

Texte intégral

Autre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

-----  
ARRÊT DU : 20 MAI 2025

N° de rôle : N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVA4

S.A.S. BMRP

c/

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

S.A. SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déferée à la cour : décision rendue le 02 février 2024 par l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE (RG : DC22-0207) suivant recours en date du 29 février 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. BMRP

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Vincent MAURIAC de la SELARL MAURIAC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Madame [X] [Y], juriste, munie d'un pouvoir spécial

S.A. SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES DE [Localité 4] Société anonyme, au capital de 185.943,24 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 130 957,

demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Représentée par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clémence LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]  
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception  
représenté par Madame [X] [Y], juriste, munie d'un pouvoir spécial

#### COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Bérengère VALLEE, Conseiller

Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 10 mars 2025.

#### ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

\* \* \*

#### EXPOSE DU LITIGE :

1- La société par actions simplifiée BMRP a acquis selon acte sous seing privé du 4 avril 2022, un fonds de commerce de Bazar, produits régionaux et souvenirs cadeaux, biblioterie, vins liqueurs et conserves grande licence à emporter qu'elle exploite dans la commune de [Localité 4] à l enseigne 'Les visiteurs'.

Située à proximité du gouffre de [Localité 4], cette boutique qui appartenait anciennement à la famille [E] depuis 1850 exploitait à l'enseigne 'Souvenirs de [Localité 4]' et commercialisait notamment des souvenirs à l'effigie du gouffre.

La société d'exploitations spéléologiques de [Localité 4] (ci après 'la SES De [Localité 4]') est une société anonyme qui a pour objet la conservation et l'exploitation du gouffre de [Localité 4].

Elle a créé en 2007 une filiale, la société [Localité 4] produits dérivés dont l'objet est la commercialisation de produits dérivés et articles de souvenirs du gouffre et exploite dans ce cadre deux boutiques de souvenirs situés en face de la boutique 'Les visiteurs' depuis 2019, sous l'enseigne 'Gouffre de [Localité 4]' et 'Kiosque du Gouffre'.

Le 7 juin 2010, la SES de [Localité 4] a procédé au dépôt de la marque verbale 'Gouffre de [Localité 4]' n° 3744162 enregistrée pour désigner des produits et services en classes: 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 35 et 41.

2- Par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2022, la société d'exploitations spéléologiques de Padirac a fait citer la société BMRP en contrefaçon de la marque Gouffre de [Localité 4] n° 3744162 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

3- La société BMRP, estimant que l'action en contrefaçon ne visait pas l'exploitation de tous les produits concernés par la marque, a introduit le 14 décembre 2022 une action en déchéance partielle de marque relativement à ces produits et services devant le directeur de l'INPI visant :

- Classe 08 : outils, instruments à main entraînés manuellement, fourchettes et cuillers , armes blanches, outils à main actionnés manuellement pour le jardinage,

- Classe 09 : appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques,

disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bâches de sauvetage ;

- Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ;

horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ;

coffrets à bijoux : boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ;

- Classe 16 : photographies ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

- Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage - Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

- Classe 21 : peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la broserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception

du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; aquariums d'appartement ;

- Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinement de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage;

- Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ;

- Classe 28 : Appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;

- Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ;

- Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;

- Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ;

- Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

- Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

A. La SES de [Localité 4] s'est opposée à ces demandes les estimant irrecevables en raison de leur connexité avec l'action en contrefaçon de marque pendante devant le tribunal judiciaire de sorte qu'elle a soulevé l'incompétence du directeur de l'INPI pour trancher la demande de déchéance partielle de marque.

5- Par décision en date du 2 février 2024, le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) a statué ainsi qu'il suit :

Article 1 : la demande de déchéance DC22-0207 est déclarée irrecevable.

Article 2 : la somme de 1 200 euros est mise à a charge de la société BMRP au titre des frais exposés.

6- Pour statuer ainsi, le Directeur de l'INPI a relevé que la demande de déchéance partielle de la marque 'Gouffre de [Localité 4]' N° 3744162 dont il était saisi avait été formée le 14 décembre 2022, alors que le demandeur à la déchéance, la société BMRP, avait été assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dès le 24 octobre 2022 en contrefaçon de la marque 'Gouffre de [Localité 4]' n° 3744162 ; que la demande de déchéance porte sur la même marque que celle invoquée à l'appui de l'action en contrefaçon portée devant le tribunal judiciaire, soit la marque verbale 'Gouffre de [Localité 4]' , que les deux actions concernent les mêmes parties et, nonobstant la contestation de la société BMRP, portent sur les mêmes produits dès lors qu'à l'appui de son action en contrefaçon la SES De [Localité 4] a invoqué une atteinte

à sa marque dans son intégralité, l'assignation initiale visant en page 6 les produits relevant de la classe 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 41, alors que l'adverbe notamment précédant la liste de certains produits évoquait nécessairement une action non exhaustive.

