNDIPHARMA, **plus de 18 mois avant l'expiration du délai de déchéance et ayant obtenu la première décision de justice que le 19 mars 1971, a justifié d'un obstacle sérieux à la non-exploitation de sa marque.**

SOGERAS n'aurait donc pu entreprendre l'exploitation de la marque CARDIAQUINE qu'à compter de la décision de justice : définitive et en tout cas exécutoire. Nous remarquons qu'en présence d'une marque désignant des produits pharmaceutiques le fait de demander une autorisation de mise sur le marché ne constitue pas la seule cause de justes motifs. En effet, si la demande de visa est vouée à un refus en raison de l'existence d'un autre médicament dont la dénomination est identique ou très proche, la seule possibilité d'exploitation de cette marque pharmaceutique réside uniquement dans l'introduction d'une action en justice visant à obtenir la cessation de l'usage de la dénomination litigieuse.

Accepter comme excuse légitime l'existence d'une instance en contrefaçon dont la solution n'est pas encore devenue définitive ne tient-elle qu'à la spécificité des marques pharmaceutiques ?

Nous ne le pensons pas, encore faut-il que l'action en contrefaçon soit antérieure à la demande en déchéance.

**C) UNE ACTION EN CONTREFACON DIRIGEE CONTRE LA MARQUE
VAUT-ELLE EXCUSE LEGITIME ?**

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans un jugement du 20 décembre 1989 (48) s'est prononcé sur ce point.

La Société PRONUPTIA , déjà titulaire de la marque PRONUPTIA, a déposé la marque PRONOVIAS le 19 février 1980 notamment pour désigner des produits de la classe 25. Une Société PRONOVIAS SAINT-PATRICK, de droit espagnol, qui commercialise en France des produits de cette classe a cité la Société PRONUPTIA en déchéance de ses droits sur la marque PRONOVIAS.

La Société PRONUPTIA invoque l'excuse légitime en se référant à une procédure opposant les parties et alors pendante devant la Cour de Cassation suite à un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 25 mai 1989 (49). Le Tribunal se réfère à ces procédures .

La Société PRONUPTIA avait assigné la Société PRONOVIAS par acte du 28 janvier 1988 en répression d'actes de contrefaçon de ses marques PRONUPTIA. L'action visait la marque PRONOVIAS déposée par la Société PRONOVIAS.

Cette action en contrefaçon opposait les marques PRONUPTIA à la marque adverse PRONOVIAS.

Le Tribunal retient que cette action n'est pas constitutive d'une excuse légitime.

En effet, une instance en cours ne peut valoir excuse légitime que si les marques en présence sont identiques.

Le Tribunal retient en revanche que dans cette procédure, la Société PRONOVIAS avait sollicité, le 30 décembre 1987, la nullité du dépôt de la marque PRONOVIAS, par la Société PRONUPTIA, dont elle soutenait qu'elle constituerait la contrefaçon de sa marque PRONOVIAS. Le Tribunal a jugé qu' "*une exploitation de la marque jugée contrefaisante aurait soumis la Société PRONUPTIA à des dommages et intérêts importants*". Ce risque constitue bien une excuse légitime.

Par jugement du 15 octobre 1987(50)(JOUFFRET ./ . Société EUROPARCO), le Tribunal de Grande Instance de PARIS a précisé que l'existence d'un litige dont l'issue pouvait influencer sur la validité de la marque ne valait excuse légitime que pour autant qu'il n'ait pas été tranché antérieurement au début de la période d'inexploitation de cinq ans comptée selon les critères de la loi alors en vigueur (cinq ans à rebours de la date de l'assignation). Le Tribunal retient que les circonstances valant excuse une fois disparues, le délai recommence à courir. (Nous avons examiné plus haut l'application de ce principe au regard de la loi du 4 janvier 1991).

**§ 2 - L'EXISTENCE DE FAITS AYANT POUR ORIGINE
LE TITULAIRE DE LA MARQUE :**

Le titulaire attaqué en déchéance, pour justifier de la non-exploitation de sa marque, peut se prévaloir de motifs d'ordre commercial ou économique.

Le plus souvent, les juridictions estiment qu'il en est responsable et que ces faits ne lui sont pas extérieurs.

L'appréciation de la légitimité de l'excuse tient également compte de la négligence du titulaire.

Par ailleurs, le titulaire d'une marque peut autoriser un tiers à l'exploiter. Se pose alors la question de la personne en laquelle l'excuse doit être appréciée.

A) LES MOTIFS COMMERCIAUX ET ECONOMIQUES :

La Cour de Cassation , sans écarter la possibilité de reconnaître le caractère d'excuse légitime à des impératifs d'ordre commercial, rappelle qu'ils doivent être dûment prouvés.

Dans un litige opposant la Société VIVIL A.MULLER et Cie à la Société FRANCAISE DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (3 mars 1981 (51)) a jugé:

"Qu'ayant relevé qu'aucun fait précis n'était prouvé ni même allégué, la Cour d'Appel a décidé à bon droit que

les raisons d'ordre strictement commercial invoquées, ne pouvaient constituer l'excuse légitime prévue par la loi".

Nous distinguerons entre d'une part l'influence des prix et d'autre part, les autres motifs commerciaux et économiques.

1) L'influence des prix :

La Société de droit américain ALLEN PRODUCTS COMPANY titulaire de deux marques ALPO pour désigner de la nourriture pour animaux a été assignée en déchéance pour défaut d'exploitation de ses deux marques par la COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT.

La Société ALLEN PRODUCTS se prévaut de justes motifs tirés notamment du fait que ces produits sont d'une qualité supérieure aux produits français pour animaux et sont donc plus chers, d'où des difficultés de commercialisation dûes aux hésitations des acheteurs français.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le 31 octobre 1973 (52), que cette excuse ne pouvait être admise. Les prix entre les produits américains et français ne sont pas aussi importants que les produits sont inaccessibles aux consommateurs français.

Le Tribunal ajoute que la société américaine ne justifie pas de démarches auprès des plus importants organismes producteurs d'aliments pour animaux.

En appel, la Cour de PARIS a confirmé ce jugement sur ce point (Cour de PARIS, 2 juillet 1975, (53)).

Pour la Cour, si la différence de prix pouvait être retenue ou du moins alléguée à titre d'excuse légitime, la Société ALLEN aurait dû prouver ou du moins alléguer que les prix des produits concurrents ont été calculés dans des conditions irrégulières pour faire échec à ses produits. *"Il s'agit d'un motif d'ordre purement économique dont elle est seule responsable et qui ne peut être retenu"*.

Toute entreprise doit tenir compte des exigences du marché quant à ses produits . Le maintien des droits sur sa marque est subordonné à la preuve de sa volonté d'exploiter.

2) Les autres motifs :

Nous évoquerons successivement l'incidence de l'existence d'une marque de défense ou de barrage, les nécessités économiques, financières et comptables.

a) L'existence d'une marque de défense ou de barrage :

Le choix d'une marque dépend de la seule volonté du titulaire. Il peut en déposer plusieurs qui sont très proches et dans le cas d'une action en déchéance invoquer l'article 5 - C -2 de la C.U.P. comme moyen de défense (cf chapitre relatif à l'usage sérieux de la marque sous une forme modifiée). Mais il ne peut en aucun cas prétexter l'existence de justes motifs alors que le choix de l'exploitation d'une marque est purement stratégique et lui appartient. Il ne s'agit pas d'un fait extérieur à la volonté du titulaire.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS (2 avril 1987, Société DES PARFUMS ROCHAS ./ DE ROBIEN, (54)) a jugé que le défendeur à une action en déchéance, " ne peut invoquer comme excuse légitime l'absence d'exploitation de la marque DIVINE BEAUTE, ayant préféré utiliser pour les besoins de son commerce la marque BEAUTE DIVINE. Il ne peut davantage invoquer les droits que les tiers seraient en mesure de faire valoir à la suite du jugement sanctionnant le défaut d'exploitation".

En outre, le fait qu'une marque déchue redevienne à nouveau disponible est la raison même de la déchéance. Un tiers peut déposer à nouveau cette marque. Présumer des conséquences d'un jugement prononçant la déchéance ne peut valoir excuse légitime.

b) Les nécessités économiques, financières et comptables:

Monsieur SINDRES a assigné Monsieur KONCKIER en déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation sur la marque SIROCCO. Monsieur KONCKIER reconnaissant le défaut d'exploitation oppose en tant qu'excuse légitime le fait qu'un tiers, la Société Anonyme LELONG, ait effectué le dépôt de la marque litigieuse dans divers pays d'Europe (au nombre desquels ne figure cependant pas la France) . Ces dépôts seraient de nature à empêcher Monsieur KONCKIER d'exploiter sa marque à l'échelle européenne. Or selon ce dernier, l'exploitation sur le marché européen serait nécessaire pour *"amortir l'investissement important que nécessite le lancement d'une marque nouvelle dans le secteur des parfums. Un investissement de cette grandeur ne peut être supporté par le seul marché français"*.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 7 décembre 1987 (55) ne fait pas droit à cette argumentation. Sa décision se fonde sur deux motifs.

- Tout d'abord, l'inefficacité de l'argument économique invoqué : *"Monsieur KONCKIER n'invoque que des raisons d'ordre strictement commercial et aucun obstacle d'ordre juridique ne l'empêchait d'exploiter, en France, la marque dont il était titulaire."*
- Ensuite, l'absence de dépôt en France de la marque dont l'existence était invoquée.

Une marque qui n'est pas déposée en France ne peut pas produire d'effet sur le territoire français, sauf l'exception de la marque d'usage notoirement connue (article 6bis de la C.U.P.). On ne peut donc pas invoquer une marque identique déposée dans des pays autres que la France pour justifier de sa non-exploitation en France. Le Tribunal a, à juste titre, rejeté l'excuse tirée des difficultés économiques. C'est le propre de toute entreprise de mesurer ces difficultés et d'en tenir compte dans son action.

De plus en l'espèce, le titulaire de la marque attaquée n'a pas montré son intention d'exploiter la marque. La solution pourrait être différente en cas de violation des règles communautaires de la concurrence interdisant l'accès au marché. Mais alors, le titulaire se devrait d'intenter une action en justice.

Dans une autre affaire, une Société LABORATOIRES SMB a assigné, le 3 avril 1991, une Société LABORATOIRES PHARMOCCITAN en déchéance de ses droits sur une marque ANAFEBRYL déposée notamment pour désigner des produits pharmaceutiques.

Cette dernière soutenait au titre d'une excuse, mettant obstacle à la déchéance dans les 5 ans précédant la demande, le transfert de ses laboratoires à CHARTRETTES et qu'un arrêté ministériel du 20 juillet 1990 lui imposait des contraintes techniques.

Le Tribunal de Grande Instance de MELUN (2 juin 1992 (56)) a jugé que *"ces arguments ne peuvent caractériser*

l'excuse légitime car celle-ci s'entend d'un empêchement étranger à la volonté du titulaire, que celui-ci n'a pas pu le surmonter en dépit des efforts normaux et raisonnables qu'il a déployés à cette fin".

Il a relevé que la décision de transférer les laboratoires était propre à la société défenderesse, laquelle n'établissait pas un lien entre l'exploitation du produit lui-même et le transfert des laboratoires. Par "ailleurs, les raisons d'ordre strictement commercial ne peuvent constituer l'excuse légitime prévue par la loi, et qu'ainsi que le prévoit l'article 11 de la loi (de 1964), la société pouvait faire fabriquer le produit par un tiers, et l'exploiter".

B) L'INFLUENCE DE LA NEGLIGENCE DANS L'APPRECIATION DE L'EXCUSE LEGITIME :

Pour être retenus, les motifs légitimes doivent être extérieurs au défendeur à l'action en déchéance. Ils ne doivent pas résulter davantage de sa négligence.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son jugement du 11 mars 1982 (57) rappelle que "l'excuse légitime s'entend d'un empêchement réel et sérieux objectivement constaté ; en effet, le droit à la marque conférant à son titulaire un monopole d'exploitation d'un signe du simple fait du dépôt, il serait inadmissible que ce droit d'occupation qui limite au détriment des tiers la liberté d'exercer le commerce et

qui ne récompense ni une invention, ni une création artistique, puisse être maintenu au bénéfice d'un titulaire négligent."

La Société NESTLE a assigné la Société anglaise COOKE BROS le 18 juillet 1980 en déchéance pour défaut d'exploitation de ses droits sur la marque CALYPSO déposée le 15 juillet 1965.

La Société COOKE BROS se prévalait de la nécessité d'une déclaration d'importation préalable à la commercialisation en France de ses produits. Elle voyait dans cette restriction une excuse légitime.

Le Tribunal a rejeté cette argumentation en retenant plusieurs circonstances établissant la négligence de la Société COOKE BROS.

Tout d'abord l'absence d'exploitation durant plus de 13 années puisque ce n'est que le 9 mai 1979 (le dépôt remonte au 15 juillet 1965) que la société anglaise s'est adressée à un importateur français pour connaître les modalités de la réglementation française concernant l'importation et la commercialisation des jus de fruits. En outre, COOKE BROS ne rapporte pas la preuve que la réglementation française ait constitué un empêchement réel et sérieux à toute tentative d'exploitation.

Cette société n'a fait aucun effort pour débiter une exploitation sur le territoire français. Mais l'appréciation de la négligence d'un déposant n'est pas chose aisée, et le juge prend en compte les critères propres à chaque

cas d'espèce. La place donnée à l'appréciation subjective est grande.

Il est à noter que les pourparlers relatifs à la cession d'une marque dont les préparatifs d'exploitation sont interrompus , ne sont pas constitutifs d'une excuse légitime.

Telle est la solution adoptée par la Cour de VERSAILLES dans son arrêt confirmatif du 7 février 1991 (58). La Société CONSTAN DISTRIBUTION, devenue le 8 janvier 1981 la Société NUTRI METICS, est titulaire des droits sur la marque MAGNIFICAT. Le 30 mars 1988, la Société LANVIN PARFUMS a assigné NUTRI METICS en déchéance pour défaut d'exploitation. Le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a fait droit à cette demande.

En appel, NUTRI METICS invoque à titre d'excuse légitime, une proposition de rachat par la Société LANVIN de la marque MAGNIFICAT, confirmée par telex, le 9 février 1988.

Cette proposition lui aurait fait interrompre un projet bien avancé d'exploitation.

Le 15 mars 1988 NUTRI METICS avait écrit qu'elle avait toujours la volonté d'exploiter n'ayant pas reçu l'acte de cession annoncé (le 9 février 1988) et expédié à l'adresse de son ancien siège social.

La Cour écarte cette argumentation. Si NUTRI METICS a mis fin au projet d'exploitation, c'est de son propre chef après avoir reçu la proposition de la Société

LANVIN. Cette dernière , justifiait avoir envoyé les exemplaires du contrat et un chèque le 26 février 1988.

Le fait que cet envoi ait eu lieu à une ancienne adresse est inopérant puisque mention du changement d'adresse et de la dénomination sociale au Registre National des Marques n'a été effectuée que le 5 avril 1990.

Or c'est l'inscription au R.N.M. qui rend l'opération opposable aux tiers (article L 714 - 7 du C.P.I.).

La Société NUTRI METICS a donc, selon la Cour, été négligente dans la négociation de la cession de la marque.

Si NUTRI METICS avait été diligente , elle aurait sans doute cédé sa marque et évité une sanction pour non exploitation.

Par ailleurs, la Société PETER ECKES est titulaire de la marque KISS. La Société SUNKIST GROWERS INC (ci après SUNKIST) a assigné, **le 15 octobre 1980**, la Société PETER ECKES en déchéance pour défaut d'exploitation de ses droits sur la marque KISS.

La Société PETER ECKES se prévaut tout d'abord de l'exploitation publique de sa licenciée exclusive la Société COFRIGO (à partir du **23 octobre 1980**). Elle soutient également que le comportement de la Société SUNKIST serait à l'origine du retard qu'elle a apporté à l'exploitation.

Il résulte des faits que la Société COFRIGO a pris contact avec une Société WINTERS pour le conditionnement des jus de fruits sous la marque KISS.(On

apprendra par la suite que cette société WINTERS était par ailleurs liée par contrat avec SUNKIST).

En février 1980, COFRIGO lui avait réglé les maquettes de conditionnement.

WINTERS avait facturé, le 30 juin 1980, 1075 conditionnements de boissons pour un montant payable par crédit documentaire. La Société COFRIGO avait pris les dispositions financières nécessaires.

Or, par lettre du 8 juillet 1980, WINTERS informa la Société COFRIGO que la Société SUNKIST lui avait fait savoir qu'un conflit pourrait exister entre la marque KISS et la marque SUNKIST et qu'elle pouvait être considérée comme contrefacteur de la marque SUNKIST.

WINTERS a également demandé des précisions à la Société COFRIGO sur la situation juridique de la marque KISS au regard de la marque SUNKIST.

Le 22 juillet 1980, WINTERS a informé COFRIGO de la cessation de l'opération relative au conditionnement de la marque KISS. La Société COFRIGO a dû rechercher un autre conditionneur, la Société hollandaise LIKO. Cette dernière commença la fabrication des jus de fruits et leur mise en boîtes le 8 septembre 1980.

Les produits ont été acheminés de Hollande à POINTE A PITRE sans perte de temps par la Société COFRIGO.

La première livraison est arrivée le **22 octobre 1980** et a été mise sur le marché dès le lendemain.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son jugement du 18 octobre 1982 (59) a déduit de ces faits que la Société COFRIGO avait bien l'intention

d'exploiter la marque KISS avant la date de la demande en déchéance , le 15 octobre 1980 et qu'elle n'avait pas commis de négligence dans la mise en oeuvre de cette exploitation .

La non-exploitation avant le 15 octobre 1980 est le fait de l'intervention de la Société SUNKIST GROWERS auprès du conditionneur WINTERS. Il y a donc bien excuse légitime.

Mais la Cour de PARIS dans son arrêt du 5 mars 1987 (60) a infirmé le jugement sur ce point. Elle prononce la déchéance de la marque KISS de la Société PETER ECKES en refusant le bénéfice de l'excuse. Elle reconnaît que la Société PETER ECKES avait bien manifesté "après des années d'inertie" , une intention sérieuse d'exploiter la marque KISS. Mais elle lui reproche "qu'en consentant une licence à la Société COFRIGO, elle ne lui a pas imposé de calendrier pour la mise en route de l'exploitation et n'a pas surveillé les pourparlers conduit entre sa licenciée et l'éventuel fournisseur de conditionnements de sorte que la Société COFRIGO en s'adressant à la Société WINTERS dont le refus, en raison de ses liens avec la Société SUNKIST, n'était nullement imprévisible au moins pour la Société PETER ECKES, a perdu inutilement plusieurs mois dans sa recherche d'un conditionnement , ce que la Société PETER ECKES aurait pu lui éviter par plus d'attention portée à cette affaire".

La Cour va plus loin en estimant que le retard dans la commercialisation est pour une bonne part imputable à la faute de la Société PETER ECKES.

La Cour nous semble procéder à une appréciation sévère de la situation. Elle ne critique pas le comportement de la société licenciée exclusive mais celui du donneur de licence pour ne pas avoir mis en oeuvre un système de contrôle de l'exploitation du licencié. Pour être considéré comme diligent, le donneur aurait dû imposer un calendrier pour le commencement de l'exploitation de la marque KISS.

Il apparaît de l'exposé des faits que la Société COFRIGO n'a pas pris de retard dans l'exploitation et qu'elle a réellement manifesté son intention d'exploiter la marque.

Ce qu'on peut effectivement reprocher à la Société PETER ECKES c'est de ne pas s'être renseignée sur les liens existant entre la Société SUNKIST et la Société WINTERS. Sans doute COFRIGO n'aurait-elle pas dû s'adresser à ce conditionneur, le refus par celui-ci de procéder aux opérations d'emballage étant prévisible.

C) L'EXCUSE LEGITIME ET L'USAGE PAR UN TIERS :

Cela mis à part, la loi autorise ,même en l'absence de licence, l'exploitation de la marque par un tiers. (cf chapitre relatif à l'usage sérieux de la marque par un tiers).

L'obligation de contrôle sur l'exploitant autorisé a-t-elle la même portée lorsque celui-ci n'est pas licencié ?

L'exploitation mettant obstacle à la déchéance peut être le fait du titulaire ou d'un tiers autorisé. L'existence et la légitimité de l'excuse invoquée doit-elle s'apprécier par rapport au tiers ou au titulaire ?

Une solution serait que l'exploitation prise en compte étant celle du tiers, l'excuse légitime doit être appréciée par rapport à celui-ci.

Au contraire pourrait-on estimer que l'exploitation du tiers bénéficiant au titulaire, c'est par rapport à ce dernier que les justes motifs doivent être appréciés.

L'arrêt précédemment cité ne résoud pas expressément cette option. Tout en mentionnant explicitement la volonté d'exploiter manifestée par la Société PETER ECKES, il souligne cependant la responsabilité première du titulaire de la marque dans la sauvegarde de celle-ci.

Cette affaire démontre bien la large part de subjectivité dans l'appréciation de l'existence de l'excuse légitime. Les juridictions du premier et du second degrés ont tiré des mêmes faits des conséquences opposées par des motivations l'une et l'autre cohérentes.

- La concession d'une licence peut interdire au titulaire de poursuivre personnellement l'exploitation de la marque.

Si la licence est simple, l'interdiction d'exploiter du titulaire doit être prévue expressément dans le contrat.

Si la licence est exclusive, le titulaire s'interdit d'exploiter la marque sauf clause contraire.

La Cour d'Appel de PARIS par un arrêt du 31 janvier 1979 (Société PROMOTION TECHNIQUE et autres ./ Société LA CENTRALA INDUSTRIALA, (61)) a admis le caractère légitime de l'excuse, invoquée par le défendeur en déchéance, tirée de l'interdiction qui lui était faite par un contrat de licence d'exploiter personnellement la marque. Il faut dire que le demandeur à l'action en déchéance était le licencié.

On peut se demander si la solution est identique dans le cas où ce n'est pas le licencié qui demande la déchéance.

La Cour d'Appel de VERSAILLES dans un arrêt du 25 février 1993 (FLODOR ./ AMORA et PANZANI , (62)) s'est prononcée sur ce point.

La Société FLODOR critique un jugement l'ayant déchue de ses droits sur la marque CROQUETEL. Elle invoque comme excuse légitime , l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'utiliser la marque CROQUETEL en raison de la cession du droit exclusif d'exploitation au bénéfice de la Société VICO par protocole d'accord du 23 décembre 1987.

