

Agnès Marcadé
Conseillère
Cour d'appel de Paris
Pôle 5 Chambre 2

Philippe Gaultier
Avocat à la Cour
gaultier@gaultier-avocat.com

RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL A L'ENCONTRE DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI

- Revue de jurisprudences récentes -

INTRODUCTION / PRESENTATION

Rappel de la réforme issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 par Madame Agnès MARCADE

Présentation générale des décisions sélectionnées et du plan adopté par Maître Philippe GAULTIER

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.1. L'acte de Recours : le requérant et les droits opposés

1.1.1 Nouveaux droits antérieurs : nom de domaine et dénomination sociale

- **Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 24 juin 2022, n° 21/15999 et 21/16815**
- **Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 17 mai 2022, n° 21/01075**

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.1.2 Le requérant et les droits opposés

- **Cour d'appel de Paris Pole 5 ch. 2 18 mars 2020 n° 21/6799**

Recevabilité du requérant, absent lors de la procédure d'opposition

- **Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 17 mai 2022, n° 21/01075 :**

Pluralité de demandeurs au recours et pluralité de droits antérieurs

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.2. Modalités de communication des écritures et pièces et délais applicables

- **Cour d'appel de Paris, pôle 5 - Chambre 2, 28 janvier 2022 – n°015/2022 ASALUX AM**

« il incombait, en la cause, à la société ASALUX groupe non seulement de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, mais en outre de faire signifier ces conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai précité de trois mois. »

« La société ASALUX, aux termes de sa note en délibéré, admet avoir omis de faire signifier à Mme Johanne Haddad ses conclusions remises au greffe de la cour le 22 avril 2021 contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, mais soutient que la cour n'est pas tenue de relever d'office la caducité de l'acte de recours qui n'est pas d'ordre public »

=> la caducité de l'acte de recours est relevée d'office et prononcée par la Cour avec notification de la décision de la Cour par le Greffe.

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.2. Modalités de communication des écritures et pièces et délais applicables

- **Cour d'appel de Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 janvier 2020, n° 18/19950 ADVISO PARTNERS** (sous l'ancien régime procédural)

ADVISO PARTNERS soutient que « *l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle n'exigeant pas un exposé détaillé ni même exhaustif des moyens, elle est recevable en son recours* »

La Cour constate que « *cette déclaration de recours ne contient aucun exposé des moyens évoqués même sommaire* » et juge que « *Considérant que la déclaration de recours ne contenant pas l'exposé des moyens évoqués, et cet exposé n'ayant pas été déposé au greffe dans le mois qui a suivi la déclaration, celle-ci sera déclarée irrecevable* »

=> pas de conclusions avec exposé des moyens déposé au greffe dans le mois suivant la déclaration.
Irrecevabilité du recours.

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.2. Modalités de communication des écritures et pièces et délais applicables

- **Cour d'appel de Paris 9 novembre 2021 n° 184/2021 ALDI**

CNAM conclue à la caducité dur recours car :

« la société ALDI, qui devait préciser dans son acte de recours le nom du défendeur et ne peut, se retrancher derrière le caractère tardif de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 12 juillet 2021 »

« son acte de recours et ses conclusions d'appelante le 21 juillet 2021 seulement, soit 9 mois après sa déclaration d'appel »

La Cour relève : *« que l'article R. 411-25 ('3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité) ne lui faisait pas expressément obligation d'indiquer le nom et l'adresse de la CNAM puisqu'elle avait, dans le cas présent, la qualité de titulaire du titre. »*

Et que *« Il est constant que ce n'est que le 12 juillet 2021 que la société ALDI a été invitée par le greffe à régulariser la procédure en faisant signifier à la CNAM sa déclaration de recours et ses conclusions. »*

Elle juge qu'il n'y a pas lieu à caducité du recours : *« Dans ces conditions, c'est à juste raison que la société ALDI prétend que le délai d'un mois prévu à l'article R. 411-34 alinéa 1, à compter de l'expiration du délai de cinq mois pour remettre ses conclusions au greffe (la société ALDI, demeurant à l'étranger, bénéficiait d'un délai de cinq mois), a commencé à courir à compter du 12 juillet 2021. »*