7- Il en a déduit que l'action introduite antérieurement devant le tribunal judiciaire qui avait compétence pour statuer sur une demande reconventionnelle en déchéance de marque, impliquait sa propre incompétence pour en connaître et partant, pour connaître de la demande reconventionnelle du titulaire de la marque pour procédure abusive, ou au titre de l'usage sérieux de la marque.

8- Le 29 février 2024, la société BMRP a déposé un recours contre cette décision.

9- La société BMRP a déposé des conclusions le 16 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- Déclarer la société BMRP recevable et bien fondée en son recours ;

Réformer dans son intégralité la décision rendue par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle le 2 février 2024 n° DC22-0207 ;

Et statuant à nouveau :

- Prononcer la déchéance partielle de la marque verbale française Gouffre de [Localité 4] n° 3744162 pour les produits et services suivants :

- Classe 08 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; fourchettes et cuillers ; armes blanches ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ;

- Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des

images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bâches de sauvetage ;

- Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux : boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ;

- Classe 16 : photographies ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier; affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

- Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ;

- Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; coussins; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

- Classe 21 : peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la broserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du

verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; aquariums d'appartement ;

- Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinement de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ;

- Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ;

- Classe 28 : appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;

- Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ;

- Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;

- Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques.

- Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

- Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles; services de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

- Débouter la société d'exploitations spéléologiques de [Localité 4] de sa demande indemnitaires au titre de l'abus de procédure ;

- Condamner la société d'exploitations spéléologiques de [Localité 4] à verser à la Société BMRP la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la selarl Mauriac avocat ;

- Condamner la société d'exploitations spéléologiques de [Localité 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Mauriac avocats.

10- La SES de [Localité 4], par dernières conclusions en date du 13 mars 2025 demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer dans son intégralité la décision rendue par le Directeur Général de

l'Institut National de la Propriété Industrielle le 2 février 2024 n°DC22-0207 en ce qu'il a :

- déclaré la demande en déchéance DC22-0207 irrecevable

- mis à la charge de la Société BMRP la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel déclarait recevable l'action en déchéance diligentée par la Société BMRP devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle :

- Juger que la Société d'Exploitations Spéléologiques de [Localité 4] justifie d'une exploitation sérieuse et continue de sa marque Gouffre de [Localité 4], sur la période du 14 décembre 2017 et le 14 décembre 2022, pour l'ensemble des produits et services suivants : Classe 8 : « Coutellerie ; armes blanches ; fourchettes et cuillères ».

Classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents. ».

Classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ».

Classe 16 : « Photographies ; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; livres; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ».

Classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; filets ou sacs à provisions; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie. ».

Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards ; cravates ; bonneterie ;

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous vêtements ».

Classe 28 : « Jeux de cartes ou de tables ».

Classe 30 : « Miel ».

Classe 33 : « Vin ; les boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

Classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ».

Classe 41 : « Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles; services de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ».

- Rejeter la demande de déchéance de marque formulée par la société BMRP concernant ces produits et services.

En tout état de cause :

- Condamner la société d'exploitations spéléologiques de [Localité 4] au paiement de la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice par elle subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,

- Condamner la Société BMRP au paiement de la somme de 20 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ont distraction faite au profit de la selarl Astoria avocats.

11. Le Directeur de l'INPI demande la confirmation de la décision.

12. Le 10 mars 2025, le Ministère public a déclaré s'en rapporter.

13. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 1er avril 2025.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.

## MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité de la demande de déchéance formulée par la société BMRP devant le Directeur de l'INPI :

14. La société BMRP reproche au Directeur de l'INPI d'avoir retenu la connexité de l'action en déchéance de marque avec l'action en contrefaçon introduite à son encontre par la SES de [Localité 4], alors que si les deux actions visaient la marque Gouffre de [Localité 4], elles ne concernaient pas les mêmes produits, l'action de la SES de [Localité 4] ne visant que les produits suivants :

- en classe 8 : coutellerie,
- en classe 14 : porte-clefs fantaisie,
- en classe 16 : produits de l'imprimerie, articles de papeterie, cartes, instruments d'écriture, linge de table en papier,
- en classe 21 : ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; verres (récipients); vaisselle,
- en classe 28 : jeux et jouets,

tandis qu'elle avait limité sa demande de déchéance aux produits autres que ceux ci-dessus énumérés.