La Société FLODOR considère que cette opération est extérieure à sa volonté.

La Cour retient que FLODOR ne justifie d'aucune initiative visant à obtenir l'exploitation effective de la marque par son ayant-cause.

Elle ne peut donc valablement invoquer un obstacle de nature à justifier de sa non-exploitation.

Comme le fait remarquer la Cour : *"admettre la thèse de FLODOR serait permettre à tout propriétaire de marque d'échapper aux conséquences d'une action en déchéance en prétextant du droit consenti à un co-contractant pour l'usage exclusif de ladite marque, sans devoir se préoccuper des conditions dans lesquelles cet usage est effectivement mis en oeuvre."*

C'est là encore une inaction démontrant l'absence d'intention d'exploiter qui est sanctionnée. Il y a négligence du titulaire.

Il faut en effet rappeler que le licencié est débiteur d'une obligation d'usage de la marque concédée. Le concédant est tenu de faire respecter et de vérifier l'usage effectif de sa marque.

NOTES

- (1) - CHAVANNE , les excuses légitimes à la non exploitation d'une marque en droit français, P.I.B.D. 1978 n°223 II p.45.
- LEMAY, déchéance d'une marque pour non-exploitation en pharmacie , bulletin de l'Ordre des Pharmaciens n° 230 février 1980.
- CHAVANNE et BURST, Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz, 4e édition, p.592 n° 1086
- MATHELY, Le Droit Français des Signes Distinctifs, éditions J.N.A.1984, p.449
- MATHELY, Le Nouveau Droit Français des Marques, éditions J.N.A.1994, p. 258.
- (2) P.I.B.D. 1993 n° 551 III p.564
- (3) Annales Propriété Industrielle 1971 p.285
- (4) P.I.B.D. 1987 n° 416 III p. 296 ; Annales Propriété Industrielle 1988 p. 231
- (5) P.I.B.D. 1992 n° 531 III p.560
- (6) 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, note CHAVANNE ,
- (7) P.I.B.D. 1976 n° 169 III p. 210 ; Annales Propriété Industrielle 1976 p.57
- (8) R.I.P.I.A. 1991 p.361
- (9) P.I.B.D. 1972 n° 78 III p.76
- (10) Gazette du Palais 1975 p.792 note CALVO et MORELLE ; Annales Propriété Industrielle 1976 p. 153 note P.M. ; R.I.P.I.A. 1975 p. 160 ; P.I.B.D. 1975 n° 156 III p.381 ; P.I.B.D.1977 n° 187 III p.106
- (11) cf supra (2)
- (12) cf supra (9)
- (13) P.I.B.D. 1973 n°100 III p.77
- (14) cf supra (10)

- (15) R.I.P.I.A. 1973 p.22 note SAINT-GAL ; P.I.B.D. 1973 III p.35;
R.T.D.C. 1973 p.88 et 254
- (16) P.I.B.D. 1991 n° 501 III p.348
- (17) P.I.B.D. 1988 n° 426 III p.49 ; R.D.P.I. 1990 n° 27 p.89 note
AZEMA
- (18) P.I.B.D. 1988 n° 428 III p.88 ; R.D.P.I. 1990 n° 27 p.90
- (19) P.I.B.D. 1992 n° 520 III p.230
- (20) P.I.B.D. 1987 n° 406 III p. 78
- (21) Rép. Min. J.O. Sénat Q 28 septembre 1989 p. 1590
- (22) Gazette du Palais 1995, 5 et 7 mars 1995 p.2
- (23) Dalloz Affaires 1996, n°15 p.467
- (24) P.I.B.D. 1973 n°114 III p. 371
- (25) P.I.B.D. 1976 n°181 III p. 480 ; Annales Propriété
Industrielle 1977 p.229
- (26) P.I.B.D. 1976 n°169 III p. 212
- (27) P.I.B.D. 1977 n°187 III p. 107
- (28) P.I.B.D. 1988 n°446 III p.603
- (29) P.I.B.D. 1991 n°498 III p.236
- (30) P.I.B.D. 1993 n°552 III p.594
- (31) P.I.B.D. 1990 n° 474 III p.191
- (32) P.I.B.D. 1992 n° 520 III p.230 ; R.D.P.I. 1992 n° 40 p.78
- (33) cf supra (15)
- (34) R.I.P.I.A. 1978 p. 127
- (35) cf supra (4)
- (36) Gazette du Palais 1975 p.45 note POCHON ; Annales Propriété
Industrielle 1974 p. 228
- (37) P.I.B.D. 1983 n° 319 III p.64
- (38) P.I.B.D. 1985 n° 374 III p.235
- (39) P.I.B.D. 1986 n° 385 III p.85
- (40) P.I.B.D. 1989 n° 452 III p.174
- (41) P.I.B.D. 1976 n° 163 III p.57

- (42) Annales Propriété Industrielle 1978 p. 40 ; P.I.B.D. 1977 n°198 III p.319
- (43) P.I.B.D. 1981 n°279 III p.106
- (44) J.C.P.1985 , G, II, n°20338 ; P.I.B.D. 1985 n° 365 III p.111
- (45) Annales Propriété Industrielle 1989 p.93
- (46) Annales Propriété Industrielle 1972 p.168 ; P.I.B.D. 1972 n° 91 III p.281
- (47) P.I.B.D. 1972 n° 80 III p.111
- (48) P.I.B.D. 1990 n° 477 III p.307
- (49) P.I.B.D. 1989 n° 466 III p.599
- (50) P.I.B.D. 1988 n° 430 III p. 138
- (51) Annales Propriété Industrielle 1982 p.144
- (52) cf supra (6)
- (53) cf supra (7)
- (54) P.I.B.D. 1987 n° 420 III p.398
- (55) P.I.B.D. 1988 n° 434 III p. 240
- (56) P.I.B.D. 1992 n° 531 III p.561
- (57) P.I.B.D. 1982 n° 306 III p.169
- (58) cf supra (8)
- (59) R.I.P.I.A. 1983 p.21 ; P.I.B.D. 1983 n° 319 III p.62
- (60) P.I.B.D. 1987 n° 421 III p. 418 ; Annales Propriété Industrielle 1988 p. 266
- (61) Annales Propriété Industrielle 1980 p.63
- (62) P.I.B.D. 1993 n° 547 III p.428

CONCLUSION

La loi de 1991 a rénové le droit des marques et notamment le régime de la déchéance pour défaut d'exploitation. Elle a également consacré pour partie la jurisprudence issue de la loi de 1964 relative à la déchéance.

Il est encore trop tôt pour faire un bilan de son application et de son impact précis sur la déchéance. En effet, à s'en tenir à l'avis de la Cour de Cassation du 2 mai 1994, nombre d'actions formées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne sont recevables que depuis le 28 décembre 1996.

Le Code de la Propriété Intellectuelle rappelle le principe selon lequel la déchéance doit être demandée en justice . Il attribue au Tribunal de Grande Instance une compétence exclusive pour connaître d'une action en déchéance de marque.

L'article 16 - 4 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 détermine les règles de la compétence internationale.

L'existence de l'intérêt pour agir peut être examinée au regard de la situation concurrentielle des parties. Les juridictions se réfèrent alors à l'activité économique du demandeur rapprochée des produits et services visés au dépôt de la

marque litigieuse. L'identité d'activité n'est pas nécessaire ; il suffit que l'activité et les produits concourent aux mêmes fins.

Le demandeur ne peut agir que dans la double limite d'une part de son activité et d'autre part , des objets visés au dépôt de la marque litigieuse.

Le titulaire d'un signe distinctif reproduisant la marque ou susceptible d'être confondu avec celle-ci, peut justifier d'un intérêt mais uniquement dans la limite de l'activité couverte par la marque.

L'intérêt de l'action en déchéance est également admis si elle répond à une action en contrefaçon déjà introduite, qu'elle soit formulée par conclusions reconventionnelles, ou par une instance distincte, peu important l'existence, au profit du défendeur en déchéance, de droits antérieurs ou d'une législation restrictive d'usage.

L'intérêt doit répondre à certains critères : il doit être né et actuel, direct et personnel, et exempt de fraude.

La déchéance doit faire l'objet de conclusions expresses dirigées contre le titulaire de la marque ou la personne qui le représente juridiquement.

La demande doit être limitée aux produits et/ou services visés au dépôt conformément au principe de spécialité gouvernant le droit des marques.

La déchéance peut être invoquée pour la première fois devant les juridictions du second degré, notamment en défense à une action en contrefaçon en tant qu'elle vise à faire écarter les prétentions adverses et tend aux même fins que celles soumises au premier juge.

Nous retrouvons ici pour l'essentiel les principes qui, en droit commun, régissent la recevabilité de l'action en justice.

La recevabilité de la demande en déchéance doit cependant être vérifiée au regard des spécificités propres à cette action.

La juridiction doit veiller lors de cet examen à ne pas préjuger de la solution de fond.

Les principes propres au droit des marques gouverneront également l'examen de la demande au fond.

Contrairement au droit commun, la charge de la preuve est renversée en matière de déchéance. Le titulaire doit établir, par tous moyens, au besoin par le recours à une expertise judiciaire, la preuve d'un usage sérieux de sa marque.

Cela a notamment pour conséquence que le défendeur défaillant ou à l'encontre duquel pourra intervenir une décision réputée contradictoire succombera quasi nécessairement, n'apportant, par définition, pas la preuve dont la charge lui incombe.

Les documents versés doivent rapporter la preuve d'un usage sérieux accompli dans le respect de la fonction du droit de marque : distinguer les produits et/ou les services visés au dépôt par l'indication de leur provenance.

Le défendeur doit justifier de l'usage de la marque en tant que telle et non par exemple comme enseigne, nom commercial, ou dénomination sociale.

Le titulaire de marque ne peut pas faire échec à l'action de déchéance en redéposant ou en renouvelant sa marque.

Pour être efficace, l'usage doit répondre aux exigences du principe de territorialité.

L'usage sérieux doit être effectif et réel.

Il n'est pas nécessaire de l'établir pour toute la durée du délai quinquennal.

Un usage commencé ou repris après l'expiration du délai de cinq ans peut sous certaines conditions faire obstacle au prononcé de la déchéance.

Le titulaire de la marque peut invoquer l'usage fait de celle-ci par un tiers avec son autorisation et pour son compte.

Peut également être invoqué l'usage de la marque sous une forme modifiée par rapport au dépôt initial (règle énoncée à l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de PARIS) à la condition que le caractère distinctif n'ait pas été altéré.

Le titulaire de la marque peut défendre à l'action en déchéance en établissant l'existence de justes motifs de son inexploitation tels que prohibitions législatives ou réglementaires, existence d'un monopole d'Etat, retard à la délivrance d'une autorisation administrative légalement exigible, poursuite d'une procédure mettant en cause une marque voisine.

La décision juridictionnelle dénoue l'instance en déchéance.

Contrairement au droit commun selon lequel l'autorité de la chose jugée est limitée aux parties, le jugement de déchéance depuis la loi nouvelle emporte un effet absolu.

La situation juridique créée par le jugement ne peut donc être méconnue par les tiers.

Le dispositif de la décision prononçant la déchéance fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques et s'il y a lieu au Registre International des Marques dans les conditions de l'Arrangement de MADRID.

L'intervention de la loi de 1991 n'apparaît pas devoir influencer de manière déterminante sur le "nettoyage" du Registre National des Marques par l'évacuation de celles dites "dormantes", si ce n'est peut-être indirectement, par l'instauration de la période "suspecte" de trois mois prévue à l'alinéa 4 de l'article L 714-5 du C.P.I. qui restreint l'efficacité d'un commencement ou d'une reprise d'usage postérieurs à l'expiration du délai quinquennal.

Le tiers qui désire faire usage d'une marque déposée mais apparemment inexploitée peut informer le titulaire par une voie non contentieuse de l'intérêt qu'il porte à cette marque.

Le début ou la reprise d'exploitation ne pourront être invoqués à l'encontre de la déchéance si l'action est engagée dans les trois mois de cette information.

A notre sens, la menace d'une action judiciaire et les incertitudes qui en résultent peuvent inciter le titulaire à céder sa marque si elle est effectivement inexploitée.

Par le biais de négociations préalables à une action en déchéance, les marques qui ne sont pas exploitées disparaîtront peu à peu du R.N.M..

La loi de 1991 a été votée pour se conformer aux dispositions de la directive du Conseil du 21 décembre 1988

(visant à rapprocher les législations des Etats membres sur les marques) et qui, elle-même anticipe les dispositions relatives à la marque communautaire.

En effet, depuis le 1er janvier 1996, en application du règlement C.E.E. n° 40 /94 du Conseil du 20 décembre 1993 (J.O.C.E. n° L 11, 14 janvier 1994, p.1), directement applicable en droit interne, les personnes physiques ou morales industrielles et commerciales peuvent assurer une protection uniforme de leur marque , par le biais d'une procédure unique, dans toute l'Union européenne, auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M.I.) situé à ALICANTE (Espagne).

Selon le Président de l'O.H.M.I., Monsieur Jean-Claude COMBALDIEU, la marque communautaire est par excellence l'outil de la libre circulation des produits et des services. *"Elle favorisera les entreprises dans leurs échanges commerciaux et leur ouvrira sans doute de nouveaux marchés"*.

Les entreprises seront donc amenées à prendre progressivement en compte les exigences du marché européen.

La marque qui répond aux conditions de validité énoncées par le règlement bénéficie d'une protection unitaire dans tous les Etats membres de l'Union.

Cependant en contrepartie de cette protection uniforme, le titulaire doit faire *"un usage sérieux"* de sa marque à peine de déchéance et ce conformément aux dispositions de l'article 50 du règlement relatif à la déchéance de la marque communautaire.

Les modalités de la déchéance d'une marque communautaire nous semblent identiques à celles d'une marque française :

- seul le défaut d'usage sérieux durant *"une période ininterrompue de cinq ans"* est sanctionné sauf *"justes motifs"* (article 50 § 1 a)) ;
- la déchéance ne s'étend qu'aux produits et/ou services pour lesquels le défaut d'usage est constaté (article 50 § 2);
- la reprise ou le commencement d'usage après l'expiration du délai quinquennal font obstacle à la déchéance à moins que leurs *"préparatifs"* interviennent dans les trois mois précédant la demande et après que le propriétaire ait appris que la déchéance pourrait être demandée (article 50 §1 a));
- la date d'effet de la déchéance est celle de la demande. Cependant, *"une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie"* (article 54 § 1). L'effet rétroactif de la déchéance ne doit cependant pas affecter *"les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance "* (article 54 § 3 a)).

L'usage dans un seul pays de l'Union vaut usage dans toute la Communauté.

Ainsi la preuve d'un usage sérieux en France met en échec l'action en déchéance de la marque communautaire.

Les dispositions communautaires règlent également la question de l'instance compétente pour connaître d'une action en déchéance d'une marque communautaire.

Le règlement distingue entre la compétence de l'Office et celle reconnue aux juridictions nationales, les Tribunaux dits "des Marques Communautaires".

Au terme de la procédure devant l'O.H.M.I., un recours peut être formé devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.

La question se posera nécessairement, à moyen ou long terme, de l'incidence de la jurisprudence de la C.J.C.E. sur l'évolution de la notion d'usage sérieux.

Les dispositions issues du droit communautaire confirment l'importance d'une maîtrise par un plaideur des mécanismes gouvernant l'action en déchéance pour défaut d'usage sérieux.

ANNEXES

ANNEXE 1 :

**ARTICLE 11 DE LA LOI N° 64-1360 DU 31 DECEMBRE 1964
SUR LES MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE**

Art. 11. — 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.

ANNEXE 2 :

**ARTICLES 10 à 13 DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1988 RAPPROCHANT LES LEGISLATIONS DES
ETATS MEMBRES SUR LES MARQUES**

Article 10 Usage de la marque

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1 :

- a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
- b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Etat membre concerné dans le seul but de l'exportation.

3. L'usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme usage fait par le titulaire.

4. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur dans l'Etat membre concerné :

a) 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;

b) lorsqu'aucune disposition relative à l'usage n'est en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1 sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.

Article 11 Sanctions pour le non-usage d'une marque dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives

1. La nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10 paragraphes 1, 2 et 3 ou, selon le cas, l'article 10 paragraphe 4.

2. Un Etat membre peut prévoir que l'enregistrement d'une marque ne peut être refusé en raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10 paragraphes 1, 2 et 3 ou, selon le cas, à l'article 10 paragraphe 4.

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

4. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des produits ou services.

Article 12
Motifs de déchéance

1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; 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.

2. Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

b) est propre, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Article 13
Motifs de refus, de déchéance ou de nullité
pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

ANNEXE 3 :

ARTICLE L 714-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Art. L. 714-5. 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 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 premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 32) "entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande".

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.

ANNEXE 4 :

INEDIT, COUR D'APPEL DE PARIS 12 JANVIER 1996

• Répertoire Général :

5.7312

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRET DU 12 JANVIER 1996

(N° 5 pages)

AIDE JURIDICTIONNELLE

admission du
au profit de

date de l'ordonnance
de clôture : ---

recours contre opposition du
directeur de l'INPI à un
enregistrement de marque en date
du 23 décembre 1994.

Contradictoire
DEBOUTE

PARTIES EN CAUSE

1°. STE VERT VALLEE

société de droit luxembourgeois
ayant son siège 15, boulevard
Roosevelt (Luxembourg), en la
personne de ses représentants
légaux y domiciliés,

Demanderesse au recours,
Représentée par la SCP d'avoués
TEYTAUD,
Assistée du Cabinet d'avocats
GREFFE.

2°. SOCIETE GENERALE DE GRANDES
SOURCES BELGES dont le siège est
Zoning Gantoffet 1, rue du Bois
6740 ETALLE (Belgique)

Défenderesse,
Représentée par la SCP d'avoués
ROBLIN CHAIX de LAVARENE,
Assistée de Maître CLERY, avocat.

CONTRE :

Le Directeur de l'Institut
National de La Propriété
Industrielle
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75008 Paris,

Présent à l'audience en la
personne de Madame Agnès MARCADÉ.

KC 7

COMPOSITION DE LA COUR
(lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur GUERRINI
Conseillers : Monsieur ANCEL
Madame REGNIEZ

GREFFIER

Madame MALTERRE-PAYARD

MINISTERE PUBLIC :

Présent à l'audience en la personne de Monsieur GALIBERT,
avocat général, lequel a été entendu en ses conclusions
orales.

DEBATS

A l'audience publique du 23 novembre 1995

ARRET

Contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur
GUERRINI, Président, lequel a signé la minute avec Madame
MALTERRE-PAYARD, greffier.

Le 6 juillet 1994, la société VERT VALLEE a formé
opposition à l'enregistrement de la marque VALVERT, déposée
par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE GRANDES SOURCES BELGES (ci-après
SGSB), le 24 mars 1994, enregistrée sous le numéro 94
312636.

6

67

La STE VERT VALLEE formait son opposition sur sa marque n° 1245961, déposée le 19 septembre 1983 et renouvelée par déclaration en date du 10 août 1993.

Au cours de la procédure d'opposition, GGSB a, dans ses premières observations, invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d'exploitation des droits sur sa marque VERTE VALLEE n'était pas encourue - cette demande a été notifiée à l'opposant par l'Institut le 9 septembre 1994; il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.

Aucune pièce n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, un projet de décision statuant sur l'opposition et en prononçant la clôture, a été établi le 9 octobre 1994. Cette procédure a abouti, le 23 décembre 1994, à une décision définitive par laquelle le Directeur de l'INPI maintenait la clôture de l'opposition.

Le 27 octobre 1994, soit après le délai imparti qui expirait le 9 octobre 1994, VERT VALLEE a adressé au Directeur de l'INPI ses observations sur le projet de décision, accompagnées d'un certain nombre de factures, justifiant, selon elle, l'exploitation de sa marque.

C'est dans ces conditions que VERT VALLEE a formé le 13 mars 1995, un recours tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1994. Elle fait valoir qu'étant de nationalité luxembourgeoise, elle aurait dû bénéficier, pour la fourniture des pièces requises, d'un délai supplémentaire de deux mois prévu par l'article 643 du NCPC.

Elle invoque également les dispositions de l'article 65 du NCPC aux termes duquel les augmentations de délai prévues aux articles 643 et 644 du NCPC s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

Elle demande enfin la condamnation du Directeur de l'INPI aux dépens.

La GGSB conclut à l'inapplicabilité des articles 643 et 645 du NCPC à l'espèce et à la confirmation de la décision du 23 décembre 1994.

Subsidiairement, GGSB conclut au mal fondé du recours de VERT VALLEE.

Elle sollicite la condamnation de VERT VALLEE à lui payer la somme de 3000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Le Directeur de l'INPI conclut au rejet de la requête de VERT VALLEE. Il estime que l'article 643 du NCPC est inapplicable aux délais de procédure devant l'INPI. Il ajoute que l'INPI, non partie à la présente instance, ne peut être condamné, en tout état de cause, aux dépens.

Sur ce, la Cour,

Considérant qu'aux termes de l'article L 712-4 du CPI, la procédure d'opposition ne peut être poursuivie au delà d'un délai de six mois, sauf cas de suspension limitativement énumérés;

Considérant que selon les dispositions de l'article R712-7 du CPI, l'INPI impartit un délai à l'opposant pour produire ses pièces; que, selon l'article R718-1 du CPI, les délais ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à quatre mois;

Considérant que l'article 643 du NCPC dispose que "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
- deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger";

Considérant que cet article s'applique aux demandes portées devant une juridiction et non pas aux délais impartis dans le cadre des procédures administratives se déroulant devant l'INPI; qu'il s'ensuit qu'il importe peu

de l'énumération des délais qu'il prévoit ne soit pas limitative ou que l'article 645 du NCPC dispose que les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé";

Considérant que l'applicabilité de l'article 643 du CPC à la procédure d'opposition conduirait à allonger les délais de cette procédure au delà du délai de six mois dicté par l'article L 712-4 du CPI, le délai ne pouvant être suspendu que pour trois cas limitativement énumérés par ce texte et auxquels le moyen de VERT VALLEE est étranger;

Considérant au surplus qu'aux termes de l'article 712-2 du CPI, les personnes n'ayant leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire; qu'en l'espèce la société VERT VALLEE était effectivement représentée par un mandataire français, résidant, devant le Directeur de l'INPI;

Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de la STE VERT VALEE;

Considérant qu'en équité il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

PAR CES MOTIFS

Déboute la société VERT VALLEE de son recours tendant à l'annulation de la décision du Directeur de l'INPI en date du 23 décembre 1994,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société VERT VALLEE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC par la SCP l'avoués ROBLIN CHAIX de LAVARENE.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

ANNEXE 5 :

INEDIT, COUR D'APPEL DE PARIS 3 AVRIL 1996

N° Répertoire Général :
95/010563

RECOURS DECISION

DIRECTEUR INPI

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 3 AVRIL 1996

(N° 3 - 7 pages)

PARTIES EN CAUSE

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance
de clôture :

1°/ SOCIETE WITNESS dont le siège
est 1376189 rue Saint Denis
75002 PARIS prise en la
personne de ses représentants
légaux.