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.2. Modalités de communication des écritures et pièces et délais applicables

- **Cour d'appel de Bordeaux, 1^{re} ch. civ., 23 mars 2021, n° 20/01921**

=> R411-29 CPI, le requérant doit à peine de caducité, qui est relevée d'office, adresser ses conclusions au directeur de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 mois à compter de cet acte et en justifier auprès du greffe. Le greffe n'a pas à s'occuper de cette formalité, or c'est ce qui s'est passé en l'espèce.

Bien que le Greffe ait en l'espèce effectivement notifié, « le juge d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité a causé un grief aux intimés » et « les sanctions prévues par l'article R. 411-29 précité ne peuvent être écartées qu'en cas de force majeure, comme le prévoit l'article R. 411-36 » du CPI.

=> Caducité du recours.

- **Cour d'appel de Paris, pôle 5 - Chambre 2, 15 avril 2022 - n° 21/10430**

=> « Il incombait, en la cause, [au requérant] de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, leurs conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, en outre, de justifier auprès du greffe de ce que, dans le même délai, ces conclusions ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l'INPI ».

« les requérants n'ont pas remis au greffe de conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, ni n'ont justifié auprès du greffe avoir adressé ces conclusions par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l'INPI. »

=> Caducité du recours.

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.2. Modalités de communication des écritures et pièces et délais applicables

- **Cour d'appel de Paris, 15 juin 2022, 21/15560**

=> Le requérant dispose d'un délai supplémentaire de 3 mois, à compter de la déclaration de recours, pour remettre ses conclusions à l'INPI et en justifier auprès du Greffe, sauf cas de force majeure.

=> En l'espèce, le recours de la société WIN-WIN.COM a été formé le 6 juillet 2021, de sorte que le requérant aurait dû adresser ses conclusions à l'INPI au plus tard le 6 novembre 2021, ce qu'il n'a pas fait, l'INPI n'ayant pas reçu lesdites conclusions, et le greffe n'en ayant pas reçu de justification. Caducité.

Par ailleurs, « *La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile* ».

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.2. Modalités de communication des écritures et pièces et délais applicables

- **Cour d'appel de Paris, 28 janv. 2022, n°21/02892**

=> le recours en annulation contre la décision d'opposition de l'INPI est caduc si le requérant ne signifie pas ses conclusions transmises au greffe et au titulaire de la demande de marque, dans le délai d'un mois prévu par les textes.

- **Cour d'appel de Paris, 11 juin 2022, n° 20/10866**

« la requérante n'ayant pas signifié dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe sa déclaration de recours au défendeur défaillant, l'acte de recours de la société Hermès international doit être déclaré caduc, aucun cas de force majeure n'étant justifié ».

=> La Cour prononce la caducité du recours en l'absence de preuve d'un cas de force majeure.

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.3. Absence d'effet dévolutif

1.3.1. Impossibilité d'examiner de nouvelles pièces devant la Cour

- **Cass. com. 26 avril 2017, n° 15-25.417** (régime ancien)

⇒ Seuls les éléments présentés au directeur de l'INPI antérieurement à sa décision peuvent être examinés par la Cour d'appel

⇒ En l'espèce, aucune preuve de la notoriété alléguée ne figurait pas dans les pièces présentes dans l'acte d'opposition devant l'INPI

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.3. Absence d'effet dévolutif

1.3.1. Impossibilité d'examiner de nouvelles pièces devant la Cour

- **Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 11 janv. 2022 - n° 21/02690**

« S'agissant non pas d'un recours en réformation, mais d'un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif, la cour ne peut statuer qu'au vu de pièces déjà échangées précédemment entre les parties. »

=> absence d'effet dévolutif : nouvelles pièces jugées irrecevables.