15. Elle observe que si la marque est identique, les produits et services visés par les deux actions sont différents, sa demande ne visant que des produits et services non visés par l'action en contrefaçon ; que les parties ne sont pas les mêmes, la société [Localité 4] produits dérivés à l'origine de l'action en contrefaçon n'étant pas partie à la procédure devant l'INPI et qu'enfin, il n'existe pas de risque de

confusion entre les deux litiges, les deux actions ne présentant aucun lien de connexité pour être indépendantes l'une de l'autre.

16. Cependant, selon les dispositions de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle :

I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle:

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;

2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion

d'une action en concurrence déloyale(souligné par nous) ;

2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.

17. L'article L 716-4 définit l'action en contrefaçon comme une atteinte portée aux droits du titulaire de la marque.

18. L'article R 716-5 prévoit quant à lui qu'est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L 716-5.

19. L'article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

20. De l'ensemble il ressort que les tribunaux judiciaires ont compétence exclusive pour statuer sur une action en contrefaçon mais également pour connaître de toute demande née à l'occasion de cette action, principale ou reconventionnelle, telle une demande en nullité ou en déchéance de la marque visées aux 1° et 2° du I de l'article L 716-5.

21. La demande de déchéance de la marque 'Gouffre de [Localité 4]' n° 3744162 portée devant l'INPI le 14 décembre 2022 par la société BMRP visant certains produits et services de la marque alors qu'avait été préalablement intentée, le 24 octobre 2022, à l'encontre de la société BMRP une action en contrefaçon portant sur la même marque, quand bien même n'y étaient pas visés les mêmes produits et services, alors qu'au demeurant l'assignation délivrée contre la société BMRP contenait une énumération de produits et services non exhaustive précédée de l'adverbe 'notamment', en ce qu'elle constitue une demande formée 'à l'occasion' d'une action en contrefaçon, en lien certain avec celle-ci, par laquelle la société BMRP prétendait obtenir un avantage autre que celui du simple rejet de l'action en contrefaçon, à savoir la déchéance de la marque arguée de contrefaçon et le cas échéant une déchéance visant d'autres produits et services de la marque, constitue une 'demande reconventionnelle' laquelle, née à l'occasion de l'action en contrefaçon intentée en premier, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire initialement saisi par la SES de [Localité 4] de l'action en contrefaçon de la même marque.

22. Dès lors, formée devant le Directeur de l'INPI en violation des dispositions de l'article L 716-5, celui-ci ne pouvait que déclarer irrecevable par application de l'article R 716-5 du code de procédure civile l'action en déchéance partielle de la marque n° 3744162 pour les produits et services limitativement

énumérés introduite par la société BMRP devant le Directeur de l'INPI, le 14 décembre 2022, de sorte que le recours de la société BMRP est rejeté.

II - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

23. La SES de [Localité 4] soutient que la société BMRP n'a saisi le Directeur de l'INPI que de manière dilatoire et abusive dans le souci d'épuiser toutes voies de recours possibles pour éluder sa responsabilité dans le litige principal en contrefaçon par elle introduit, s'étant volontairement refusée à soulever ces demandes reconventionnelles devant le tribunal judiciaire et pour 'dilater' le temps de la procédure. Elle demande en conséquence des dommages et intérêts pour procédure abusive.

24. S'estimant au contraire parfaitement fondée à invoquer la déchéance de la marque arguée de contrefaçon, la société BMRP conclut au rejet de la demande de ce chef à défaut de démontrer le caractère abusif de son action.

25. Pour prospérer en sa demande, la SES de [Localité 4] doit démontrer que la société BMRP n'a agi que dans le souci de lui nuire, seule la mauvaise foi équipollente au dol permettant de caractériser un usage abusif du droit d'agir en justice.

26. Or, l'usage d'une voie de droit ou de recours inappropriée ne suffit pas, en dehors de tout élément de nature à la caractériser, à établir l'intention de nuire à l'adversaire qui ne l'est pas en l'espèce .

27. La SES de [Localité 4] est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

28. Au vu de l'issue du présent recours, la société BMRP sera condamnée à payer à la SES de [Localité 4] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Rejette le recours formé contre la décision du Directeur de l'INPI DC22-0207 du 2 février 2024.

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société d'exploitations spéléologiques de [Localité 4].

Condamne la société BMRP à payer à la société d'exploitations spéléologiques de [Localité 4] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Copyright 2025 - Dalloz - Tous droits réservés.