REQUERANTE contre une
décision du Directeur de
l'I.N.P.I.

représentée par Me PREVOSTEAU
LECLERC Avocat,

CONTRADICTOIRE

SURSIS A STATUER ET

RETRAIT DU ROLE

2°/ MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA
PROPRIETE INDUSTRIELLE -
I.N.P.I 26 BIS RUE DE SAINT
PETERSBOURG 75800 PARIS CEDEX
08.

représenté par Véronique
BEAUJEAN

3°/ M.Mohamed Faycal AMOR
demeurant 4 rue Villenardoui
75008 PARIS.

OPPOSANT

représenté par la SCP BOLLET
BASKAL Avoué assisté de
Me HOFFMAN Avocat,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : Mme DUVERNIER
Conseillers : Mme MANDEL et Mme MARAIS

GREFFIER : Eliane DOYEN

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M. GALIBERT
Avocat Général lequel a été entendu le
dernier en ses observations orales,

DEBATS : A l'audience publique du 27 FEVRIER 1996

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Mme DUVERNIER Président laquelle
a signé la minute avec E. DOYEN greffier.

Le 27 juin 1994 la société WITNESS a déposé
à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le
n° 94 526 330 une demande d'enregistrement de marque
portant sur l'expression "BLEU SUD" pour désigner dans les
classes 18, 24, 25 les produits suivants : "cuir et
imitation du cuir, produits en ces matières non compris
dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets et selleries; tissus
et produits textiles non compris dans d'autres classes,
couvertures de lit et de table; vêtements, chaussures,
chapellerie."

Le 10 octobre 1994, M. Mohamed Fayçal AMOR, titulaire de la marque française PLEIN SUD déposée le 3 décembre 1991 et enregistrée sous le n° 1 127 849 pour désigner divers produits dans les classes 9, 14, 18, 24 et 25 a formé opposition estimant que le dépôt de la marque BLEU SUD pour des produits identiques constituait l'imitation de sa marque, les deux expressions évoquant le sud.

Par décision du 31 mars 1995, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle relevant :

- que les pièces fournies par l'opposant attestaient d'un usage de la marque PLEIN SUD pour des produits pour lesquels elle est enregistrée

- que la demande d'enregistrement désignait des produits identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée

- qu'il existait, compte tenu des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux expressions, un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'avait pas en même temps les deux marques sous les yeux,

a reconnu l'opposition justifiée et a rejeté la demande d'enregistrement de la marque n° 94 526 330.

La société WITNESS a formé un recours le 4 mai 1995.

Dans le dernier état de ses écritures elle demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement de la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris saisie notamment d'une demande en déchéance de la marque PLEIN SUD, subsidiairement de prononcer la nullité de la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle et de juger valable la demande d'enregistrement de la marque BLEU SUD n° 94 526 330.

M.AMOR conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la demande de sursis à statuer et au débouté du recours sur le fond.

Il réclame paiement de la somme de 5.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses observations écrites développées à l'audience, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle conclut au rejet de la requête.

Le Ministère Public a conclu oralement dans le même sens.

SUR CE, LA COUR

I - SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

Considérant que la société WITNESS fait valoir qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur son recours dès lors que dans le cadre de la procédure en contrefaçon que M.AMOR a introduite à son encontre et qui est actuellement pendante devant la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, il a reconnu ne pas exploiter personnellement sa marque PLEIN SUD et qu'elle même a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de M.AMOR sur ladite marque.

Considérant que M.AMOR réplique d'une part que pour suspendre la procédure d'opposition, la demande en déchéance aurait dû être engagée par WITNESS avant la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle statuant sur cette opposition, d'autre part qu'il a justifié de l'exploitation de sa marque.

Considérant que selon les dispositions de l'article R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle "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".

Considérant qu'en l'espèce en réponse à la demande faite par WITNESS, M.AMOR a fourni à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 27 décembre 1994 un certain nombre de factures émanant de la SA AMOR relatives aux années 1991, 1992, 1993 et comportant un logo en forme de blason sur lequel apparaît la mention PLEIN SUD de part et d'autre d'un globe terrestre transpercé d'une flèche dirigée vers le sud.

Considérant certes que dans le cadre de la procédure d'opposition il appartient ni à l'Institut National de la Propriété Industrielle ni à la Cour saisie du recours contre la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 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 des lors qu'aucun texte ne permet au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle de prononcer la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation et que ce contentieux relève de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance et en appel de la Cour.

Mais considérant que selon les dispositions de l'article L 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :

"l'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L 712 -3."

" Toutefois, ce délai peut être suspendu :

- a) lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque,
- b) en cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété".

Considérant qu'en l'espèce WITNESS a formé une demande en déchéance des droits de M.AMOR sur la marque PLEIN SUD n° 1 727 849 par conclusions en date du 30 janvier 1996 soit non pas à l'intérieur du délai prévu à l'article L 712 - 4 du Code de la Propriété Intellectuelle mais après que le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ait statué sur l'opposition formée par M.AMOR.

Mais considérant d'une part que la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle est frappée du présent recours, d'autre part que l'article L 714 - 5 du Code de la Propriété Intellectuelle ~~premier~~ et dernier alinéa précise que :

" 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 services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.....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".

Qu'il en résulte que dans l'hypothèse où le Tribunal de Grande Instance de Paris estimerait que M.AMOR était déchu de ses droits sur la marque PLEIN SUD n° 1 727 849 à la date du 10 octobre 1994, date à laquelle il a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque BLEU SUD, il n'aurait plus eu qualité pour ce faire.

Que le moyen tiré du défaut de qualité agir pouvant être soulevé pour la première fois en appel, il apparaît nécessaire et d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent recours jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la demande en déchéance formée par WITNESS.

PAR CES MOTIFS

Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la demande en déchéance formée par la société WITNESS des droits de M.AMOR sur la marque PLEIN SUD n° 1 727 849,

Dit que l'affaire est retirée du rôle de la Cour et pourra être rétablie sur simple présentation de la décision susvisée,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception à la société WITNESS, à M.AMOR et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER

ANNEXE 6 :

**INEDIT, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
20 OCTOBRE 1982**

710
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LILLE
COPIE OFFICIEUSE
Jugement du 20 OCTOBRE 1982
N° 3139/80 JB/MV

Aide judiciaire
Lille, le

DEMANDEUR : La Société anonyme dite BOUSSAC SAINT FRERES dont le siège social est à FLIXECOURT (SOMME) agissant pour ses et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Maître CHASSAGNON agissant en qualité d'administrateur
Maîtres FRANCOIS et DARROUZEZ agissant en qualité de syndics au règlement judiciaire.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE, POSTULANT PAR ME SOLAND et
PLAIDANT par Me COMBEAU Avocat à la Cour de PARIS ;

DÉFENDEUR : La Société anonyme BECHIN SAY dont le siège est à THUMERIES Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE, POSTULANT PAR ME SIX et PLAIDANT
par Me MATHÉLY Avocat à la Cour de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame BONONI Premier Vice-Président,

Juges : Madame BOLLOT Premier Juge, Monsieur LIENARD Juge,

~~Secrétaire~~ Greffier : Madame VERHEYDE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DÉBATS : Vu la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe du 23 AVRIL 1980,

Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance du 24 AVRIL 1980,

Vu l'assignation à jour fixe du 2 MAI 1980,
OUI : aux audiences publiques des 14 MAI 1980, 17 DÉCEMBRE 1980, 17 1981, 2 DÉCEMBRE 1981, 3 FEVRIER 1982.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 JUIN 1982, et OUI à cette même audience, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 20 OCTOBRE 1982.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE ET EN DEUXIÈME RESSORT

Ainsi jugé après délibéré et prononcé à l'audience publique du 20 OCTOBRE 1982 par le Président, Madame BONONI, assistée de Mme VERHEYDE Greffier

12 mot S
rayé S nul S

PROCEDURE

La S.A. BOUSSAC Saint-Frères a assigné la S.A. BEGHIN SAY par acte du 2 MAI 1980, aux fins de voir ordonner la résiliation du droit d'utiliser la marque LOTUS pour des articles en ouate et tissu de cellulose, consentie par la Société AGACHE à la société CARTONNERIE de KAYSERBERG, aux droits de laquelle la société BEGHIN SAY a succédé ; de dire et juger que cette dernière société n'a pas qualité pour utiliser la marque LOTUS et ne peut exercer aucun droit ; Elle demande l'inscription du jugement à intervenir au registre des marques de l'I.N.P.I. et la condamnation du défendeur aux dépens.

Ultérieurement par jugement du 24 JUIN 1981 du Tribunal de Commerce de LILLE, le demandeur a été déclaré en règlement judiciaire ; La procédure a été régularisée à l'égard de Me CHASSAGNON, administrateur judiciaire et de Me FRANCOIS et DARROUSEZ, Syndics (conclusions d'intervention du 6 MAI 1982).

MOYENS DES PARTIES

La Société BOUSSAC SAINT FRERES expose :

A - Qu'elle est titulaire de la marque AU LOTUS déposée à l'origine le 19 JUIN 1929 sous le numéro 18.387 enregistrée sous le numéro 151.698 pour désigner :

«Fils de lin, chanvre jute et autres fibres, fils de coton».

Que ladite marque a été successivement renouvelée.

- le 28 JUIN 1948 sous le numéro 22.881 enregistrée sous le numéro 432.976 pour individualiser :
"Fils de lin, chanvre, jute et autres fibres, vêtements confectionnés en tous genres, lingerie de corps et de ménage". (Classes 46, 48 et 49) ;

- le 8 JUIN 1959 sous le numéro 26.288 enregistrée sous le numéro 128.358 pour des produits identiques à ceux couverts par le dépôt du 28 JUIN 1948.

Le 9 MAI 1974 sous le numéro 173.224 enregistrée sous le numéro 901.820 pour les mêmes produits.

Que par échange de lettres en date des 15 SEPTEMBRE 1970, 7 OCTOBRE 1965 et 12 OCTOBRE 1965, la société Etablissements AGACHE alors propriétaire de la marque, a concédé à la société Cartonnerie de KAYSERBERG le droit d'utiliser la marque LOTUS pour des articles en ouate et tissus de cellulose.

Que la société Cartonnerie de KAYSERSBERG a été absorbée par la société F. BEGHIN devenue BEGHIN SAY.

Que l'échange de lettres intervenu entre les parties ne peut pas être interprété comme constituant une licence d'exploitation de la marque LOTUS mais simplement comme une autorisation impliquant pour la société titulaire de la marque la possibilité de continuer à exploiter pour des produits identiques à ceux correspondant à l'autorisation donnée.

QU'aucune durée n'a été précisée quant à la validité de l'accord consenti.

Qu'en contrepartie de l'octroi de l'autorisation d'exploiter la marque LOTUS devait s'instaurer entre le titulaire de la marque et la société Cartonnerie de KAYSERSBERG un climat de collaboration qui n'a jamais été réalisé.

Que l'autorisation a été donnée intuitu personae puis-qu'il est bien précisé que le bénéficiaire en est la société Cartonnerie de KAYSERSBERG.

B - Que la requérante, en tant que titulaire de la marque, désire obtenir la résiliation de l'autorisation consentie à la société Cartonnerie de KAYSERSBERG et dont la société BEGHIN SAY a l'intention de se prévaloir.

Par conclusions du 28 OCTOBRE 1980, la société défenderesse BEGHIN SAY estime la demande irrecevable et en tous cas mal fondée. Elle observe que les dépôts de 1948 et 1959 de la marque AU LOTUS ont été faits au nom de la société Anonyme Ets AGACHE, société anonyme de PERENCHIES ; le renouvellement des 9 MAI 1974 a été opéré par la société Consortium Général Textile mais à cette date le transfert de la marque de la société Ets AGACHE société de Pérenchies à la société Consortium Général Textile n'était pas intervenu puisque cette mesure a été prise par acte du 10 DECEMBRE 1974, et porté au Registre National des Marques le 16 JANVIER 1975, mentionnant que seule la société Consortium Général Textile n'était pas intervenue qui seule le rend opposable aux tiers. Selon BEGHIN SAY, le 9 MAI 1974, le Consortium Général Textile ne pouvait donc pas opérer le renouvellement d'une marque dont il n'était pas titulaire.

Pour sa part, BEGHIN SAY déclare être titulaire d'une autre marque -LOTUS- pour des articles de lingerie, hygiénique pour bébés (mâsses 25, 5, 16 et 24), déposée le 16 AVRIL 1965 par la société DORLAND et GRAY, cédée à la société Cartonnerie de KAYSERSBERG par acte du 15 DECEMBRE 1965 transcrite au Registre National des Marques le 10 JANVIER 1966, puis transférée à la société BEGHIN SAY en août 1973, avec inscription le 25 OCTOBRE 1973. C'est la dernière société qui a demandé le renouvellement le 14 AVRIL 1980. Elle considère qu'elle a sur la marque LOTUS des droits antérieurs à ceux de BOUSSAC SAINT FRERES et qui remontent au 16 AVRIL 1961.

de sorte que BOUSSAC SAINT FRERES ne peut lui opposer aucun droit sur cette marque.

En surplus, la société BOUSSAC SAINT FRERES se trouve déchue des droits qu'elle pourrait avoir sur la marque pour défaut d'exploitation pendant les cinq ans précédant une demande de décadence (art. 11 Loi du 31 DECEMBRE 1964).

Reconventionnellement le défendeur s'estime fondé à demander une indemnité sans sur la base de l'article 1382 du Code Civil que de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'elle évalue à 150.000 Francs ;

dans un délai donné

Dans des conclusions en réponse, du 26 MAI 1982, la société BOUSSAC SAINT FRERES considère tout d'abord que l'article 14 de la Loi du 31 DECEMBRE 1964 ne comporte pas l'obligation et sous peine de forclusion, de faire mention au Registre National des Marques de toute modification et ce afin de rendre ladite modification opposable aux tiers. L'inscription peut être opérée même après l'expiration de la durée de validité du dépôt, dans la mesure où le dépôt a été régulièrement renouvelé. L'opposabilité est effective du jour de l'inscription.

Par ailleurs, elle expose que la société Ets AGACHE, venue Société Foncière et Financière AGACHE WILLOT, a fait apporter la SoA. Consortium Général Textile (à l'époque dénommée Sté P. et E. DUFOUR) d'un établissement industriel et commercial avec tous éléments incorporels s'y trouvant attachés, y compris les marques brevets et enseignes désignés dans l'acte d'apport du 22 JUILLET 1968, avec effet rétroactif au 1er Janvier 1968. L'acte ne comportait aucune exclusion ; la liste énumérant les apports comportant des omissions, cinq actes complémentaires sont venus compléter l'acte intéressant la marque AU LOTUS est intervenu le 10 DECEMBRE 1974 mais la nouvelle Sté P et E. DUFOUR en était propriétaire depuis le 1er Janvier 1968 ; de ce fait elle était habilitée à procéder à son renouvellement le 9 MAI 1974 ; Le droit de la société BOUSSAC SAINT FRERES, qui a succédé au Consortium Général Textile, sur la marque AU LOTUS remonte ainsi au 8 JANVIER 1959 et opposable à BEGHIN SAY ;

Le demandeur relève que la société BEGHIN SAY exploite elle-même la marque et ne saurait ainsi se prévaloir d'un soi-disant défaut d'exploitation ; Enfin, il considère que la demande reconventionnelle de BEGHIN SAY n'est pas justifiée.

Dans de nouvelles conclusions signifiées le 25 JUILLET 1982, le défendeur souligne que, même si la loi ne prescrit aucun délai pour transcrire sur le Registre National une modification, à l'égard des tiers, c'est tout de même l'inscription qui seule, produit effet.

Sur la résiliation de l'accord du 7 OCTOBRE 1965, relatif au droit d'utilisation concédé, BEGHIN SAY indique qu'il ne s'agit pas en une licence à durée non déterminée mais à une "renonciation au droit d'apposer la marque LOTUS" renonciation qui "dès qu'elle est stipulée, est acquise et définitive", de sorte que la demande de résiliation est mal fondée ;

Enfin, dans des conclusions additionnelles, BOUSSAC SAINT FRERES, note que si le Tribunal ne devait pas résilier l'acte donnant le droit d'utiliser la marque LOTUS, il devrait à tout le moins fixer une redevance d'utilisation égale à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes et due à compter du jour où la société BEGHIN SAY a absorbé la société Cartonnerie de KAYSERSBERG et exploité directement et en son nom propre la marque litigieuse. BOUSSAC SAINT FRERES demande, à titre de provision, une somme de cinq millions de francs ;

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Les parties au procès

Les parties actuellement en présence, sont l'une et l'autre issues d'une succession de changement de dénomination sociale consécutives à des fusions ou absorptions de sociétés qu'il convient d'évoquer sommairement afin d'éclairer le débat.

La société BOUSSAC SAINT FRERES : à l'origine, de cette société, se trouve les Ets AGACHE, société anonyme de Pérenchies (qui ont procédé au premier dépôt de la marque AU LOTUS en 1948). Le 22 JUILLET 1968, les Ets AGACHE font apport de leur établissement à une autre société, les Ets P. et E. DUFOUR, société anonyme d'Hellemmes, avec effet au 1er Janvier 1968. Cette société change de dénomination sociale pour devenir successivement "Générale textile" (le 12 SEPTEMBRE 1968) puis "Consortium Général Textile" (le 27 SEPTEMBRE 1968), puis enfin BOUSSAC SAINT FRERES le 17 AVRIL 1979 par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire. Cette société est actuellement en règlement judiciaire (Tribunal de Commerce de LILLE 24 JUIN 1981) ;

La société BEGHIN SAY : à l'origine, on trouve la société anonyme Cartonnerie de KAYSERSBERG, filiale de la société BEGHIN. Le 17 MAI 1966, cette société Anonyme devient Compagnie de KAYSERSBERG laquelle est absorbée par la société mère BEGHIN le 2 JANVIER 1969. La société BEGHIN absorbe à son tour la société SAY, le 10 JUILLET 1973, et devient la société BEGHIN SAY ;

2 - Les marques en cause

La marque AU LOTUS, déposée le 28 JUIN 1948 par les Ets AGACHE en renouvellement d'une marque remontant au 19 JUIN 1929, concerne des "fils de lin, chanvre, jute et autres fibres, vêtements confectionnés en tous genres, lingerie de corps et de ménage" (cl. 46, 48 et 49). Lors du renouvellement du 8 JUIN 1959, elle a été inscrite en classes 23, 24 et 25.

La marque LOTUS déposée le 16 AVRIL 1965 par une société DORLAND et GREY concerne "des articles de lingerie hygiénique pour bébés , notamment couches, lingerie notamment mouchoirs, serviettes, papier hygiénique....". Elle est inscrite en classes 25.5 16 et 24 . Elle a été cédée le 20 DECEMBRE 1965 à la société Cartonnerie de KAYSERSBERG -cession régulièrement inscrite au Registre National des Marques le 10 JANVIER 1966.

3 - L'acte du 22 JUILLET 1968 entre les Ets AGACHE et les Ets P et E. DUFOUR (qui deviendront Consortium Général Textile puis BOUSSAC SAINT FRERES) et les actes complémentaires; en ce qui concerne la marque AU LOTUS :

Par l'acte de 1968, les Ets AGACHE font apport "sans les garanties ordinaires et de droit d'un établissement industriel et commercial lequel comprend notamment "les marques de fabriques brevet et enseignes désignées audit acte" ; une annexe comporte l'énumération des 83 marques apportées ; la marque AU LOTUS n'y figure pas. L'acte n'indique pas, par une formule d'ordre plus général, que tous les autres droits de propriété industrielle qui pourraient appartenir aux Ets AGACHE sont inclus dans l'apport. Aussi doit-on considérer que la liste en cause est 'limitative et non indicative. En outre l'acte ne stipule pas que le cessionnaire -actuellement BOUSSAC SAINT FRERES- acquiert le droit de poursuivre des faits de contrefaçon (ou toute autre violation du droit de marque) antérieurs à la cession. Or, selon la jurisprudence la plus récente le cessionnaire acquiert le droit de poursuite si le contrat de cession le prévoit, si le droit est devenu opposable aux tiers (y compris d'éventuels contrefacteurs- du fait de l'inscription au Registre National des Marques ;

Par ailleurs, le demandeur principal produit quatre actes rectificatifs : 2 du 10 DECEMBRE 1974, un du 24 MAI 1976 et un du 25 JUILLET 1975 qui tous ont pour objet de compléter la liste de brevets cédés. L'un des deux premiers concerne expressément la marque AU LOTUS : il y est stipulé que les parties "reconnaissent que c'est à tort et par erreur si, lors de l'établissement de la convention d'apport partiel..., il a été omis de comprendre parmi les marques apportées, celles suivantes : "AU LOTUS", "l'énoncé de l'actif doit être rectifié comme suit" : "lequel fonde comprend... parmi les marques de fabrique... AU LOTUS"; A noter qu'il est expressément indiqué qu'il n'en résulte aucune modification dans l'évaluation de l'actif, ce qui confirme qu'il s'agit d'une rectification et non d'un nouvel apport -lequel aurait donné lieu à estimation.

Par contre, l'acte ne précise pas sa date de prise d'effet. Mais si l'on admet qu'il s'agit d'une simple rectification, celle-ci doit avoir un caractère rétroactif -au moins entre les parties- de sorte que l'on peut en déduire que le bénéficiaire de l'apport est devenu titulaire de la marque à partir du 1er Janvier 1968, date de prise d'effet de la convention de base ; Il s'ensuit également, et

dans les rapports Ets AGACHE-Consortium Générale Textile, que ce dernier a valablement procédé le 9 MAI 1974, au renouvellement de la marque déposée le 8 JUIN 1959. Mais lorsque la Société BEGHIN a fait inscrire le 28 FEVRIER 1972 la "convention" résultant de l'échange de correspondance entre la société Cartonnerie de KAYSERSBERG et les Ets AGACHE, elle a fait noter, comme titulaire "Ets AGACHE" dans l'ignorance, faute d'inscription sur le Registre National des marques, de la cession de la marque AU LOTUS ; il ne peut lui en être fait grief.