- **Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 4 janvier 2022 – n° 20/04944**

=> absence d'effet dévolutif, les nouvelles pièces sont « *déclarées irrecevables en appel* ».

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.3. Absence d'effet dévolutif

1.3.1. Impossibilité d'examiner de nouvelles pièces devant la Cour

- **Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 28 septembre 2021 – n° 20/13666**

« Le recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI se prononçant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque étant dépourvu d'effet dévolutif, il ne porte que sur l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d'opposition et sur le fondement desquels cette décision a été prise.

Il suit que la société requérante n'est pas recevable à produire au soutien de son recours des pièces qu'elle s'est abstenue de soumettre à l'appréciation du directeur général de l'INPI à l'appui de son opposition, ni à faire état de telles pièces dans ses écritures.

=> pas d'effet dévolutif : les pièces nouvelles sont jugées irrecevables.

=> certaines ne sont peut-être pas nouvelles parmi le lot mais le contenu est trop dense : il n'est donc pas possible de les comparer avec pièces produites lors de l'opposition devant INPI, et le tout est déclaré irrecevable.

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.3. Absence d'effet dévolutif

1.3.2. Irrecevabilité des nouveaux moyens

- **Cour d'appel de Bordeaux, 1re ch. civ., 12 janv. 2021 - n° 19/06249**

=> n'est pas « *de nature à entraver le droit à un recours effectif dès lors que celui-ci peut s'exercer sur la base des arguments soumis à l'INPI pendant la procédure d'opposition* ».

- **Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 4 janvier 2022 – n° 20/04944**

=> absence d'effet dévolutif. Rejet de la demande de sursis.

« *En l'espèce, si l'action en nullité initiée le 2 septembre 2021 est bien postérieure à la décision de l'INPI en date du 13 novembre 2020, rien n'empêchait la société A.D.L. de former cette action avant la procédure d'opposition et elle n'est donc pas recevable en sa demande de sursis à statuer.* »

« *Au surplus, comme le relève M. L., en l'absence d'effet dévolutif du recours en annulation le sursis à statuer jusqu'à la décision de l'INPI sur la demande de nullité de la marque antérieure apparaît inutile* »

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.3. Absence d'effet dévolutif

1.3.3. Erreur matérielle dans la décision de l'INPI

- **CA Bordeaux de 1re ch. civ., 12 janv. 2021, n° 19/06249**

=> Erreur matérielle dans la rédaction de la décision de l'INPI (« *mélange de l'intitulé* » de la marque seconde avec la désignation du produit et désignation erronée de la marque antérieure).

=> Cela est sans effet sur le constat de la similarité des produits en cause : la décision n'encourt pas l'annulation.

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.4. Sursis à statuer

- **Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2 11 juin 2021, n° 20/08663**

=> action en nullité de la marque antérieure sur laquelle est basée la décision de l'INPI (qui a fait droit à l'opposition) est pendante devant le Tribunal Judiciaire : la Cour accepte de surseoir à statuer.

« La nullité de cette marque, si elle est prononcée, ayant un effet rétroactif, et la décision statuant sur l'opposition n'ayant rejeté la demande d'enregistrement déposée par la société Team Conseil que sur une présomption de validité de la marque antérieure, cette dernière est fondée à se prévaloir de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre dont dépend la solution du recours dont la cour est saisie. »

- **Cour d'appel, Bordeaux, 1re chambre civile, 4 janvier 2022 – n° 20/04944**

=> action en nullité de la marque antérieure sur laquelle est basée la décision de l'INPI (qui fait droit à l'opposition) est pendante devant le Tribunal judiciaire. Le sursis à statuer est jugée « *irrecevable* » car cette action a été engagée après la décision de l'INPI alors que la société aurait pu formuler cette action avant.

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.4. Sursis à statuer

- **Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 28 septembre 2021 – n° 20/13666**

=> demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal judiciaire, saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance.

« Selon l'article 74 du code de procédure civile applicable au présent recours, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.