Ainsi, BOUSSAC SAINT FRERES étant titulaire de la marque depuis le 1er Janvier 1968 et l'utilisation reprochée à BEGHIN SAY remontant à la date d'absorption de la Cartonnerie de KAYSERSBERG par BEGHIN, c'est-à-dire le 2 JANVIER 1969, BOUSSAC SAINT FRERES est fondé à poursuivre BEGHIN SAY, toutefois, le demandeur ne peut invoquer un préjudice qu'à compter du 16 JANVIER 1975, date d'inscription de l'apport de la marque au Registre National des Marques.

4 - L'échange des lettres du 15 SEPTEMBRE, 7 et 12 OCTOBRE 1965 entre la société CARTONNERIE DE KAYSERSBERG et les Ets AGACHE

La Cartonnerie, le 15 SEPTEMBRE 1965, après avoir indiqué qu'elle a l'intention de commercialiser sous la marque LOTUS, ses articles en ouate et tissu de cellulose (mouchoirs, papiers hygiéniques, couches pour bébés...) demande de "confirmer" que les Ets AGACHE n'élèveront aucune objection à l'utilisation de "LOTUS" pour lesdits articles, et interroge leur correspondants sur le point de savoir s'il serait disposé à "céder" leur marque (AU LOTUS) avec les droits d'antériorité qui y sont attachés. Cette première lettre atteste donc que la société CARTONNERIE DE KAYSERSBERG connaissait pertinemment le fait qu'elle intervenait sur un domaine déjà couvert par une marque déposée.

En réponse, les Ets AGACHE indiquent le 7 OCTOBRE 1965 "nous vous donnons volontiers l'assurance que nous n'élèverons aucune objection à l'utilisation de la marque LOTUS par vous-même". La cession éventuelle de cette marque pose des problèmes un peu plus compliqués que nous allons étudier". Le 12 OCTOBRE 1965, la Société Cartonnerie KAYSERSBERG accuse réception de cette lettre. Il n'y a pas eu de suite à la cession de sorte que, de la correspondance même on peut déduire que cette hypothèse doit être écartée pour analyser l'accord intervenu entre les parties.

A ce sujet, il y a lieu de noter que la marque a un caractère éminemment individuel, attaché à la personne même de son titulaire. Stipulant qu'elle pourra être utilisée par "vous-même", ledit titulaire a entendu s'opposer à toute utilisation par une personne étrangère à l'accord. Celui-ci s'analyse donc comme une autoisation consentie "intuitu personae", sans condition de prix et de durée -ce qui la distingue d'une licence. Cette autorisation est, de ce fait même, essentiellement précaire, attachée à son bénéficiaire. Par ailleurs, comme tout engagement à durée indéterminée, les parties, et en particulier celui qui octroie l'autorisation, peut y mettre fin à tout moment, moyennant préavis. Cette autorisation ne s'analyse pas, selon l'intention même du

parties, en une quelconque renonciation des Ets AGACHE, renonciation "acquise et définitive" comme le soutient, à tort, le défendeur ; la renonciation a un droit personnel ne se présumant pas, elle aurait du être expresse -ce qui n'est, à l'évidence, pas le cas en l'espèce-

Ce caractère personnel n'est pas incompatible avec le fait que les Ets AGACHE ont conservé la possibilité de céder la marque au Consortium General Textile, ce qui a été réalisé par l'apport de ladite marque résultant des actes du 22 JUILLET 1968 et du 10 DECEMBRE 1974, avec effet au 1er Janvier 1968. Mais à cette dernière date, la Cartonnerie de KAYSERSBERG n'existant déjà plus, suite à sa transformation en mai-juin 1966, en Compagnie de KAYSERSBERG, (laquelle sera absorbée en 1969 par F. BEGHIN) de sorte que l'autorisation résultant de la correspondance des 15 SEPTEMBRE, 7 et 12 OCTOBRE 1965 se trouvait d'ores et déjà dépourvue d'effet ;

Il s'ensuit que l'insertion q88 BEGHIN a cru possible de pratiquer le 28 FEVRIER 1972 sur le Registre National des marques est également sans conséquence, s'agissant d'une autorisation devenue caduque.

Il est dès lors logique que lorsqu'il en a eu connaissance en 1977, le Consortium Général Textile s'en soit étonné auprès de BEGHIN SAY, lui écrivant, par lettre avec accusé de réception du 11 MARS 1977 "vous voudrez bien vous considérer comme non autorisés par les Ets AGACHE et leurs ayants-droits, le Consortium Général Textile, à vous prévaloir de l'autorisation donnée par courrier du 7 octobre 1965."

Il importe peu, à ce propos, que le 28 FEVRIER 1972, daté de l'inscription de l'autorisation, le titulaire de la marque AU LOTUS apparaisse être encore les Ets AGACHE. De même, le défaut de publicité, à cette date, de la cession intervenue entre les Ets AGACHE et le Consortium Général Textile de la marque AU LOTUS est sans conséquence au regard de l'opposabilité de l'autorisation puis qu'il vient d'être établi qu'elle n'était devenue caduque depuis juin 1966.

5 - La déchéance de la marque AU LOTUS (art. 11 de la Loi de 1964)

A IX MXXM MM IXMXXMXXMXXMXX IX I MXX IXXM, BEGHIN SAY tente de soutenir que BOUSSAC SAINT FRERES se trouve en toute hypothèse déchu à la date de l'assignation, le 2 MAI 1980, des droits qu'il possède sur la marque AU LOTUS pour défaut d'exploitation. Celui-ci s'apprécie dans les cinq ans précédant la demande et il appartient au titulaire de la marque contestée de rapporter la preuve de la réalité de l'exploitation commerciale.

En l'espèce, BOUSSAC SAINT FRERES produit des factures datant de 1981-1982 faisant état d'articles vendus sous la marque AU LOTUS. Ces factures prouvent tout au plus le fait que BOUSSAC SAINT FRERES a commercialisé à nouveau des articles sous la marque en cause mais ne prouve pas l'utilisation de la marque dans la période à considérer ; En outre, s'agissant d'un problème de fait, des actes tels que la cession puis l'inscription au Registre N

9 MOTS RAYS NULS :

en 1975, ne sont pas constitutifs de "faits d'exploitation" au bénéfice de BOUSSAC SAINT FRERES ; Cette société invoque l'usage qui est fait de la marque LOTUS par son adversaire ; selon la Jurisprudence, l'exploitation peut émaner d'un licencié, même si la licence est nulle ou même non publiée. Elle aurait également pu émaner du bénéficiaire d'une simple autorisation. Aussi et bien que celle-ci n'ait plus été en vigueur dans la période de référence (mai 1975-Mai 1980), il ressort des éléments de fait fournis au Tribunal, à l'audience, que BEGHIN SAY a largement exploité la marque LOTUS durant cette même période ;

Or, la comparaison des deux marques AU LOTUS et LOTUS fait apparaître que le même mot est employé, la même calligraphie utilisée ; la classification, dans les deux cas, en classes 24 et les définitions mêmes desdites marques sont autant d'indices complémentaires permettant de considérer que les deux marques sont employées indifféremment l'une pour l'autre ;

On doit dès lors admettre que BEGHIN SAY a "exploité" la marque AU LOTUS, de sorte que BOUSSAC SAINT FRERES n'est pas déchu de ses droits sur cette dernière marque ;

6 - Les demandes de BOUSSAC SAINT FRERES, au vu de l'analyse qui précède, doivent en conséquence, s'apprécier comme suit :

a) le Tribunal ne peut que constater la caducité de l'autorisation et en peut donc prononcer, comme il lui est demandé, la résiliation de l'accord de 1965.

b) il peut constater que BOUSSAC SAY a utilisé, sans titre la marque AU LOTUS, de sorte que cette société ne saura être tenue de régler une redevance ayant un fondement contractuel mais, elle est tenue de régler une indemnité d'utilisation destinée à compenser le préjudice subi par le demandeur principal. Ce préjudice s'apprécie en fonction du manque à gagner de BOUSSAC SAINT FRERES si cette société avait consentie une autorisation ou une licence sur sa marque.

Faute d'éléments en l'état pour évaluer cette indemnité le Tribunal ne peut que recourir à une expertise ; pour le même motif, il ne peut d'ores et déjà allouer la provision de 5 M F sollicitée par BOUSSAC SAINT FRERES.

c) l'inscription du présent jugement au Registre National des Marques doit être ordonnée afin de rendre opposable aux tiers la situation juridique qui découle dudit jugement ;

7 - La demande reconventionnelle de BOUSSACSAY
ne saurait être accueillie : le défendeur qui réclame en effet 150.000 Francs sur la base de l'article 1382 du Code Civil et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne rapporte pas la preuve d'une faute quelconque de BOUSSAC SAINT FRERES et doit, vu sa condamnation, supporter ses frais personnels de représentation en justice ;

Les dépens doivent être réservés et seront déterminés après expertise.

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité depuis mai juin 1966 de l'autorisation d'utilisation de la marque "AU LOTUS" donnée par la société AGACHE à la société CARTONNERIE de KAYSERSBERG selon correspondances des 15 SEPTEMBRE et 12 OCTOBRE 1965 ;

Déclare la société BOUSSAC SAINT FRERES titulaire de la marque AU LOTUS et constate que la société BEGHIN SAY a utilisé sans droit ni titre, ladite marque, et ce, depuis le 16 JANVIER 1975, date d'inscription de l'apport de la marque à BOUSSAC SAINT FRERES ;

Ordonne la publication du présent jugement au Registre National des marques ;

Dit n'y avoir lieu à la condamnation de la société BEGHIN SAY au paiement d'une provision sur le préjudice allégué ;

AVANT DIRE DROIT sur l'utilisation due,

Désigne Monsieur Jean CLARA en qualité d'expert, domicilié à HEM 84 rue du Tré, avec mission de se faire communiquer la comptabilité de la société BEGHIN SAY à partir du 16 JANVIER 1975, d'évaluer la part du chiffre d'affaires de l'entreprise née par l'utilisation de la marque AU LOTUS, de proposer au Tribunal un mode de calcul de l'évaluation de l'indemnité d'utilisation de la marque, eu égard aux usages en la matière ;

Fixe à 15.000 Francs (QUINZE MILLE) le montant de la provision à valoir sur la rémunération définitive de l'expert ; devra consigner la société BEGHIN SAY au secrétariat-Greffe du Tribunal, et ce avant le 15 DECEMBRE 1982.

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

ANNEXE 7 :

INEDIT, COUR D'APPEL DE DOUAI 25 SEPTEMBRE 1984

COUR D'APPEL DE DOUAI

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1984

n° 5032/82

Jugt TGI LILLE
20.10.1982APPELANTE :

La Société BEGHIN-SAY, dont le siège social est
à THUMERIES, agissant poursuites et diligences de
ses représentants légaux

Représentée par Me COCHEME, avoué
Assistée de Me MATHÉLY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

La Société Anonyme BOUSSAC SAINT-FRERES, dont le
siège social est à FLIXECOURT prise en la personne
de ses représentants légaux demeurant de droit au
siège

Maître CHASSAGNON, pris en sa qualité d'administrateur
de la S.A. BOUSSAC, demeurant 22 avenue Victoria à
PARIS

Maître FRANCOIS, pris en sa qualité de syndic au ré-
glement judiciaire de la Société BOUSSAC SAINT-FRERES
demeurant à LA MADELEINE rue du Maréchal Leclerc

Maître DARROUSEZ, demeurant 22 avenue du peuple Bel-
à LILLE

Représentés par Me MASUREL, avoué
Assistés de Me COMBEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. THERY, Président
MM. CASSANHOL et TAY, Conseillers

GREFFIER

Mme J. LECLERCQ

DEBATS

à l'audience publique du 6 juin 1984

ARRET

contradictoire, prononcé à l'audience publique du
25 SEPTEMBRE 1984, date indiquée aux parties à l'issue
des débats

Attendu que la société BEGHIN-SAY a, par déclaration remise au secrétariat-greffe le 16 décembre 1982, interjeté appel du jugement en date du 20 octobre 1982 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LILLE a constaté la caducité depuis mai-juin 1966 de l'autorisation d'utilisation de la marque "Au Lotus" donnée par la société AGACHE à la société CARTONNERIE DE KAYSERSBERG selon correspondances des 15 septembre et 12 octobre 1965, déclaré la société BOUSSAC SAINT FRERES titulaire de cette marque, constaté que la société BEGHIN SAY l'avait utilisée sans droit ni titre et ce depuis le 16 janvier 1975, date d'inscription de son apport à ladite société BOUSSAC SAINT FRERES, ordonné la publication du jugement au Registre National des Marques et dit n'y avoir lieu à paiement d'une provision sur le préjudice allégué ;

que la même décision a désigné Jean CLARA expert avec mission de se faire communiquer la comptabilité de la société BEGHIN SAY à partir du 16 janvier 1975, d'évaluer la part du chiffre d'affaires concerné par l'utilisation de la marque AU LOTUS et de proposer un mode de calcul de l'évaluation de l'indemnité d'utilisation de ladite marque eu égard aux usages en la matière ;

Attendu que ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit que, aux termes de l'accord résultant de l'échange de lettres des 15 septembre et 7 octobre 1965, la société AGACHE s'est engagée à n'élever aucune objection à l'utilisation de la marque par la société CARTONNERIE KAYSERSBERG et qu'il s'agit là d'une transaction à considérer comme définitive et irrévocable, transaction dont le bénéfice lui a été transmis à elle en tant que son successeur ; que les droits de la société BOUSSAC SAINT FRERES sur ladite marque ne peuvent remonter qu'au 9 mai 1974 alors que ceux qu'elle détient, remontant au 16 avril 1965, sont antérieurs et qu'en tous cas la marque AU LOTUS de la société BOUSSAC SAINT FRERES est déchue pour défaut d'exploitation ;

que, subsidiairement, elle demande qu'il soit dit que les droits à la marque, dans l'hypothèse où il serait admis que la société BOUSSAC SAINT FRERES les a conservés ne sont pas opposables à l'exploitation qu'elle-même en fait, puisqu'elle l'utilise pour des produits non couverts par le dépôt fait par cette dernière ; qu'il y a ainsi lieu de la débouter de ses prétentions ;

que, se portant reconventionnellement demanderesse, elle conclut à la condamnation de la société BOUSSAC SAINT FRERES à lui payer une indemnité et un remboursement de 300 000 F "en application de l'article 1382 du Code Civil et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;

Attendu que la société BOUSSAC SAINT FRERES, Me CHASSAGNON es qualité de son administrateur, Me FRANCOIS et Me DARROUSEZ concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité de l'autorisation accordée à

à la société KAYSERSBERG, en ce qu'il a validé comme constituant le renouvellement du dépôt de la marque du 8 juin 1959 n° 25 288 enregistré sous le n° 128 358 au nom de la société Etablissements AGACHE, le dépôt opéré par la société Consortium général textile à l'I.N.F.I. le 9 mai 1974 sous le numéro 173 224 et enregistré sous le numéro 901 830 pour fils de lin, chanvre, jute et autres fibres, lingerie de ménage, vêtements confectionnés en tous genres, lingerie de corps classes 23, 24 et 25, de sorte que ses droits sur la marque AU LOTUS pour ce qui est desdits produits remontent au 8 juin 1959 et sont opposables aux tiers depuis le 16 janvier 1975 et en ce qu'il a écarté la sanction de la déchéance requise par la société BEGHIN SAY à son encontre pour non usage de la marque ;

qu'en ce qui concerne la somme de 15 000 F que la société intimée assimile à une provision sur la réparation à laquelle elle soutient avoir droit, il doit être rappelé qu'elle correspond à la consignation à effectuer au Greffe à raison de l'expertise qui a été ordonnée ;

que, subsidiairement elle demande qu'au cas où la sanction de déchéance serait appliquée à la marque de la société BOUSSAC SAINT FRERES, il soit dit qu'en procédant le 14 avril 1980 au dépôt de la marque LOTUS sous le n° 552 457 à l'I.N.F.I. marque enregistrée sous le numéro 1 153 079, et en exploitant cette marque pour les produits qui sont désignés dans l'acte de dépôt, à l'exclusion des papiers hygiéniques, la société BEGHIN SAY a porté atteinte à la loi de la marque 901 830 de ladite société BOUSSAC SAINT FRERES, atteinte tombant sous le coup des articles 27 et 28 de la loi du 31 décembre 1964, qu'il lui soit fait défense en tous lieux d'employer et de faire employer la dénomination LOTUS pour des vêtements, lingerie de corps, lingerie de maison quelle qu'en soit la texture et ce sous astreinte de 100 F par infraction constatée, qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts à fixer par expertise et, dès à présent, une somme de 500 000 F et que soient ordonnées la radiation de l'enregistrement 1 153 079 correspondant au dépôt 552 457 du 14 avril 1980 en ce qui concerne les vêtements, la lingerie de corps et la lingerie de ménage, quelle qu'en soit la texture et ce dans un délai de trente jours à compter de la présente décision sous astreinte de 100 F par jour de retard, la confiscation des produits, emballages, papiers de commerce et de publicité portant la marque LOTUS et s'appliquant à ces articles et la publication de la présente décision dans dix publications à son choix ;

qu'enfin elle conclut à la condamnation de la société BEGHIN SAY à lui payer la somme de 100 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société BEGHIN SAY, par conclusions déposées et signifiées le 26 avril 1984, soulève l'irrecevabilité de conclusions soutenues par la société BOUSSAC SAINT FRERES et en tout cas leur défaut de fondement ; qu'elle soutient l'irrecevabilité de

la demande subsidiaire en contrefaçon comme nouvelle en cause d'apel ;

que, par conclusions déposées et signifiées le 4 mai 1984, elle demande qu'il soit dit que la marque 1 153 079 bénéficie des antériorités par rapport à la marque 901 830 de la société BOUSSAC SAINT FRERES, puisqu'elle est le renouvellement régulier de la marque 530 452/246 du 16 avril 1965 dont elle est le titulaire régulier ;

Attendu que la société BOUSSAC SAINT FRERES se prévaut du droit à la marque AU LOTUS en se fondant sur la marque déposée le 28 juin 1943 par la société AGACHE en renouvellement et extension d'un dépôt précédent du 19 juin 1929 ; que, pour l'opposer à la société BEGHIN-SAY, elle fait valoir, d'une part, qu'elle est aux droits de la déposante initiale et que l'autorisation que celle-ci a accordée à la société CARTONNERIE KAYSERSBERG a épuisé son effet avec la disparition de cette dernière ;

que sa prétention subsidiaire est dans le sens que, si ses droits à la marque ne peuvent pas être antérieurs au dépôt du 9 mai 1974, la société BEGHIN-SAY ne pouvait pas utilement se prévaloir d'un dépôt de marque qui n'est intervenu que le 14 avril 1980 ;

Attendu que la société BEGHIN-SAY oppose à la société BOUSSAC SAINT FRERES l'autorisation accordée par la société AGACHE à la société CARTONNERIE DE KAYSERSBERG aux droits de qui elle affirme se trouver ;

que ses prétentions subsidiaires sont dans le sens, soit que la société BOUSSAC SAINT FRERES ne peut pas invoquer de droits antérieurs au 9 mai 1974, auquel cas il y a lieu d'admettre qu'elle même peut se prévaloir d'une marque LOTUS déposée antérieurement, soit, si l'on admet qu'elle a conservé le bénéfice du dépôt de marque de 1943, qu'elle a encouru la déchéance pour défaut d'exploitation ; qu'enfin elle soutient que les articles qu'elle vend sous la marque LOTUS sont distincts de ceux qui sont couverts par la marque dont se prévaut la société BOUSSAC SAINT FRERES ;

SUR L'ACCORD INVOQUE EN LA CAUSE :

Attendu que la CARTONNERIE DE KAYSERSBERG, société anonyme, qui avait acquis la marque LOTUS déposée le 16 avril 1965 par la société DORLAND et GREY, constatant que la société AGACHE était antérieurement titulaire de la marque AU LOTUS, lui a demandé par lettre du 15 septembre 1965, de lui confirmer qu'elle n'opposerait aucune objection à l'utilisation par elle de ladite marque pour des articles en ouate et tissu de cellulose (mouchoirs, serviettes-napperons, papier hygiénique, couches pour bébés, etc...) qu'il y était rappelé que la marque de la société AGACHE couvrait des fils de lin, jute, chanvre et autres fibres : des vêtements

confectionnés en tous genres ; la lingerie de corps et de ménage ;

que la société AGACHE, par lettre du 7 octobre 1965 exprimait l'autorisation suivante : "Désireux de créer entre nos sociétés un climat de collaboration, nous vous donnons volontiers l'assurance que nous n'éleverons aucune objection à l'utilisation de la marque LOTUS par vous-même..." ;

que, le 12 octobre 1965, la CARTONNERIE de KAYSERSBERG prenait acte de l'accord de la société AGACHE pour l'utilisation de la marque LOTUS pour ses articles en tissu de cellulose ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société KAYSERSBERG ait fait apport de son fonds à la société BEGHIN en 1969 et qu'en 1973, il y ait eu fusion au terme de laquelle s'est trouvée constituée la société BEGHIN-SAY qui fabrique et commercialise du papier hygiénique et des couches pour bébés sous la marque LOTUS ; qu'il s'agit de savoir si elle est fondée à le faire en se prévalant de l'accord donné à la société KAYSERSBERG le 7 octobre 1965 par la société AGACHE ;

Attendu que, dans le sens de l'assimilation de ce qui a été conclu les 7 et 12 octobre 1965 à un accord de coexistence ayant valeur d'une transaction assimilable, en application de l'article 2044 du Code Civil, à un jugement, il est fait état des circonstances qui y ont présidé ; que, selon la société appelante, il y avait lieu pour la société KAYSERSBERG d'écarter l'obstacle à l'exploitation qu'elle envisageait lié à l'antériorité de marque de la société AGACHE et, compte tenu de ce que n'apparaissait pas nettement la distinction entre les articles qu'elle entendait produire et commercialiser et ceux que couvrait la marque de cette dernière, de s'assurer de son accord ; qu'il s'est bien agi de prévenir un différend entre les sociétés intéressées ;

Attendu que le caractère ferme de l'engagement souscrit par la société AGACHE est bien dans le sens d'une définition précise des positions respectives d'elle-même et de la société KAYSERSBERG quant à l'utilisation de la marque LOTUS ; que, par ailleurs, s'il est à penser que l'autorisation du 7 octobre 1965 est intervenue de la part de la société AGACHE en considération de ce que le risque de concurrence n'existait pas, il n'en demeure pas moins que la société KAYSERSBERG, qui avait, pourtant, repris la marque LOTUS déposée par la société DORLAND et GREY, a estimé nécessaire l'autorisation qui lui a été accordée ; que la notion d'accord de coexistence répond bien à la réalité de ce qui a été conclu ;

Mais attendu que cet accord est limité quant à sa portée à sa teneur même ; que la lettre du 7 octobre 1965 est bien adressée à la société KAYSERSBERG par l'intermédiaire de ses représentants légaux ; que, formulant la renonciation à toute objection

.../...

à l'utilisation de la marque LOTUS, elle vise comme bénéficiaire de cet engagement ses destinataires envisagés personnellement ; que son libellé : "nous n'éleverons aucune objection à l'utilisation de la marque LOTUS par vous-même" postule son caractère personnel ; qu'en réalité la société AGACHE, qui y a vu la possibilité de créer un climat de collaboration qui, par hypothèse, devait s'établir entre elle et la société KAYSERSBERG telle qu'elle existait alors, a accédé à sa demande ; qu'il ne résulte pas de l'accord conclu "intuitu personae" qu'elle ait accepté de l'être à la société qui la remplacerait ou qui lui succéderait ;

Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté la caducité de l'autorisation d'utilisation de la marque AU LOTUS donnée par la société AGACHE à la société CARTONNERIE DE KAYSERSBERG selon correspondances du 15 septembre, 7 octobre et 12 octobre 1965 ;

SUR L'OPPOSABILITE DE LA MARQUE "AU LOTUS" A LA SOCIETE BEGHIN-SAY

Attendu qu'il est acquis que cette marque, entendue avec l'extension qui lui a été donnée, a été déposée le 28 juin 1948 sous le numéro 13 337 et enregistrée sous le numéro 151 698 alors que la marque LOTUS a été déposée le 16 avril 1965 par la société DORLAND et GREY sous le numéro 530 452 et enregistré sous le numéro 246 212 ;

qu'il est également acquis que la société AGACHE a fait apport de la marque AU LOTUS à la société anonyme P et E DU DONT la raison sociale est devenue, le 12 septembre 1968, GENERAL TEXTILE, puis, le 27 septembre suivant, CONSORTIUM GENERAL TEXTILE qu'enfin cette société a, le 17 avril 1979, pris la dénomination BOUSSAC SAINT FRERES ;

QUE la discussion des parties porte sur la signification du dépôt de marque effectué par le Consortium général textile le 9 mai 1974 sous le numéro 173 224 suivi d'enregistrement sous le numéro 901 830 : dépôt pour renouvellement ou, compte tenu, selon ce que soutient la société BEGHIN-SAY, de ce qu'à cette date le transfert de la marque n'était pas régularisé, dépôt à titre initial ;

que c'est seulement au cas où il y aurait conservé par la société BOUSSAC SAINT FRERES de son droit avec effet à compter du dépôt du 28 juin 1948, que se posent les questions d'opposabilité sur son domaine par la société BEGHIN-SAY et de déchéance pour défaut d'exploitation ;

1 - Attendu que le renouvellement du dépôt de la marque AU LOTUS est intervenu, de la part de la société AGACHE, le 8 juin 1959 ; qu'il valait pour quinze ans de sorte qu'il y avait lieu à nouveau dépôt au plus tard le 7 juin 1974 ; qu'il y a été procédé

par le Consortium Général Textile le 9 mai 1974 ; qu'il s'agit de vérifier si, à cette date, cette société avait qualité pour le faire, si, en d'autres termes, elle était titulaire du droit de propriété sur la marque AU LOTUS et si elle pouvait s'en prévaloir contre les tiers ;

Attendu que, par acte du 22 juillet 1968 a été constaté le dépôt aux minutes de Me GHESQUIERES de l'accord relatif à l'apport par la société AGACHE à la société P et E. DUFOUR, de son actif et, plus particulièrement : 1°) des éléments incorporels y attachés et 2°) des "marques de fabrique, brevets et enseignes désignés audit acte", que l'énumération qui est faite des marques ne comprend pas la marque AU LOTUS ;

que l'acte du même notaire du 10 décembre 1974, se référant à cet accord, précise que les parties : la société fondatrice et financière AGACHE-WILLOT et le Consortium Général Textile reconnaissent que "c'est à tort et par erreur si lors de l'établissement de la convention d'apport partiel... il a été omis de comprendre parmi les marques apportées... : "AU LOTUS" enregistrée à l'I.N.P.I. à PARIS, le 8 juin 1959, sous le numéro 26 283" ; que cet acte a été publié au Registre National des Marques le 16 janvier 1975 ;

Attendu que les premiers juges ont retenu que la rectification opérée le 10 décembre 1974 avait, entre les parties qui y ont procédé, un caractère rétroactif de sorte que la transmission de la marque se situait au 1er janvier 1968 ; qu'il en résulte, selon eux, que le renouvellement de la marque est bien intervenu le 9 mai 1974 ;

Attendu que, comme les premiers juges l'ont retenu, l'acte du 10 décembre 1974 n'a impliqué aucune modification des conditions financières de l'apport constaté par l'acte sous-seings privés du 22 juillet 1968 et mis au rang des minutes du notaire ; que son caractère rectificatif doit, entre les parties, être reconnu, par suite, c'est avec raison qu'ils retiennent que la transmission de la marque est, entre elles, intervenu avec effet au 1er janvier 1968 ; que la question se limite, ainsi, au point de savoir si le retard dans la publication de cet acte entraîne pour conséquence qu'il n'a d'existence à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est intervenue ;

Attendu que l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 dispose que "toute modification au droit portant sur la marque ne sera opposable aux tiers que par mention au Registre National des Marques" ; qu'il résulte de ce texte que, tant que la mention n'est pas intervenue, la modification, notamment quant au titulaire de sa propriété, ne peut pas être opposée par celui qui en est devenu propriétaire aux tiers, non pas que, à leur égard, l'acquisition prend la date de la mention ; qu'en d'autres termes, à parti:

de celle-ci, l'accord entre le cédant et le cessionnaire doit être considéré comme acquis à leur égard avec toutes les données qui le caractérisent ;

Attendu, en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que le dépôt du 9 mai 1974 valait, au profit de la société BOUSSAC SAINT FRERES, à titre de renouvellement ;

2 = Attendu que la comparaison des marques respectives de la société BOUSSAC SAINT FRERES et de la société BEGHIN-SAY fait ressortir que la marque de celle-ci couvre les articles de lingerie hygiénique pour bébés, notamment les couches, la lingerie, le linge de lit, le linge de table et que celle de celle-là vise "des fils de lin, chanvre, jute et autres fibres, vêtements confectionnés en tous genres, lingerie de corps et de ménage" ;

qu'il apparaît ainsi que les revendications respectives des sociétés se superposent au moins pour partie quant à la lingerie pour bébés, à la lingerie dans son ensemble et à la lingerie de ménage ;

Attendu que, dans les faits, la société BEGHIN-SAY fait valoir que son exploitation se limite au papier hygiénique, aux couches pour bébés et aux mouchoirs ; que les éléments fournis en la cause ne sont pas suffisants pour permettre une détermination précise de l'empiètement réalisé dans les faits par la société BEGHIN-SAY sur le domaine de la marque dont la société BOUSSAC SAINT-FRERES ; qu'il n'en subsiste pas moins, d'une part, que la société CARTONNERIE DE KAYSERSBERG a sollicité et obtenu l'autorisation exprimée par la lettre du 7 octobre 1963 à raison de l'antériorité qu'elle admettait au profit de la société AGACHE et, d'autre part, que la société BEGHIN-SAY a fait procéder à l'inscription au Registre National des Marques le 28 février 1972 pour la raison qu'elle estimait nécessaire de sauvegarder son "droit d'utiliser la marque LOTUS pour des articles en ouate et tissu de cellulose" ;

Attendu qu'il subsiste que la société BEGHIN-SAY a, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, persisté dans l'utilisation de la marque AU LOTUS alors qu'elle était sans droit à le faire ; que, le principe même de l'empiètement étant acquis, il y avait bien lieu de prescrire une expertise en vue de vérifier dans quelle mesure il s'est réalisé ; qu'il est à noter que la société appelante ne remet pas en question la limitation de la période à considérer, période qu'ils font partir du 16 janvier 1975 et qu'il ne peut pas être statué au delà de ses prétentions ;

3 = Attendu que la société BEGHIN-SAY invoque la déchéance, prévue par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, à l'encontre du propriétaire d'une marque qui ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq

Attendu que la société BOUSSAC SAINT FRERES n'administre pas la preuve d'une exploitation par elle-même de la marque qu'il échet de rechercher si l'exploitation poursuivie par la société BEGHIN-SAY doit être considérée comme réalisée par un tiers dans les conditions requises par le texte susrappelé ;

Attendu que le fait même de l'exploitation de la marque par celle-ci ne peut qu'être admis puisque c'est précisément pour la continuer qu'elle a pris l'inscription du 28 février 1972 qu'il apparaît qu'elle s'est à tort prévalu de l'autorisation accordée à la société CARTONNERIE DE KAYSERSBERG ; qu'il n'en demeure pas moins que, dans une mesure à préciser, il y a eu utilisation de la marque ;

Attendu qu'il serait anormal que la société BOUSSAC SAINT-FRERES qui a subi de la part de la société BEGHIN-SAY, une atteinte à son droit dans la mesure même où son brevet a été utilisé, ne puisse pas s'en prévaloir pour soutenir qu'au minimum la condition de la déchéance, à savoir le non-usage de la marque, n'est pas remplie ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à ce qu'ont apprécié les premiers juges, d'écarter la déchéance invoquée en la cause ; qu'il y a, ainsi, lieu à confirmation du jugement entrepris ;

SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :

Attendu que, de ce qui précède, il résulte que celle de la société BEGHIN-SAY doivent être rejetées ;

Attendu que la société BOUSSAC SAINT-FRERES a été amenée à exposer des frais irrénérables qu'il serait inéquitable de laisser définitivement à sa charge, frais qu'il échet d'évaluer à la somme de 50 000 F ;

PAR CES MOTIFS

confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

dit qu'il sortira son plein et entier effet de droit,

déboute la société BEGHIN-SAY de ses demandes complémentaires,

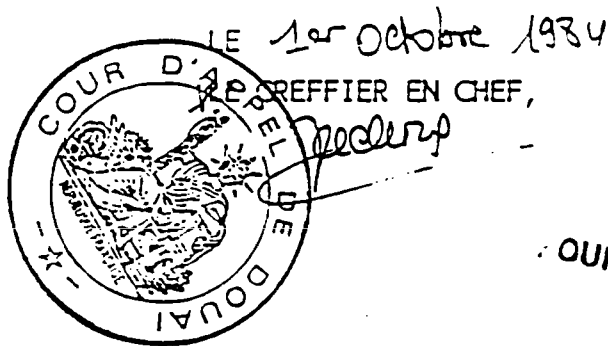
la condamne à payer à la société BOUSSAC SAINT-FRERES la somme de 50 000 F à titre de remboursement de frais irrépétibles

la condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me MASUREL dans les conditions définies par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

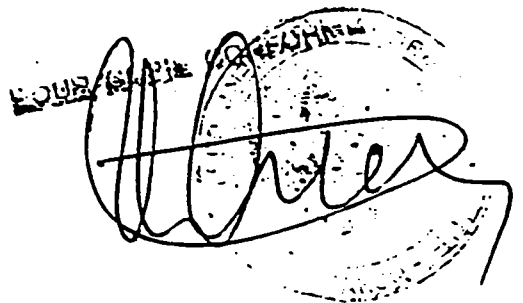
EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution. Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur le Président et le Greffier.

Pour COPIE CERTIFIEE CONFORME, délivrée en 11 pages à
Me Masurel par le GREFFIER EN CHEF de la COUR D'APPEL
 DE DOUAI, soussigné.



POUR COPIE CERTIFIEE
 CONFORME
 G. MASUREL



ANNEXE 8 :

INEDIT, COUR D'APPEL DE PARIS 29 MARS 1989

N° Répertoire Général : 86-018052

S/ RENVOI APRES CASSATION
(arrêt C.C. du 24.6.86)

d'un arrêt rendu le 25.9.1984
par la COUR D'APPEL de DOUAI
(1ère Chambre)

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 3 JUIN 1988

COUR D'APPEL DE PARIS - AUDIENCE SOLENNELLE

2 CHAMBRES REUNIES
1^{re} chambre, section A

ARRÊT DU 29 MARS 1989

IN° . 26 pages

PARTIES EN CAUSE

1° - La société BEGHIN SAY

société anonyme dont le siège est
à THUMERIES (59) - agissant pour-
suites et diligences de son Pré-
sident Directeur Général domicilié
en cette qualité audit siège

APPELANTE

Représentée par la SCP d'Avoués
BOMMART-FORSTER
Assistée de M° Paul MATHELY, Avocat

2° - la société KAYSERSBERG

société anonyme dont le siège est
Route de Lapoudroie
68240 - KAYSERSBERG

DEMANDERESSE A L'INTERVENTION

Représentée par la SCP d'Avoués
BOMMART-FORSTER
Assistée de M° Paul MATHELY, Avocat

3° - La société BOUSSAC SAINT FRERES

société anonyme dont le siège est
à FLIXECOURT (80) - agissant pour
suites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en ce
qualité audit siège

INTIMEE

DEFENDERESSE A L'INTERVENTION

Représentée par la SCP d'Avoués
Assistée de M° Paul MATHELY, Avocat

COPIE DELIVREE
de simple renseignement

4°- M. CHASSAGNON

Pris en qualité d'administrateur judiciaire de la
société BOUSSAC SAINT FRERES - demeurant 22 Avenue
Victoria à PARIS 1er -

5°- M. FRANCOIS

pris en qualité de co-syndic au règlement judiciaire
de la société BOUSSAC SAINT FRERES - demeurant 2, rue
du Maréchal Leclerc à LA MADELEINE (Territoire de
Belfort) -

6°- M. DARROUSEZ

pris en qualité de co-syndic au règlement judiciaire
de la société BOUSSAC SAINT FRERES - demeurant 22 Ave-
nue Victoria à PARIS 1er -

INTIMES

Représentés par M° MOREAU, Avoué
Assistés de M° Philippe COMBEAU, Avocat

COMPOSITION DE LA COUR

(Lors des débats et du délibéré)

M. BONNEFONT, Président de Cham bre le plus ancien
en remplacement de Madame le Premier
Président légitiment empêchée,

1ère CHAMBRE -A-

Mme. MARTZLOFF, Président,
Mme. HANNOUN, Conseiller,

4ème Chambre -B-

Mme. BETEILLE, Conseiller,
M. GOUGE, Conseiller,

GREFFIER: Madame TOUSSAINT ,Greffier Divisionnaire,
- en l'absence de M. le Greffier en Chef
légitimement empêché.- et ayant assisté aux
débats.

MINISTERE PUBLIC

représenté aux débats par Monsieur DELAFAYE,
Avocat Général auquel le dossier a été communiqué et
qui a développé ses conclusions écrites-

Ch 1°/A

date 29.3.

DEBATS: aux audiences publiques et solennelles tenues les 22 novembre 1988 et 26 janvier 1989.

ARRET: Contradictoire.

FAITS ET PROCEDURE AVANT CASSATION

Le 8 juin 1959, la société Etablissements AGACHE- SA. de PERENCHIES (ci-après AGACHE) déposait en renouvellement de dépôts antérieurs la marque dénominate "AU LOTUS" désignant dans les classes 23,24 et 25 " fils de lin, chanvre, jute et autres fibres, vêtements confectionnés en tous genres, lingerie de corps et de ménage".

Informée des droits d'AGACHE sur la marque susvisée, la Cartonnerie de KAYSERSBERG lui adressait le 15 septembre 1965 un courrier lui faisant connaître son intention de commercialiser sous la marque "LOTUS" des articles en ouate et tissu de cellulose (serviettes-napperons, mouchoirs, papier hygiénique, couche pour bébé etc...) et lui demandant de confirmer qu'elle n'élèverait aucune objection à l'utilisation de "LOTUS" pour leurs articles précités, elle ajoutait : " il nous intéresserait également de savoir si vous seriez disposés, le cas échéant, à nous céder votre marque LOTUS avec les droits d'antériorité qui y sont attachés".

Dans sa lettre en réponse du 7 octobre 1965, AGACHE indiquait : " Désireux de créer entre nos sociétés un climat de collaboration, nous vous donnons volontiers l'assurance que nous n'élèverons aucune objection à l'utilisation de la marque LOTUS par vous-même. Toutefois , il va de soi que de votre côté vous vous engagez à ne pas faire opposition aux utilisations que nous pourrions faire de notre propre marque. Vous soulevez également la question de la cession éventuelle de cette marque "LOTUS", ce qui pose évidemment des problèmes un peu plus compliqués que nous allons étudier. Nous restons à votre entière disposition pour les examiner avec vous dès que vous le jugerez utile."

Prenant acte de l'accord et remerciant AGACHE, un courrier du 12 octobre 1965 de la Cartonnerie de KAYSERSBERG annonçait que son secrétaire général se rendrait à LILLE dans la dernière semaine d'octobre pour examiner les bases d'une collaboration dont le principe avait déjà été abordé avec Gilles CRESPEL, un dirigeant de AGACHE.

En fait aucune concrétisation ne devait être donnée aux projets de coopération et la demande de KAYSERSBERG concernant l'éventuelle acquisition de la marque de AGACHE restait sans suite.

La Cartonnerie de KAYSERSBERG n'allait cependant pas tarder à se créer des droits sur la dénomination " LOTUS" puisque le 15 décembre 1965 elle se faisait céder par la société DORLAND et GREY une marque 530 452 / 246 212 et un dépôt international 303 349 d'octobre 1965.

Ch 1°/A

date 29 . 3.

La marque française, déposée le 16 avril 1965, mentionnait : "articles de lingerie hygiénique pour bébé, notamment couches; lingerie, notamment mouchoirs, serviettes; papier hygiénique et rouleaux de cuisine. Ces articles sont de préférence, à base de ouate de cellulose et présentés sous une enveloppe en tissu non tissé".

A partir de 1967 étaient commercialisés sous la dénomination LOTUS des papiers hygiéniques, couches pour bébé et mouchoirs par la Compagnie de KAYERSBERG (ex- Cartonnerie) qui ayant changé de nom en 1966, était absorbée le 2 janvier 1969 par la société BEGHIN, elle-même devenue BEGHIN-SAY le 13 juillet 1973. C'est cette dernière société qui le 3 avril 1980 procédait au renouvellement de la marque acquise en 1965 de DORLAND et GRAY.

Cependant, après l'absorption de la Compagnie de KAYERSBERG à la date précitée, la société BEGHIN-SAY s'était estimée bénéficiaire de l'autorisation accordée par AGACHE en septembre - octobre 1965 et elle avait le 28 février 1972 demandé l'inscription au Registre National des Marques de la convention résultant de l'échange de lettres prérappelé, cette inscription ayant reçu le N° 79 905.

De son côté, AGACHE avait par acte du 22 juillet 1968 apporté l'intégralité de l'établissement industriel et commercial de filature, tissage, corderie, filterie à la SA. P.E. DUFOUR qui avait ainsi reçu la jouissance au 1er janvier 1968 de droits incorporels estimés à 183 083 661,54 F. et qui comprenaient tous les brevets, enseignes et marques de fabrique de AGACHE sans aucune réserve. Toutefois, la liste des marques figurant dans l'acte était, par suite d'omissions, incomplète. Cette erreur matérielle, comme plusieurs autres, conduisait à l'établissement d'actes rectificatifs dont l'un, dressé le 10 décembre 1974 par GHESQUIERES, notaire à TOURCOING, ajoutait 7 marques dont "AU LOTUS" à celles énumérées dans la convention du 22 juillet 1968. Il était bien précisé que cette rectification ne changeait rien aux prix des droits incorporels tel que fixé dans l'acte d'apport.

L'acte du 10 décembre 1974 était inscrit au Registre National des Marques le 16 janvier 1975 sous les N° 92 324 à 92 326 et ce par le Consortium Général Textile (ex-société DUFOUR). Mais avant même que l'acte rectificatif ait été établi et inscrit, il avait fallu renouveler la marque " AU LOTUS " dont le dépôt, remontant au 8 juin 1959 , n'était valable que jusqu'au 8 juin 1974. Cette formalité avait été accomplie le 9 mai 1974 par le Consortium Général Textile, le nouveau dépôt, inscrit sous le numéro d'enregistrement 901 830, couvrant les mêmes produits que précédemment.

C'est dans les conditions relatées ci-dessus que le litige allait naître.

Le 11 mars 1977, le Cabinet BUGNION, conseil en propriété industrielle, adressait à BEGHIN-SAY une lettre indiquant qu'un contrôle de routine avait amené à constater l'existence de l'inscription de l'accord de 1965 prise par BEGHIN le 28 octobre 1972. Agissant au nom du Consortium Général Textile, le signataire rappelait que le destinataire de la lettre de AGACHE du 7 octobre 1965 était KAYSERSBERG et non BEGHIN et il concluait: "...vous voudrez bien vous considérer comme non autorisés par les Ets. AGACHE et leurs ayants-droit, le Consortium Général Textile, à vous prévaloir de l'autorisation donnée par le courrier du 7 octobre 1965."

. BEGHIN SAY ayant persisté dans la commercialisation des produits LOTUS, la société BOUSSAC SAINT FRERES, dénomination sociale adoptée par le Consortium Général Textile le 17 avril 1979, assignait par exploit du 2 mai 1980 la société BEGHIN SAY. Elle demandait au Tribunal de juger que cette dernière en tant qu'ayant absorbé la Cartonnerie de KAYSERSBERG n'avait pas qualité à se prévaloir du droit d'utiliser la marque LOTUS

Ch 1°/A
date 29.3

pour des articles en ouate et tissu de cellulose, et d'ordonner la résiliation de ce droit consenti par AGACHE à KAYSERSBERG.

La défenderesse qui concluait au débouté, priait le Tribunal de dire que BOUSSAC SAINT FRERES ne pouvait invoquer des droits sur la marque AU LOTUS déposée le 9 mai 1974 qu'à compter de cette dernière date s'agissant d'un dépôt effectué par le Consortium Général Textile qui n'était pas alors à l'égard des tiers l'ayant-causé de AGACHE puisque le transfert de la marque AU LOTUS par AGACHE au Consortium ne s'était opéré que par l'acte du 10 décembre 1974 inscrit au Registre National des Marques le 16 janvier 1975, et en conséquence dire que BOUSSAC SAINT FRERES ne pouvait opposer sa marque "AU LOTUS" à BEGHIN SAY, propriétaire des droits antérieurs sur la marque "LOTUS" déposée le 16 avril 1965 et dont la demande de renouvellement avait été déposée à l'INPI le 14 avril 1980.

De plus la déchéance de la marque " AU LOTUS" était demandée pour défaut d'exploitation par BEGHIN SAY.

Dans des conclusions additionnelles, la demanderesse priait le Tribunal, au cas où il n'estimerait pas devoir prononcer la résiliation précédemment sollicitée par elle, de condamner BEGHIN SAY au versement d'une redevance de 10% en la disant due à compter de l'absorption de KAYSERSBERG par BEGHIN SAY. Elle réclamait une provision de 5 Millions de francs.

De son côté, BEGHIN SAY, concluant au rejet de toutes les prétentions de BOUSSAC SAINT FRERES, demandait au Tribunal de dire que l'accord du 7 octobre 1965 constituait une renonciation définitive au droit d'opposer "AU LOTUS".

La mise en règlement judiciaire de BOUSSAC SAINT FRERES conduisait les syndics FRANCOIS et DARROUSEZ à intervenir dans l'instance ainsi que CHASSAGNON, administrateur judiciaire provisoire. Tous trois reprenaient

Ch 1°/A
date 29.3.8

les moyens développés dans l'assignation et les écritures de BOUSSAC SAINT FRERES.

Par jugement du 20 octobre 1982, le Tribunal de Grande Instance de LILLE avait entre autres dispositions:

- constaté la caducité depuis mai-juin 1966 de l'autorisation d'utilisation de la marque "AU LOTUS" donnée par AGACHE à la Cartonnerie de KAYSERSBERG selon correspondance des 15 septembre et 12 octobre 1965;

- déclaré la société BOUSSAC SAINT FRERES titulaire de la marque "AU LOTUS" et constaté que la société BEGHIN SAY a utilisé, sans droit ni titre, ladite marque et ce, depuis le 16 janvier 1975, date d'inscription de l'apport de la marque à BOUSSAC SAINT FRERES;

- dit n'y avoir lieu à condamnation de BEGHIN SAY au paiement d'une provision sur le préjudice allégué;

- avant dire droit sur l'indemnisation due, désigné Jean CLARA en qualité d'expert avec mission de se faire communiquer la comptabilité de BEGHIN SAY à partir du 16 janvier 1975, d'évaluer la part du chiffre d'affaires de la société concernée par l'utilisation de la marque AU LOTUS et de proposer un mode de calcul de l'évaluation de l'indemnité d'utilisation de la marque, en égard aux usages en la matière.

x

Ayant interjeté appel de cette décision, BEGHIN SAY reprenait devant la Cour de DOUAI sa prétention tendant à ce que l'accord de septembre-octobre 1965 soit regardé comme constituant une transaction irrévocable dont le bénéfice lui avait été transmis par KAYSERSBERG. Subsidiairement, elle demandait que dans l'hypothèse où il serait admis que BOUSSAC SAINT FRERES avait conservé les droits à la marque, il fût dit qu'ils n'étaient pas opposables à l'exploitation qu'elle-même en faisait puisqu'elle portait sur des produits non couverts par le dépôt de "AU LOTUS".

Ch 1°/A

date 29.3

Intimés, BOUSSAC SAINT FRERES ainsi que CHASSAGNON FRANCOIS et DARROUSSEZ ès-qualités concluaient à la confirmation de la décision attaquée notamment en ce qu'elle avait écarté la sanction de la déchéance requise par BEGHIN SAY pour non-usage de la marque. Subsidi-
airement, ils demandaient à la Cour , au cas où cette sanction serait appliquée, de dire qu'en procédant le 14 avril 1980 au dépôt de la marque LOTUS 1 153 079 et en exploitant cette marque pour les produits désignés autres que les papiers hygiéniques, BEGHIN SAY avait porté atteinte à la marque 901 830, et de lui faire défense d'employer la dénomination LOTUS pour des vêtements et de la lingerie de corps et de maison, quelle qu'en soit la texture. Ils sollicitaient diverses mesures de protection et de réparation, en particulier la radiation de l'enregistrement correspondant au dépôt du 14 avril 1980 en ce qui concerne les articles sus-visés.

Le 25 septembre 1984, la Cour d'Appel de DOUAI rendait un arrêt confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboutant BEGHIN SAY de ses demandes complémentaires.

LA CASSATION

Par son arrêt du 24 juin 1986, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi formé par BEGHIN SAY, a annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de PARIS.

Elle a statué comme suit sur le premier moyen:

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques;

Attendu que pour décider que la société

Ch .1°/ A

date 29.3.89

BEGHIN SAY avait utilisé sans droit ni titre la marque "AU LOTUS" depuis le 16 janvier 1975 et après avoir souverainement retenu entre les parties le caractère rétroactif de la transmission de cette marque, la Cour d'appel énonce qu'à partir de la mention au registre national des marques de la cession d'une marque, l'accord entre le cédant et le cessionnaire doit être considéré comme acquis à l'égard des tiers avec toutes les données qui le caractérisent.

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le dépôt effectué le 9 mai 1974 par la société Consortium Général Textile n'avait pu constituer un renouvellement de la marque "AU LOTUS" opposable à la société BEGHIN SAY, titulaire de la marque "LOTUS" qui n'avait pas été annulée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, l'arrêt de cassation énonce :

VU l'article de la loi du 31 décembre 1964 :

Attendu que, selon ce texte, est déchu de ses droits le propriétaire d'une marque qui ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon non équivoque pendant cinq ans ;

Attendu que pour écarter la déchéance de la marque " AU LOTUS" invoquée par la société BEGHIN SAY, la Cour d'Appel, en l'absence d'exploitation par le titulaire , la société BOUSSAC SAINT FRERES, retient une utilisation de cette marque par la société BEGHIN SAY qui se prévalait à tort de l'autorisation accordée à la société Cartonnerie de KAYSERSBERG;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le société BEGHIN SAY exploitait sa marque "LOTUS" et non la marque " AU LOTUS" de la société BOUSSAC SAINT FRERES et que l'exploitation d'une marque enregistrée analogue à une autre marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Ch 1°/A

date 29.3.89

L'APPEL APRES CASSATION

Comme suite à l'arrêt de cassation, BEGHIN SAY a saisi cette Cour par déclaration d'appel du 12 novembre 1986.

Elle a conclu qu'il plaise à la Cour infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE et statuant à nouveau :

- 1- dire qu'aux termes de l'accord constitué par l'échange de lettres des 15 septembre 1965, AGACHE s'est engagé à n'élever aucune objection à l'utilisation de la marque LOTUS par KAYSERSBERG; que cette stipulation est un accord de coexistence ayant le caractère transactionnel et par conséquent définitif et irrévocable, et qui ne comporte pas de disposition lui donnant sans équivoque le caractère intuitu personae; qu'elle a donc été transmise par la société KAYSERSBERG à BEGHIN, son successeur à titre universel;
- 2- juger, conformément à l'arrêt de cassation du 24 avril 1986, que le dépôt de la marque AU LOTUS effectuée par le Consortium Général Textile le 9 mai 1974 ne peut valoir comme renouvellement du dépôt de cette marque du 8 juin 1959 au nom de la société AGACHE car à la date du 9 mai 1974 le Consortium n'avait pas à l'égard des tiers, en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964, la qualité de cessionnaire, qu'en conséquence les droits de BOUSSAC SAINT FRERES sur la marque AU LOTUS ne peuvent remonter qu'au 9 mai 1974 de sorte que les droits de BEGHIN SAY sur la marque LOTUS remontant au 16 avril 1965 leur sont antérieurs;
- 3- dire, conformément à l'arrêt de cassation du 24 juin 1986 que la marque AU LOTUS de

Ch 1°/A

date 29.3.

BOUSSAC SAINT FRERES a été inexploitée dans les 5 ans précédant la demande en déchéance formée par BEGHIN SAY dans ses conclusions du 28 octobre 1980 et qu'en conséquence BOUSSAC SAINT FRERES doit être déclarée déchue de ses droits pour défaut d'exploitation en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée;

4- en conséquence, débouter BOUSSAC SAINT FRERES de toutes ses prétentions;

5-dire que BOUSSAC SAINT FRERES a agi abusivement et la condamner au paiement d'une indemnité de 500 000 Francs et d'une somme de 300 000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante demande en outre la mise hors de cause de CHASSAGNON, FRANCOIS et DARROUSEZ vu le jugement d'homologation ~~en jugement~~ du 11 octobre 1985 du Tribunal de Commerce de LILLE devenu définitif;

Intimée, BOUSSAC SAINT FRERES, qui sollicite également la mise hors de cause de CHASSAGNON, FRANCOIS et DARROUSEZ, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la caducité de l'autorisation d'utilisation de la marque AU LOTUS donnée par AGACHE à KAYSERSBERG, en priant toutefois la Cour de dire que cette caducité est intervenue à partir du 2 janvier 1969, date à laquelle la Cartonnerie de KAYSERSBERG a cessé d'exister et non, comme indiqué par erreur dans le jugement, depuis mai/juin 1966;

De plus elle demande que soit prononcée la nullité de la marque LOTUS 530 452 /246 212 déposée le 16 avril 1965 et que KAYSERSBERG avait acquise en fraude des droits de AGACHE et qu'il soit en conséquence jugé que BEGHIN SAY ne dispose plus d'aucun droit sur la marque LOTUS dont le dépôt a été renouvelé le 14 avril 1980, et qu'en tout état de cause, BEGHIN SAY

Ch 1°/A
date 29.3.1

ne peut se prévaloir à l'encontre des droits de BOUSSAC SAINT FRERES sur la marque " AU LOTUS", d'un droit quelconque sur la marque "LOTUS".

Elle conclut donc à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a constaté que BEGHIN SAY a utilisé, sans droit ni titre, la marque LOTUS et ce depuis le 16 janvier 1975, date à laquelle a été inscrit au Registre National des Marques l'acte rectificatif dressé par GHESQUIERES, notaire, en ce qui concerne la marque AU LOTUS.

Demandant enfin la confirmation du jugement sur les dispositions relatives à l'expertise et sur le rejet de l' action en déchéance formée par BEGHIN SAY à laquelle elle oppose une excuse légitime de non-exploitation de la marque AU LOTUS, elle sollicite la somme de 100 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions responsives, l'appelante prie la Cour de juger que la demande de BOUSSAC SAINT FRERES en nullité de l'acte d'acquisition du 20 décembre 1965 de la marque LOTUS est irrecevable comme prescrite et qu'en tout état de cause elle est mal fondée, aucune fraude n'ayant été commise. Elle conteste l'excuse légitime par laquelle BOUSSAC SAINT FRERES prétend légitimer le défaut d'exploitation de la marque AU LOTUS.

Sur ce dernier point, BOUSSAC SAINT FRERES réplique que par application de l'article 5c-2 de la Convention d'Union de Paris la marque AU LOTUS doit être considérée comme ayant été exploitée sous la forme LOTUS par BEGHIN SAY, la suppression du mot AU n'altérant pas le caractère distinctif essentiel de cette marque.

De son côté , BEGHIN SAY soutient qu'est irrecevable comme nouvelle en appel la demande de BOUSSAC SAINT FRERES tendant à la nullité de la cession de la marque LOTUS intervenue le 20 décembre 1965.

Ch 1°/A...

date 29.3.8

D'autre part, la SA. KAYSERSBERG, qui s'est reconstituée et qui a reçu de BEGHIN SAY la propriété de la marque LOTUS par un acte d'apport partiel d'actif du 6 novembre 1987 inscrit le 25 novembre 1987 au Registre National des marques sous le N° 026 359, prie la Cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance et de lui adjuger le bénéfice des conclusions précédemment signifiées par BEGHIN SAY et auxquelles elle s'associe.

Les ultimes conclusions de BOUSSAC SAINT FRERES reprennent à l'encontre de BEGHIN SAY et de KAYSERSBERG les prétentions développées dans ses précédentes écritures.

SUR CE LA COUR

qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jugement critiqué et aux écritures d'appel.

Considérant qu'en raison de l'homologation du concordat obtenu par BOUSSAC SAINT FRERES, il échet de prononcer la mise hors de cause des syndics et administrateur désignés dans la procédure collective.

Considérant qu'il sera donné acte à KAYSERSBERG de son intervention dans l'instance.

SUR LE PRETENDU ACCORD DE COEXISTENCE A CARACTERE TRANSACTIONNEL

Considérant qu'il résulte des articles 2044 et suivants du Code Civil que la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, implique des concessions réciproques, ce qui justifie qu'elle ne soit dans certains cas possible que dans le respect de conditions fixées par la loi.

Ch 1°/A

date 29.3.

Considérant qu'en matière de marques l'accord dit de coexistence constitue une transaction au sens de l'article 2044 précité; qu'il est donc bien irrévocable mais n'a lieu d'intervenir que pour trancher un litige potentiel dont la solution judiciaire apparaît difficilement prévisible soit que l'imitation d'une marque par l'autre soit discutable soit que le même signe protège des produits différents mais dont la similarité pourrait être invoquée; que la recherche d'une coexistence non conflictuelle conduit à des rectifications des domaines de protection des marques en cause dont les titulaires peuvent notamment être amenés à renoncer à l'emploi pour des objets particuliers.

Considérant qu'en l'espèce il s'impose de constater

- que les correspondances échangées en septembre-octobre 1965 témoignent de relations amicales entre AGACHE et KAYSERSBERG et non d'un antagonisme annonciateur d'un contentieux,

- qu'il n'y avait donc pas de conflit et qu'aus-
si bien il ne pouvait y en avoir dès lors que la dénomination LOTUS étant la reproduction servile de l'unique élément distinctif de la marque AU LOTUS et les articles visés par KAYSERSBERG dans sa demande d'autorisation étant, sauf les papiers hygiéniques, compris dans le dépôt de ladite marque, KAYSERSBERG n'aurait rien pu opposer au grief de contrefaçon si elle s'était risquée à commercialiser des produits LOTUS sans l'accord de AGACHE; dès lors encore que cette commercialisation n'ayant pas commencé, KAYSERSBERG ne pouvait tirer d'une exploitation de la dénomination LOTUS un intérêt à agir en déchéance de la marque AU LOTUS.

- qu'en conséquence, dépourvue de tout droit, KAYSERSBERG n'était pas en situation d'en faire un quelconque abandon pouvant servir de contrepartie à une renonciation de AGACHE à partie des droits que lui conférerait son dépôt;

Ch 1°/A
date 29.3.

- qu'il est du reste fort clair, à la lecture du courrier du 7 octobre 1965, que AGACHE ne consentait à aucune restriction à la faculté qu'elle entendait garder d'utiliser sa marque AU LOTUS pour les objets énumérés dans l'enregistrement.

Considérant donc que l'accord donné par AGACHE n'emportait pas transaction et n'organisait pas une coexistence de marques d'ailleurs sans objet puisque KAYSERSBERG n'était propriétaire d'aucun enregistrement; qu'en réalité, il faut l'analyser en une licence concédée gratuitement pour une durée non précisée dans les documents contractuels et qui était par suite indéterminée ; que chaque partie pouvait y mettre fin sous réserve d'un préavis convenable ; que l'engagement de AGACHE n'étant pas perpétuel, elle était libre de s'en délier quand elle le jugerait bon, spécialement dans l'hypothèse où elle déciderait de commercialiser des produits AU LOTUS dont la similarité avec les articles LOTUS risquerait d'entraîner des difficultés ; qu'il est par ailleurs fort clair que l'autorisation gratuite donnée par AGACHE l'avait été en fonction des activités respectives des deux sociétés et des rapports confiants établis entre leurs directions si bien qu'elle perdait sa validité dès lors que surviendrait dans la vie sociale de KAYSERSBERG un changement qui donnerait à AGACHE de nouveaux partenaires avec le risque que cela comportait d'orientation commerciales modifiées dans un sens contraire à la vision qu'elle avait eue de ses intérêts lors de l'accord; qu'il suit de là que l'autorisation, qui n'avait rien d'irrévocable même au profit de KAYSERSBERG, présentait un caractère intuitu personae et ne pouvait donc bénéficier à BEGHIN en tant que successeur à titre universel;

Considérant que l'autorisation gratuite d'utilisation de la dénomination LOTUS sera en conséquence déclarée caduque à la date où son absorption par BEGHIN a mis fin à l'existence de KAYSERSBERG soit le 2 janvier 1969 et non, comme l'a dit le Tribunal, en mai-

Ch 1°/
date 29.3.85

juin 1965.

SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE L'ACQUISITION DE LA MARQUE LOTUS

Considérant que l'argument tiré par BOUSSAC SAINT FRERES du caractère frauduleux de l'acquisition faite par KAYSERSBERG de la marque LOTUS est un moyen venant à l'appui des prétentions déjà soumises aux premiers juges et qui tendaient à faire écarter celles de l'adversaire notamment en ce qui concerne la validité de ladite marque; que la demande en nullité ne saurait donc être déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile interdisant les demandes nouvelles en appel ;

Considérant que BEGHIN SAY et KAYSERSBERG opposent à la recevabilité de la demande l'article 189bis du Code de Commerce aux termes duquel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes; qu'à l'évidence le texte précité n'est pas applicable à une demande en nullité d'une marque dont la prescription est trentenaire conformément aux dispositions de l'article 2262 du Code Civil;

Que la demande en nullité sera donc examinée au fond;

Considérant que AGACHE n'ayant pas accédé au souhait d'acquérir la marque AU LOTUS exprimé par KAYSERSBERG, celle-ci aurait pu renoncer au bénéfice d'une autorisation d'utilisation gratuite mais précaire qui ne lui procurait aucune sécurité juridique, que n'en ayant rien fait, elle avait accepté les inconvénients de la situation découlant de cette autorisation et, sauf à manquer à la loyauté envers le co-contratant, ne pouvait en rechercher la consolidation par des agissements de nature à affaiblir les droits de AGACHE sur sa marque.

Ch. 1^{re}/A.

date 29.3.8

Considérant cependant que KAYSERSBERG est devenue propriétaire d'une marque LOTUS seulement deux mois après l'accord obtenu de AGACHE; que les lettres échangées en septembre-octobre 1965 ne font aucune allusion à un dépôt ~~marque~~ sur le point d'être acquis par KAYSERSBERG; que d'autre part, rien n'établit qu'entre ledit accord et l'acte d'acquisition passé le 15 décembre avec DORLAND et GREY, KAYSERSBERG ait informé AGACHE de son projet; qu'au demeurant, cela n'est même pas allégué par KAYSERSBERG qui a ainsi laissé AGACHE dans l'ignorance d'un fait nouveau qu'elle aurait eu le plus grand intérêt à connaître parce qu'il modifiait les conditions de l'emploi de la dénomination LOTUS en le libérant d'une totale dépendance à l'égard du bon⁺ ~~marque AU LOTUS~~; qu'une telle dissimulation maintenait AGACHE dans la croyance que cet emploi s'effectuait⁺ en vertu de son autorisation alors qu'il s'appuyait aussi sur un droit de marque.

⁺ vouloir de AGACHE

⁺ uniquement ./.

Considérant que ne percevant pas l'ambiguïté de la situation, AGACHE et ses successeurs ont laissé KAYSERSBERG puis BEGHIN et BEGHIN SAY utiliser une marque dont, faute d'avoir leur attention attirée sur son existence, ils ne pouvaient déceler le caractère contrefaisant et dont l'emploi était gros de risques pour leurs propres droits, ainsi affectés d'une vulnérabilité d'autant plus redoutable qu'ils n'en avaient pas conscience; que la moindre négligence lors du renouvellement du dépôt AU LOTUS (retard ou omission de la mention du renouvellement) pourrait faire perdre son antériorité à leur marque au profit de LOTUS, devenue marque première; que de plus, dès lors que l'exploitation du signe LOTUS se rattachait à un droit appartenant à KAYSERSBERG, il n'était pas exclu que celle-ci s'en fit une arme en vue d'une déchéance des droits sur la marque AU LOTUS.

Considérant qu'il y a lieu de conclure sur ce point qu'en se rendant propriétaire de la marque LOTUS,

Ch. 1°/A.

date 29.3.8

KAYSERSBERG a suivi son intérêt propre au mépris des droits de AGACHE sur la marque AU LOTUS contre lesquels ses agissements étaient dirigés et dans des circonstances particulièrement répréhensibles puisque leur efficacité était favorisée par l'autorisation qui lui avait été consentie et dont l'inscription au Registre National des Marques en 1972 est très significative des avantages que BEGHIN SAY en attendait encore à cette époque.

Considérant qu'accomplie dans un esprit de tromperie et de duplicité, l'acquisition de la marque LOTUS par KAYSERSBERG est frauduleuse .

Considérant que dans la mise en oeuvre de la règle " la fraude corrompt tout " la sanction adéquate est celle qui remet les choses en l'état où elles se trouvaient avant l'acte frauduleux dont elle annihile les effets dommageables; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de BOUSSAC SAINT FRERES en nullité de la cession de la marque LOTUS faite par DORLAND et GREY à KAYSERSBERG et jugé que BEGHIN SAY ne dispose d'aucun droit sur ladite marque dont elle a renouvelé le dépôt.

SUR LES DROITS DE MARQUE DE BOUSSAC SAINT FRERES

Considérant que BEGHIN SAY et KAYSERSBERG étant, pour les motifs sus-exposés, privés de tout droit de marque sur la dénomination LOTUS, il en résulte que la question de l'antériorité d'une marque sur l'autre n'est plus dans le débat.

Considérant qu'il n'en est pas moins utile, à titre subsidiaire, de souligner

- que si l'acte rectificatif du 10 décembre 1974 a permis l'inscription au Registre National des Marques de la cession de la marque AU LOTUS par AGACHE

Ch ... 1°/A

date 29.3.

à DUFOUR, c'est en revanche l'acte d'apport du 22 juillet 1968 qui en a transféré la propriété, les mentions mêmes de l'acte rectificatif confirmant du reste que la vente de 1968 était parfaite s'agissant de ladite marque ;

- que le Consortium Général Textile (ex. DUFOUR) était donc bien titulaire de la marque lorsque le dépôt de 1959 a été renouvelé le 9 mai 1974 ;

- qu'aussi bien, nul autre que lui n'aurait eu qualité pour opérer ce renouvellement qui l'a donc été par le véritable propriétaire, à bonne date et avec mention explicite du renouvellement ;

- que le droit sur la marque a sous l'empire de la législation en vigueur en 1974 une unique source : le dépôt, à condition qu'il soit enregistré ;

- que l'enregistrement confère à la marque sa validité dans la portée découlant des mentions du dépôt qu'il s'agisse du point de départ de la validité, du domaine de protection ou du caractère de renouvellement, aucun élément extrinsèque au dépôt ne pouvant affecter le contenu du droit ainsi créé ;

* - qu'en particulier l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964, en énonçant que " toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au Registre National des Marques " ne contient aucune disposition porteuse d'une sanction atteignant en tout ou partie les droits du cessionnaire de la marque ayant effectué un dépôt en renouvellement ; qu'il n'édicte aucun délai passé lequel le droit de marque serait perdu ou amoindri et se borne à prévoir une inopposabilité d'ailleurs temporaire qui prend fin avec l'accomplissement de la formalité et qui a pour effet d'empêcher le cessionnaire, tant qu'il est défaillant, de se prévaloir de ses droits à l'encontre des tiers qui leur apportent contradiction ; qu'ainsi le

Ch 1°

date 29.3.89

cessionnaire qui n'a pas inscrit la mutation ne peut agir en justice pour obtenir protection de sa marque contre des atteintes, la possibilité de faire opérer une saisie-contrefaçon ne lui étant pas ouverte non plus que celle d'assigner les auteurs d'agissements illicites; que l'inscription, quand elle survient, met fin à cette paralysie mais sans rétroactivité de sorte que l'action engagée après qu'elle ait eu lieu ne saurait comprendre les actes qui lui sont antérieurs dans le champ de l'incrimination; que l'obligation faite au cessionnaire de la marque comporte donc bien une sanction effective qui toutefois ne touche qu'au mode d'exercice du droit et non à sa création.

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le dépôt effectué le 9 mai 1974 par le Consortium Général Textile n'a pas perdu son caractère de renouvellement en raison de la date à laquelle a été inscrite la cession; que les droits de BOUSSAC SAINT FRERES sur la marque AU LOTUS remontent à 1959; qu'ainsi, même si BEGHIN SAY et KAYSERSBERG n'avaient vu, en raison de la fraude, leurs droits réduits à rien sur la marque LOTUS déposée en 1965, c'est à la marque AU LOTUS que devrait être reconnue l'antériorité.

SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE AU LOTUS

Considérant qu'il convient de rappeler que si KAYSERSBERG avait cru devoir solliciter l'autorisation de AGACHE pour utiliser la marque LOTUS, c'est que les produits qu'elle projetait de commercialiser, entraient à l'évidence, sauf les papiers hygiéniques, dans la lingerie de corps ou de ménage visé au dépôt dont AGACHE était titulaire.

Considérant que l'emploi de LOTUS par KAYSERSBERG pour des mouchoirs, papiers hygiéniques et couches de bébés ayant reposé sur le consentement de AGACHE,

Ch ... 1° /
.....
dat 9.3.89.

il ne fait aucun doute qu'il constituait une exploitation d'une marque dénomminative formée avec LOTUS et l'article contracté "au" dépourvu, de même que "à la" et "à l'", de tout caractère distinctif et sans aucun recours à un graphisme particulier.

Considérant que l'autorisation gratuite accordée par AGACHE étant devenue caduque avec son absorption par BEGHIN le 2 janvier 1969, l'exploitation LOTUS n'en a pas moins continué sans se heurter à une manifestation de volonté contraire des successeurs de AGACHE jusqu'au 11 mars 1977, date de la lettre prérappelée du Cabinet BUGNION; qu'une telle situation n'était pas le résultat d'une simple tolérance; que l'autorisation, malgré sa caducité, déroulait ses effets dans la mesure où il n'avait pas été notifié avec préavis à BEGHIN puis BEGHIN SAY qu'elle n'était plus valable; que BEGHIN SAY serait d'autant plus mal venue de le contester qu'elle avait jugé opportun en 1972 d'inscrire l'accord de 1965.

Considérant qu'aux termes de l'article 5c-2 de la Convention d'Union de PARIS, l'emploi d'une marque, par le propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme où elle a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.

Considérant que par référence au texte ci-dessus, l'usage de la marque LOTUS poursuivie jusqu'au 11 mars 1977 dans le cadre de l'autorisation de septembre - octobre 1965 doit être regardé comme une exploitation de la marque AU LOTUS mettant en échec l'action en déchéance puisque la période de 5 ans visée et l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 commençait le 28 octobre 1975 .

Ch 1° A

date ..29.3

Considérant qu'à admettre même que, comme le soutiennent BEGHIN SAY et KAYSERSBERG, l'emploi de la marque LOTUS par BEGHIN SAY ne puisse s'identifier à une exploitation de la marque AU LOTUS, il s'imposerait d'observer

- que si lors de l'accord de 1965, AGACHE n'avait pas écarté l'éventualité d'une présence simultanée sur le marché de sa lingerie traditionnelle en coton, lin etc... et d'articles de substitution à base de cellulose, une rapide évolution sociologique a en quelques années conduit la clientèle à un recours de plus en plus large à des produits en papier jetables au détriment d'objets lavables;
- que la regression de ces derniers ne pouvait qu'inciter des entreprises textiles comme le Consortium Général Textile à une diversification leur faisant prendre position sur le créneau en voie de développement récemment ouvert.
- qu'effectivement le Consortium s'est lancé dans la commercialisation d'articles, tels les couches de bébés, directement opposés sur le marché aux produits LOTUS; que s'il se plaçait ainsi dans le même champ concurrentiel que des sociétés papetières comme BEGHIN SAY, il n'était évidemment pas convenable que des articles similaires mais de provenances différentes fussent offerts au public sous deux dénominations aussi voisines que LOTUS et AU LOTUS
- que les produits du Consortium concurrençant ceux de BEGHIN SAY ont donc été couverts de la marque PEAUDOUCÉ encore actuellement en usage tandis que BEGHIN SAY persistait dans l'emploi du signe LOTUS même après le courrier du Cabinet BUGNION et notamment pendant les tractations menées entre les parties pour aboutir à un accord et donc l'échec a en 1980 déterminé BOUSSAC SAINT

Ch 1°/A

date 29.3.8

Considérant que de l'ensemble des faits sus-exposés il ressort que BOUSSAC SAINT FRERES est bien fondée à se prévaloir d'une excuse légitime à la non-exploitation et notamment pour la période postérieure au 11 mars 1977 durant laquelle les prétentions affichées par BEGHIN SAY sur la dénomination LOTUS révélèrent un conflit entre deux marques dont chacune risquait d'être arguée de contrefaçon, étant souligné qu'en regard aux pourparlers conduits entre les parties, la délivrance de l'assignation est intervenue dans un délai raisonnable excluant qu'on puisse reprocher à BOUSSAC SAINT FRERES une négligence dans la recherche d'une solution au litige.

Considérant qu'ainsi y-a-t-il lieu de débouter BEGHIN SAY de son action en déchéance.

SUR LES PRETENTIONS DE BOUSSAC SAINT FRERES

Considérant que BOUSSAC SAINT FRERES ne demande pas qu'il soit fait défense à BEGHIN SAY de se servir de la marque LOTUS, se bornant à prétendre que cette utilisation ne reste pas gratuite et donne lieu au paiement d'une redevance ;

Considérant que cette réclamation est juste dans son principe; qu'à bon droit le jugement l'a accueillie pour l'emploi de la marque fait à partir du 16 JANVIER 1975; qu'aux fins d' recueillir les éléments nécessaires au calcul de la redevance il a ordonné une expertise; que cette mesure , sera confirmée ;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de BOUSSAC SAINT FRERES les frais non compris dans les dépens exposés dans la procédure pour

Ch 1°/

date 29.3.

la défense de ses légitimes intérêts; qu'il lui sera alloué le montant justifié indiqué au dispositif;

**PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des
Premiers Juges**

statuant, comme suite à un arrêt de cassation rendu le 24 juin 1986 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, sur l'appel formé par la société BEGHIN SAY contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 20 octobre 1982,

prononce la mise hors de cause de FRANCOIS et DARROUSEZ, syndics au règlement judiciaire de la société BOUSSAC SAINT FRERES, et de CHASSAGNON, administrateur judiciaire provisoire de ladite société,

donne acte à la SA. KAYSERSBERG de son intervention et rejetant l'appel et toutes les demandes des sociétés BEGHIN SAY et KAYSERSBERG,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a constaté la caducité de l'autorisation d'utiliser la marque LOTUS donnée par les Ets. AGACHE à la Cartonnerie de KAYSERSBERG en disant toutefois que cette caducité est intervenue à partir du 2 janvier 1969 et non, comme indiqué dans le jugement, depuis MAI-JUIN 1966;

prononce la nullité de la cession de la marque LOTUS 530 452 / 246 212 fait le 20 décembre 1965 par la société DORLAND et GREY à la Cartonnerie de KAYSERSBERG;

dit que la société BEGHIN SAY ne dispose d'aucun droit sur cette marque dont le dépôt a été renouvelé par ses soins le 14 avril 1980 avec N° d'enregistrement 1153079 et dont la SA. KAYSERSBERG est

Ch 1° / A

date 29.3.8

cessionnaire de ladite marque par acte inscrit au
Registre National des Marques sous le N° 026 359;

dit que le dépôt 123 224 effectué par le
Consortium Général Textile le 9 mai 1974 et enregistré
sous le N° 901 830 vaut comme dépôt en renouvellement
du dépôt de la marque LOTUS opéré le 8 juin 1959 et
enregistré sous le N° 26 288 et que la société BOUSSAC
SAINT FRERES, aux droits du Consortium Général Textile
peut s'en prévaloir en tant que tel;

confirme le jugement en ce qu'il a constaté
que BEGHIN SAY a utilisé, sans droit ni titre, la
marque LOTUS et ce depuis le 16 janvier 1975 et en
ce qu'il a ordonné une expertise et désigné Jean CLARA
pour proposer un mode de calcul de l'indemnité d'uti-
lisation de la marque;

dit que, par application de l'article 5c-2
de la Convention d'Union de Paris, que la marque
AU LOTUS doit être considérée comme ayant été exploitée
sous la forme LOTUS par la société BEGHIN SAY et qu'en
tout état de cause la société BOUSSAC SAINT FRERES
est en droit d'invoquer une excuse légitime à la
non-exploitation de ladite marque;

déboute en conséquence BEGHIN SAY de sa
demande en déchéance des droits de BOUSSAC SAINT
FRERES sur la marque AU LOTUS;

Condamne la société BEGHIN SAY à payer à la
société BOUSSAC SAINT FRERES au titre de l'article
.700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de
80 000 Francs.

dit que les sociétés BEGHIN SAY et KAYSERS-
BERG supporteront les dépens de l'appel avec le béné-
fice de l'article 699 du nouveau code de procédure
civile pour M° MOREAU, Avoué.

Ch ... 1°/A

date 29.3.

BIBLIOGRAPHIE

I - OUVRAGES GENERAUX :

- CHAVANNE (Albert) et BURST (Jean-Jacques), Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 4e édition 1993 ;
- BERTRAND (André), La propriété intellectuelle livre II, marques et brevets , dessins et modèles, édition Delmas 1995 ;
- CADIET (Loïc), Droit judiciaire privé, Litec 1992 ;
- CROZE (H.) et MOREL (Ch.), Procédure civile, P.U.F. 1988 ;
- DEHAUT (M.) et PLASSERAUD (C.), Marques : création - valorisation - protection , dossiers pratiques, éditions Francis Lefebvre 1994 ;
- MATHELY (Paul), Le droit français des signes distinctifs, éditions du journal des notaires et des avocats 1984 ;
- MATHELY (Paul), Le nouveau droit français des marques, éditions du journal des notaires et des avocats 1994 ;
- POUILLET, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, Tailliefer et Claro , 1912 ;
- ROUBIER (Paul), Le droit transitoire, Dalloz - Sirey, 2e édition 1960 ;
- ROUBIER (Paul), Le droit de la propriété industrielle, 2 vol., Sirey 1952 et 1954 ;
- SOLUS (H.) et PERROT (R.), Droit judiciaire privé, t.I (introduction, notions fondamentales et organisation judiciaire), 1961 ; t.II (compétence), 1973 ; t.III (procédure de première instance), 1991, Sirey ;
- RIPERT (Georges) et ROBLOT (René), Traité de droit commercial, t.1 , L.G.D.J. 15e édition 1993 ;

- SAINT-GAL (Yves), Protection et défense des marques de fabrique, Delmas 5e édition, mise à jour 1992 ;
- STARCK (Boris), Droit civil, t.2 (obligations), 3e édition, Litec 1989 ;
- VINCENT (Jean) et GUINCHARD (Serge), Procédure civile, Précis Dalloz, 23e édition 1994 ;

II - OUVRAGES SPECIALISES :

- AZEMA (Jacques), Lamy droit commercial 1996, marques, n° 2099 ;
- BAUMANN (Denise), L'obligation d'exploiter les marques en droit français et allemand, Economica 1978;
- BONNARD (Hervé), Juris-classeur marques, fasc.7510, Contrefaçon de marque ;
- CAS (Gérard) et BOUT (Roger), Lamy Droit économique 1997;
- CHAVANNE (Albert), Répertoire Dalloz, commercial n° 4, Marque de fabrique , de commerce et de services ;
- Colloque I.R.P.I. , Le nouveau droit des marques en France, Litec 1991 ;
- Colloque sur le Rhin, Usage et non usage des marques, éditions Compu mark 1973 ;
- GAUTIER (Pierre-Yves), Juris-classeur marques, fasc.7405, Perte du droit sur la marque : renonciation, déchéance, nullité ;
- JOUINOT-LAFAILLE (Sylvie), Juris-classeur marques, fasc.7610, La marque communautaire ;
- Memento pratique, Francis LEFEBVRE, Droit des affaires, 1995-1996 n° 6948 ;
- PLAISANT (Robert), Juris-classeur marques, fasc. 14 (ancienne édition, 1987) , Perte du droit - déchéance faute d'exploitation ;
- PLAISANT (Robert), Juris-classeur marques, fasc.16 (ancienne édition, 1980), Marques soumises à des règles spéciales ;

- PLAISANT (Robert), Juris-classeur marques, fasc. 31 (ancienne édition, 1990), Poursuites;
- THRIERR (Alain), Juris-classeur marques, fasc. 7225, Renouvellement;
- THRIERR (Alain), Juris-classeur marques, fasc. 7720, Convention de Paris ;
- THRIERR (Alain), Juris-classeur marques, fasc. 7730, Arrangements internationaux ;
- Travaux de l'A.I.P.P.I., Conditions de l'usage pour l'acquisition et le maintien de la marque enregistrée, question 92A, Sydney 10-15 avril 1988 ;
- ZANELLA (Christine), Juris-classeur marques, fasc.7130, Les marques soumises à des règles spéciales : vins - tabac et alcool - langue française ;

III - ARTICLES ET NOTES DE JURISPRUDENCE :

- AZEMA (Jacques), note sous Tribunal de Grande Instance d'Amiens , 9 avril 1987 , Tribunal de Grande Instance de Paris, 2 octobre 1987, R.D.P.I. 1990 n° 27 p.89 ;
- AZEMA (Jacques), Commentaire de la loi du 4 janvier 1991, R.T.D. Com. 1991 p.1;
- BAUDIN (R.), Une marque déposée doit être exploitée, la vie française , Paris, 30 avril 1970, P.I.B.D. 1970 II p.382 ;
- BLAUSTEIN (Renée), La loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique de commerce ou de service, Gazette du Palais 1965, doctrine p. 58 ;
- BIGOT (Christophe), Publicité et usage de la langue française, Gazette du Palais 5 et 7 mars 1995 ;
- BURST (Jean-Jacques), Observations sous Cour d'Appel de Paris 27 mai 1988, Dalloz 1989, sommaire commenté p.132 ;
- BURST (Jean-Jacques), Réforme du droit des marques, Les petites affiches 13 et 15 mai 1991 p. 11 à 15 et 18 à 22 ;
- BURST (Jean-Jacques), note sous Cour de Cassation Assemblée Plénière 16 juillet 1992, J.C.P. 1992, G., II , n° 21951 ;

- CHAVANNE (Albert), La déchéance des marques pour défaut d'exploitation, R.I.P.I.A. 1970 p.304 ;
- CHAVANNE (Albert), note sous Tribunal de Grande Instance de Paris 31 octobre 1973, Dalloz 1974, j, p.762 ;
- CHAVANNE (Albert), Les excuses légitimes à la non-exploitation d'une marque en droit français, P.I.B.D.1978 n° 223 II p.45 ;
- CHAVANNE (Albert), la loi du 4 janvier 1991 sur les marques, J.C.P.1991, G, I, n°3507 ;
- CALVO (Jean) et MORELLE (Guy), note sous Cour d'Appel de Toulouse 23 juin 1975, Gazette du Palais 4 décembre 1975 p.792 ;
- DASSAS (Gérard) , La nouvelle loi française sur les marques et la directive communautaire d'harmonisation, R.D.P.I. 1991 n° 33 p.6 ;
- DE CANDE (Patrice) et LALANNE - GOBET (Catherine), 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 HAASS (Charles), 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 ;
- FOYER (Jean), Commentaire de la loi du 4 janvier 1991, actualités législatives Dalloz 1991 p. 57 ;
- IRESY (Anne), La déchéance de la marque pour non-usage en droit français et anglais, les petites affiches 8 avril 1987 n° 42 p. 23 ;
- LEMAY (René), La déchéance d'une marque pour non-exploitation en pharmacie, les informations pharmaceutiques n° 230 février 1980 p. 257 ;
- LEVEL (Patrice), note sous Cour de Justice des Communautés Européennes 13 novembre 1990, J.C.P. 1991, G,II, n° 21658 ;
- MATHELY (Paul), La loi du 31 décembre 1964 sur les marques, Annales propriété industrielle 1965 p. 51 ;
- MATHELY (Paul), note sous Cour d'Appel de Versailles 7 juin 1982, Chambre Commerciale de la Cour de Cassation 17 juillet 1984, Annales Propriété Industrielle 1985 p. 18 ;
- MATHELY (Paul), note sous Chambre Commerciale de la Cour de Cassation 24 juin 1986, Annales Propriété Industrielle 1986 p. 199 ;
- MATHELY (Paul), note sous Cour d'Appel de Paris 4 juillet 1990, Annales Propriété Industrielle 1991 p. 135 ;

- MATHELY (Paul), note sous Cour d'Appel de Paris 15 avril 1992, Annales Propriété Industrielle 1992 p. 3 ;
- MATHELY (Paul), La recevabilité de l'action en déchéance de marque sous l'empire de la loi de 1991, Annales Propriété Industrielle 1994 p. 3 ;
- MATHELY (Paul), note sous Tribunal de Grande Instance de Lyon 13 février 1995, Annales Propriété Industrielle 1995 p. 149 ;
- MOTULSKY, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, Dalloz 1968 Ch.p.1 ;
- PERROT (R.), note sous 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation 29 mai 1979, R.T.D. Civil 1980 p.624 ;
- POCHON (Bernard), note sous Cour d'Appel de Riom 6 mai 1974, Gazette du Palais 16 janvier 1975 p. 45 ;
- POCHON (Bernard), note sous Cour d'Appel de Paris 6 mars 1986 , Gazette du Palais 24 janvier 1987 p.41 ;
- POLLAUD - DULIAN (Frédéric), La déchéance pour défaut d'exploitation des marques et le droit transitoire, J.C.P. E. 1995 I n° 470 ;
- PLAISANT (Robert), Commentaire de la loi du 31 décembre 1964, J.C.P. 1966 , I , n° 1972 ;
- REBOUL (Yves), note sous Cour d'Appel de Paris 26 janvier 1982, Annales Propriété Industrielle 1982 p. 147 ;
- REBOUL (Yves), note sous Chambre Commerciale de la Cour de Cassation 24 octobre 1984, Annales Propriété Industrielle 1984 p.219 ;
- REBOUL (Yves), note sous Cour d'Appel de Paris 5 février 1987, Annales Propriété Industrielle 1987 p. 12 ;
- REBOUL (Yves) et STORCK (Michel), 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 p. 16 ;
- SAINT-GAL (Yves), note sous Tribunal de Grande Instance de Paris 11 juillet 1972, R.I.P.I.A. 1973 p. 22 ;
- SAINT-GAL (Yves), L'obligation d'usage en droit comparé, mélanges Desbois 1974 p.229 ;
- SAINT-GAL (Yves), Importance et principales caractéristiques de l'usage de la marque en droit français, J.C.P. 1975 , commerce et industrie , I, n° 11868 ;
- SAINT-GAL (Yves), note sous Cour d'Appel d'Orléans 25 avril 1978 , R.I.P.I.A. 1978 p. 63 ;

- SCHMITT (Philippe), 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.1993 n° 50 p. 20 ;
- SCHMITT (Philippe), Les marques à l'épreuve de la langue française, Gazette du Palais 1994, doctrine p. 2 ;
- TAYLOR (Richard J.), Loss of trademark rights through non use : a comparative worldwide analysis, T.M.R. 1990 vol.80 p. 197 ;
- THRIERR (Alain) , Analyse de la loi 91-7 du 4 janvier 1991, R.I.P.I.A. 1991 p.11 ;
- THRIERR (Olivier), La déchéance des droits portant sur une marque pour défaut d'usage sérieux et le droit transitoire, R.I.P.I.A. 1995 p.465 ;
- WEINSTEIN (Z.) et MARTIN (Elisabeth), L'usage de la marque du point de vue de l'action en déchéance, bulletin périodique d'information , cabinet Weinstein, Paris, avril 1987 p. 7 , P.I.B.D. 1987 n° 416 II p. 111 ;

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE :	3
INTRODUCTION :	4

PREMIERE PARTIE

L'INSTANCE EN DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEFAUT D'USAGE SERIEUX:.....	27
---	-----------

TITRE I

LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'INSTANCE :.....	28
--	-----------

CHAPITRE 1 - LES CONDITIONS PREALABLES :	29
---	-----------

SECTION 1 - LA LOI APPLICABLE :.....	30
---	-----------

§ 1 - LA JURISPRUDENCE JUSQU'A L'AVIS DE LA COUR DE CASSATION :.....	31
---	-----------

A) L'interprétation jurisprudentielle de l'article L 714-5 du C.P.I. et son application aux demandes postérieures au 28 décembre 1991 :.....	32
---	-----------

1) La thèse de l'applicabilité immédiate de l'article L 714-5 :.....	33
---	----

2) La thèse de la survie de la loi ancienne :.....	34
--	----

3) La thèse de l'application stricte de l'article 2 du Code Civil et de la théorie des droits acquis :.....	35
---	----

B) L'avis de la Cour de Cassation :.....	37
---	-----------

§ 2 - LES DECISIONS POSTERIEURES A L'AVIS DE LA COUR DE CASSATION :.....	41
---	-----------

A) Les demandes en déchéance recevables :.....	41
---	-----------

B) Les demandes en déchéance irrecevables :.....	48
SECTION 2 - LA JURIDICTION COMPETENTE :	52
§ 1 - LES CRITERES DE LA COMPETENCE INTERNE :.....	54
A) La compétence d'attribution :.....	54
B) La compétence territoriale :.....	60
§ 2 - LES CRITERES DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE :.....	62
CHAPITRE 2 - L'INTERET POUR AGIR EN DECHEANCE :.....	70
SECTION 1 - L'EXISTENCE DE L'INTERET POUR AGIR EN DECHEANCE :.....	80
§ 1 - L'EXISTENCE DE L'INTERET AU REGARD DE LA "SITUATION CONCURRENTIELLE" DES PARTIES :.....	80
A) L'appréciation fondée sur l'activité :.....	80
1) L'identité d'activité du demandeur et du défendeur :.....	81
a) L'activité du demandeur et celle du défendeur sont identiques ou communes :.....	81
b) L'identité d'activité n'est pas nécessaire à la reconnaissance de l'intérêt pour agir :.....	87
2) L'activité du demandeur appréciée en fonction de son objet social :.....	90
B) L'appréciation fondée sur les signes distinctifs dont est titulaire le demandeur :.....	92
1) Le demandeur est titulaire de signes distinctifs reproduisant la marque dont la déchéance est demandée :.....	93
a) Le demandeur est titulaire d'un signe identique :.....	93
b) Le demandeur est titulaire d'un signe qui reproduit pour partie la marque prétendue déchue :.....	95
2) Le demandeur est titulaire de signes distinctifs qui peuvent être confondus avec la marque du défendeur :.....	101

§ 2 - L'EXISTENCE DE L'INTERET EN DEFENSE D'UNE ACTION EN CONTREFACON :	106
A) Les spécificités de l'intérêt pour agir :	106
1) Demande principale ou reconventionnelle ?	108
a) <i>La voie principale :</i>	<i>108</i>
b) <i>La voie reconventionnelle :</i>	<i>109</i>
2) L'incidence de droits antérieurs ou de restrictions légales d'usage :	114
a) <i>L'incidence de droits antérieurs :</i>	<i>114</i>
b) <i>L'incidence de restrictions légales d'usage :</i>	<i>118</i>
B) Les limites de l'intérêt pour agir :	120
1) Les droits opposés :	120
2) Le principe de spécialité :	125
 SECTION 2 - LES CARACTERES DE L'INTERET POUR AGIR EN DECHEANCE :	 129
§ 1 - L'INTERET DOIT ETRE NE ET ACTUEL :	129
A) La cession de la marque du défendeur en déchéance :	131
B) La renonciation du défendeur en déchéance à ses droits :	134
C) L'annulation de la marque du défendeur en déchéance :	135
D) La renonciation du demandeur en déchéance à ses droits :	135
§ 2 - L'INTERET DOIT ETRE PERSONNEL ET DIRECT :	137
A) L'intérêt direct et personnel des personnes physiques :	137
B) L'intérêt pour agir des groupements de personnes :	142
1) Les syndicats :	142
2) Les associations :	143
§ 3 - L'INTERET DOIT ETRE EXEMPT DE FRAUDE :	145

TITRE II

L'EXERCICE DE L'INSTANCE :.....156

CHAPITRE 1 - LE DEROULEMENT DE L'INSTANCE :.....157

SECTION 1 - L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE :.....157

§ 1 - LA DEMANDE EN DECHEANCE :.....158

A) Les conditions de fond de la demande
en déchéance :158

1) La déchéance doit être demandée :.....158

a) *La déchéance pour défaut d'usage
sérieux doit expressément être
demandée :.....159*b) *Le demandeur doit avoir la capacité
d'ester en justice :.....160*c) *Les défendeurs en déchéance :.....162*d) *La date de la demande en déchéance :.....164*2) La demande en déchéance doit être relative
aux produits ou services visés au dépôt :.....1673) La demande en déchéance ne doit pas
être abusive :.....1684) La demande en déchéance ne doit pas être
sans objet :.....172a) *L'annulation de la marque :.....172*b) *Le défaut de renouvellement
de la marque :.....174*B) La déchéance demandée pour la première fois
en appel :.....175

1) Les décisions d'irrecevabilité :.....176

a) *L'irrecevabilité de la demande en
déchéance d'une marque étrangère
à l'objet du litige :.....176*b) *L'irrecevabilité de la demande en déchéance
qui serait sans portée sur les faits
de contrefaçon :.....179*

2) Les décisions admettant la recevabilité :.....182

a) <i>Les décisions appliquant les articles 564 et 565 du N.C.P.C.</i> :.....	183
b) <i>Les autres cas de recevabilité</i> :.....	186
§ 2 - LES MODES DE PRESENTATION DE LA DEMANDE EN DECHEANCE :.....	192
A) L'assignation :.....	192
1) L'assignation ordinaire :.....	193
2) L'assignation à jour fixe :.....	196
B) L'intervention :	199
1) L'intervention volontaire :.....	200
2) L'intervention forcée :.....	202
SECTION 2 - LE COURS DE L'INSTANCE :.....	207
§ 1 - L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE :	207
A) La mise en état :.....	207
B) Le recours à l'expertise :.....	211
§ 2 - LES INCIDENTS DE L'INSTANCE :.....	214
A) La connexité :.....	215
1) La connexité est une condition de recevabilité des demandes incidentes :.....	215
2) La connexité peut être le motif du renvoi d'un litige devant une autre juridiction :.....	216
3) La connexité peut justifier la jonction d'instances:.....	219
a) <i>La connexité entre un litige en contrefaçon et une demande en déchéance de la marque opposée</i> :.....	220
b) <i>La connexité entre deux procédures engagées par le même demandeur l'une en contrefaçon, l'autre en déchéance</i> :.....	222
c) <i>La connexité entre deux actions en déchéance introduites par le même demandeur contre deux défendeurs distincts ayant déposé la même marque</i> :.....	224

B) Le sursis à statuer :	226
1) Le sursis à statuer en présence d'une demande en contrefaçon et d'une demande en déchéance :	227
a) <i>Le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon en raison d'une demande de déchéance :</i>	227
b) <i>Le sursis à statuer sur une action en déchéance en présence d'une demande en contrefaçon :</i>	229
2) Le sursis à statuer sur l'action en déchéance d'une marque en cours de renouvellement :	233
3) Les autres situations :	235
a) <i>La sanction d'une carence procédurale :</i>	235
b) <i>L'absence de toute idée de sanction :</i>	237
 CHAPITRE 2 - LE DENOUEMENT DE L'INSTANCE :	245
 SECTION 1 - L'EFFICACITE DE LA DECISION ELLE-MEME :	245
§ 1 - L'OPPOSABILITE DE LA DECISION :	245
A) La notification d'une décision contradictoire :	246
B) La notification d'une décision rendue par défaut ou réputée contradictoire :	250
§ 2 - LE DEGRE D'EFFICACITE DE LA DECISION :	255
A) L'autorité de la chose jugée :	255
1) La chose jugée s'impose aux parties :	256
2) La chose jugée s'impose au juge :	258
3) La chose jugée et les tiers :	259
B) L'exécution provisoire :	261
 SECTION 2 - LES AUTRES EFFETS DE LA DECISION PRONONCANT LA DECHEANCE :	267
§ 1 - LES DECISIONS ORDONNANT L'INSCRIPTION DE LEUR DISPOSITIF :	267
§ 2 - LES DECISIONS ORDONNANT LA RADIATION DE LA MARQUE DECHUE :	273

A) Les décisions ordonnant, outre l'inscription au R.N.M., la radiation de la marque déchue :.....	273
B) Les décisions ordonnant la seule radiation de la marque déchue :.....	275
§ 3 - LA DECHEANCE PARTIELLE D'UNE MARQUE INTERNATIONALE :.....	277
§ 4 - L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE :.....	280

DEUXIEME PARTIE

L'APPRECIATION DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX DE LA MARQUE :.....	286
--	-----

TITRE I

LA PREUVE DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX :.....	287
--	-----

CHAPITRE 1 - L'OBJET DE LA PREUVE DE L'USAGE SERIEUX :.....	296
---	-----

SECTION 1 - L'OBJET SPECIFIQUE DE L'USAGE SERIEUX :.....	296
--	-----

§ 1 - L'USAGE DOIT RESPECTER LA FONCTION DE LA MARQUE :.....	297
--	-----

A) L'usage et les produits et/ou services désignés par la marque :.....	298
---	-----

1) Les produits et/ou services objets de l'usage :.....	298
---	-----

2) L'usage des marques de commerce :.....	306
---	-----

3) L'usage à fin de promotion publicitaire :.....	311
---	-----

B) L'usage entendu à titre de marque :.....	314
---	-----

1) L'utilisation au titre d'un autre signe distinctif ne vaut pas usage de marque :.....	314
--	-----

a) L'utilisation en tant qu'enseigne :.....	315
---	-----

b) L'utilisation en tant que nom commercial :.....	315
--	-----

c) L'utilisation en tant que dénomination sociale :.....	319
--	-----

2) L'utilisation comme marque de services d'une dénomination commerciale :.....	324
3) Les autres critères de l'appréciation de la marque en tant que telle :.....	329
a) <i>L'usage des marques faisant référence à une couleur :.....</i>	329
b) <i>L'usage des marques dénominatives désignant des personnages :.....</i>	330
c) <i>L'usage des marques faiblement distinctives :.....</i>	331
C) L'efficacité de l'usage de la marque conjointement avec d'autres signes distinctifs :.....	333
D) L'efficacité du dépôt ou du renouvellement d'une marque attaquée en déchéance :.....	340
1) Le dépôt d'une marque attaquée en déchéance avant le prononcé de celle-ci :.....	340
2) Le dépôt par son ancien titulaire d'une marque déchue :.....	346
3) L'inefficacité du renouvellement d'une marque attaquée en déchéance :.....	348
§ 2 - L'USAGE DOIT RESPECTER LE PRINCIPE DE TERRITORIALITE :.....	349
A) La déchéance d'une marque désignant des produits fabriqués en France mais destinés à l'exportation :.....	352
B) L'usage en France des marques déposées par des sociétés étrangères :.....	357
1) Le principe - La livraison sur le territoire français suffit à faire la preuve de l'usage :.....	357
2) Les applications diverses de ce principe :.....	360
SECTION 2 - L'INTENSITE DE L'USAGE :	364
§ 1 - LA DUREE DE L'USAGE :.....	364
A) La préparation de l'usage :.....	365
1) Les principes :.....	365

a) <i>Les actes préparatoires sont insuffisants en eux-mêmes</i> :.....	366
b) <i>Les actes préparatoires, indices de l'usage, doivent être complétés par d'autres éléments</i> :.....	372
2) Les travaux préparatoires à l'exploitation des marques pharmaceutiques :.....	374
B) La reprise ou le commencement de l'usage :.....	378
1) La situation sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964:.....	378
2) La situation sous l'empire de la loi nouvelle :.....	380
§ 2 - LE VOLUME DE L'USAGE :.....	385
A) Le principe dégagé par la jurisprudence :.....	385
B) L'appréciation de la qualité de l'usage fonction de la nature du produit marqué :.....	388
1) Les articles vestimentaires :.....	388
2) La parfumerie :.....	390
3) Les ouvrages en langue étrangère :.....	391
4) Les produits de prix élevé :.....	392
5) Les produits de luxe :.....	393
6) Les produits alimentaires :.....	393
C) L'influence d'un élément extérieur sur l'appréciation du volume de l'usage :.....	394
D) L'existence d'un fait unique d'usage :.....	396
1) Fait unique jugé insuffisant :.....	396
2) Fait unique jugé suffisant:.....	398
3) Effet de la seule exposition de produits marqués :.....	401
 CHAPITRE 2 - LES INSTRUMENTS DE PREUVE DE L'USAGE	
SERIEUX :.....	412
 SECTION 1 - LES DOCUMENTS COMMERCIAUX :.....	412
§ 1 - LES FACTURES :.....	412

A) Le contenu des factures :	414
1) Les mentions devant figurer sur les factures :	415
a) <i>Les factures doivent mentionner la date de la vente ou de la prestation du service :</i>	415
b) <i>Les factures doivent faire référence à la marque attaquée :</i>	415
c) <i>Les factures doivent indiquer le nom du destinataire :</i>	417
2) Les factures doivent établir la livraison du produit ou la prestation du service :	417
3) Les contestations relatives à l'authenticité des factures :	419
B) Les factures peuvent émaner de tiers :	421
1) Les factures portant sur une commande de papier à en-tête :	422
2) Les factures portant sur une commande d'étiquettes ou d'emballages :	423
§ 2 - LES AUTRES DOCUMENTS COMMERCIAUX :	425
A) Les tarifs :	425
B) Les bons de commandes et les bons de livraisons :	428
C) Les documents comptables :	431
 SECTION 2 - LES INSTRUMENTS DE PREUVE DIFFUSES DANS LE PUBLIC :	433
§ 1 - LES DOCUMENTS PUBLICITAIRES OU D'INFORMATION :	433
A) La publicité :	433
1) La publicité d'un produit revêtu de la marque établit-elle l'usage sérieux ?	434
2) La publicité peut-elle être considérée comme un acte d'usage en soi ?	436
3) Les documents publicitaires doivent pouvoir être datés :	438
4) La publicité doit prouver un usage à titre de marque sur le territoire français :	440

B) Les catalogues :	441
1) Le catalogue et sa date de publication :	441
2) Le catalogue, élément de preuve suffisant dans l'exploitation d'une marque de service :	443
3) Le catalogue doit avoir été diffusé en France :	444
4) Le catalogue doit offrir à la vente les produits et/ou services au titre desquels la déchéance est demandée :	445
5) Le catalogue ne doit pas obligatoirement être émis par le titulaire attaqué en déchéance :	448
C) Les publications dans la presse :	449
1) Les annonces publicitaires :	449
2) Les articles de presse publiés hors l'initiative du titulaire de la marque :	453
§ 2 - LES EMBALLAGES ET LES ETIQUETTES :	455
A) La marque ne doit pas obligatoirement être apposée sur le produit :	456
B) L'emballage et l'étiquette doivent respecter la fonction de la marque :	457
C) L'emballage et l'étiquette doivent faire la preuve de l'usage dans le délai quinquennal :	460
D) La valeur de la preuve de l'usage est laissée à l'appréciation de la juridiction :	463
 SECTION 3 - LES INSTRUMENTS DE PREUVE	
EXTERIEURS AUX PARTIES :	467
§ 1 - LES ATTESTATIONS :	467
A) L'appréciation du contenu des attestations :	468
B) L'atteinte au caractère probant des attestations :	472
1) La valeur probante des attestations ne respectant pas les conditions prescrites par l'article 202 du N.C.P.C.:	473

2) L'influence de la date des attestations sur leur caractère probant :.....	475
§ 2 - LES LETTRES DE TIERS :.....	476
§ 3 - LES CONSTATS :.....	479
§ 4 - LES RAPPORTS D'EXPERTISE :.....	481

TITRE II

LES LIMITES DU DEFAUT D'USAGE SERIEUX :.....	488
---	------------

CHAPITRE 1 - L'USAGE DE LA MARQUE PAR UN TIERS :.....	489
--	------------

SECTION 1 - L'USAGE CONTRACTUEL REALISE PAR UN TIERS :.....	491
--	------------

§ 1 - LE FONDEMENT DE L'USAGE CONTRACTUEL PAR UN TIERS :.....	491
--	-----

A) L'usage par un licencié :.....	491
--	------------

1) L'usage par un licencié doit être effectif :.....	493
--	-----

2) L'incidence du défaut de publication du contrat de licence :.....	494
---	-----

3) L'incidence de la résolution, résiliation ou de l'annulation du contrat en vertu duquel une marque a été exploitée :.....	498
--	-----

B) L'autorisation contractuelle en dehors du contrat de licence :.....	500
---	------------

1) L'autorisation est donnée par le titulaire de la marque :.....	500
--	-----

2) L'engagement d'un tiers peut lier le propriétaire :.....	504
--	-----

§ 2 - LES CARACTERES DE L'USAGE PAR LE TIERS AUTORISE :.....	507
---	-----

A) L'usage doit être poursuivi au nom et pour le compte du titulaire :.....	507
--	------------

B) L'usage doit être non équivoque :.....	508
--	------------

C) L'usage doit porter sur la marque en tant que telle :.....	514
--	------------

SECTION 2 - L'USAGE PAR UNE SOCIETE CONTROLEE PAR LE TITULAIRE DE LA MARQUE :	517
§ 1 - LE TITULAIRE DE LA MARQUE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE :	517
§ 2 - LE TITULAIRE DE LA MARQUE EST UNE PERSONNE MORALE :	520
A) Le titulaire est une société-mère :	521
B) Le titulaire est une association :	526
CHAPITRE 2 - L'USAGE DE LA MARQUE SOUS UNE FORME MODIFIEE :	532
SECTION 1 - L'APPRECIATION DE L'ALTERATION DU CARACTERE DISTINCTIF:	533
§ 1 - LES MARQUES COMPLEXES DONT LE DEPOT COMPREND UNE DENOMINATION ET UN ELEMENT FIGURATIF :	535
A) Le principe :	535
B) L'exception :	544
§ 2 - LES MARQUES CONSTITUEES EXCLUSIVEMENT DE DENOMINATIONS :	547
A) L'usage d'une marque complexe sous une forme modifiée :	547
B) L'usage d'une marque simple sous une forme modifiée :	555
SECTION 2 - LA FORME MODIFIEE LORS DU DEPOT : L'ARTICLE 5-C-2 DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS ET LA PLURALITE DE DEPOTS :	563
§ 1 - LES DEPOTS ONT ETE EFFECTUES PAR DEUX PERSONNES DIFFERENTES :	563
A) La juridiction n'est pas liée par la qualification donnée par les parties à leurs conventions:	564
B) Le second déposant est une personne morale :	568
C) Un exemple remarquable : l'affaire LOTUS :	572
§ 2 - LES DEPOTS SONT LE FAIT D'UN SEUL TITULAIRE :	583

A) L'application de l'article 5-C-2 à l'hypothèse du dépôt par le même titulaire de deux marques "voisines" :	584
1) La coexistence de deux dépôts par le même titulaire met obstacle à l'application de l'article 5-C-2 :	584
2) Appréciation critique:	594
3) L'application de l'article 5-C-2 sans égard au fait que les deux marques "voisines" ont été déposées par le même titulaire:	600
B) L'article R 712-25 du C.P.I.:	606

CHAPITRE 3 - LA LEGITIMATION DU DEFAUT D'USAGE : 615

SECTION 1 - LES CAUSES DE DROIT : 621

§ 1 - LES CAUSES DE DROIT RESULTANT DIRECTEMENT DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES :	622
A) L'existence d'une prohibition législative ou réglementaire :	622
1) Les prohibitions du Code de la Santé Publique :	622
a) <i>Les produits contraceptifs :</i>	623
b) <i>Les autres produits pharmaceutiques :</i>	624
2) Les lois relatives à l'emploi de la langue française :	630
B) L'existence d'un monopole d'Etat :	634
§ 2 - L'INCIDENCE D'UN CONTROLE OPERE PAR L'ADMINISTRATION :	636
A) Le refus d'enregistrement d'une marque :	636
B) Le contrôle administratif de qualité :	639
C) L'effet d'un retard ou d'un refus de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché :	644

SECTION 2 - LES EMPECHEMENTS DE FAIT : 646

§ 1 - L'EXISTENCE D'UNE MARQUE, IDENTIQUE OU PROCHE, PROPRIETE D'UN TIERS :	646
--	------------

A) Le risque d'une action en contrefaçon suffit-il à bénéficier de l'excuse légitime ?	647
1) Le défendeur à l'action en déchéance doit avoir mis en oeuvre des moyens propres à obtenir la suppression de la marque contrefaisante :.....	647
2) Un simple préliminaire d'action en contrefaçon ne constitue pas un motif légitime :.....	649
3) L'exemple du non-usage de la marque CARL ZEISS IENA :.....	652
B) Une action en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque vaut-elle excuse légitime au défaut d'usage de celle-ci ?.....	656
C) Une action en contrefaçon dirigée contre la marque vaut-elle excuse légitime ?.....	658
§ 2 - L'EXISTENCE DE FAITS AYANT POUR ORIGINE LE TITULAIRE DE LA MARQUE :.....	660
A) Les motifs commerciaux et économiques :.....	660
1) L'influence des prix :.....	661
2) Les autres motifs :.....	662
a) <i>L'existence d'une marque de défense ou de barrage :</i>	<i>663</i>
b) <i>Les nécessités économiques, financières et comptables :.....</i>	<i>664</i>
B) L'influence de la négligence dans l'appréciation de l'excuse légitime :.....	666
C) L'excuse légitime et l'usage par un tiers :.....	672
 CONCLUSION :.....	 679
 ANNEXES :.....	 687
Annexe 1 : article 11 de la loi n°64 - 1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service :.....	688

Annexe 2 :	articles 10 à 13 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques :.....	690
Annexe 3 :	article L 714 - 5 du Code de la Propriété Intellectuelle :.....	693
Annexe 4 :	Cour d'Appel de Paris 12 janvier 1996, inédit :.....	695
Annexe 5 :	Cour d'Appel de Paris 3 avril 1996, inédit :.....	701
Annexe 6 :	Tribunal de Grande Instance de Lille 20 octobre 1982, inédit :.....	709
Annexe 7 :	Cour d'Appel de Douai 25 septembre 1984, inédit :.....	720
Annexe 8 :	Cour d'Appel de Paris 29 mars 1989, inédit :.....	731
BIBLIOGRAPHIE :		757
TABLE DES MATIERES :		763

Vu : Le Président du Jury de la thèse : _____

Vu : Les suffragants : _____

Vu et permis d'imprimer :

Le Président de l'Université de _____ :