La demande est donc irrecevable. »

*« Elle est en tout état de cause également mal fondée dès lors que (...) le jugement à intervenir sur l'action en déchéance introduite par la société **LOUIS V. MALLETIER** sera sans incidence sur la décision du directeur général de l'INPI ».*

1. RECOURS SUR DÉCISION INPI D'OPPOSITION DEVANT LA COUR D'APPEL

1.5. Quelques décisions intéressantes sur le fond

- **Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 28 septembre 2021 – n° 20/13666 =**

=> sur le risque de confusion : le signe California n'est pas faiblement distinctif au regard du libellé.

- **Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 15 avril 2022 – n° 21/09159**

=> marque de renommée dans l'U.E. peut s'opposer à l'enregistrement indépendamment du fait que produits soient identiques ou similaires et lorsque usage marque contestée tirerait injustement profit de la renommée. Il suffit que public fasse le lien entre le signe contesté et la marque de renommée.

- **Cour d'appel de Rennes, 3e ch. com., 11 janv. 2022, n° 21/02690**

=> signe doit revêtir un caractère arbitraire par rapport aux produits/services qu'il désigne. Or, ici, la marque n'est pas distinctive mais descriptive et l'association n'a pas acquis la distinctivité du signe par l'usage : refus d'enregistrement confirmé.

2. RECOURS SUR DÉCISION INPI DE NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DEVANT LA CA

2.1. Nom de domaine

- **Cour d'appel de Nancy - ch. civile 01 - 13 décembre 2021 - n° 21/00757**

=> le droit applicable est celui antérieur à l'ordonnance de 2019. Cependant, la Cour admet que « *la liste des droits antérieurs définie à L711-4 CPI n'étant pas limitative, il est admis en jurisprudence qu'un nom de domaine antérieur constitue l'un de ces droits.* »

2. RECOURS SUR DÉCISION INPI DE NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DEVANT LA CA

2.2. Les décisions concernant les recours en nullité

2.2.1. Erreur de visa des textes applicables

- **Cour d'appel de Bordeaux - ch. civile 01 - 17 mai 2022 - n° 21/02099**

La société fonde sa demande sur des dispositions issues de l'ordonnance 2019 alors que sa marque a été déposée en 2015.

Mais la Cour considère que dispositions articles L711-4/L713-3 anciens sont équivalents aux versions récentes en ce qui concerne la marque antérieure. Cette erreur de visa n'affecte donc pas la validité des moyens.

=> la Cour considère que la demande nullité comprend l'exposé des moyens, conformément à R.716-1, qui n'exige pas que les visas soient mentionnés à peine d'irrecevabilité.

2. RECOURS SUR DÉCISION INPI DE NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DEVANT LA CA

2.2. Les décisions concernant les recours en nullité

2.2.2. Effet dévolutif

Cour d'appel de Paris, pôle 5 - ch. 2, 11 févr. 2022 n°21/05616

=> recours contre une décision de nullité partielle de l'INPI (appellant demande la nullité intégrale), invoque deux moyens de nullité (confusion + renommée) puis un nouveau tiré du dépôt frauduleux de la marque, nouveau moyen de nullité est jugée recevable mais non fondé.

2. RECOURS SUR DÉCISION INPI DE NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DEVANT LA CA

2.2. Les décisions concernant les recours en nullité

2.2.3. Mais la Cour ne peut pas aller au-delà de ses compétences

- **Premier président Cour d'appel de Paris - 30 juin 2021, n° 21/07410**

=> Ordonnance a validé le raisonnement selon lequel l'INPI était seul compétent pour statuer sur la demande de déchéance de marque antérieure à une demande reconventionnelle de nullité dont le juge du fond était saisi

- **Cour d'appel de Paris, pôle 5 - Chambre 2 - 03 juin 2022, n° 21/10741**

=> « ce recours en réformation ne confère pas à la cour plus de pouvoirs que ceux reconnus par le code de la propriété intellectuelle au directeur général de l'INPI et notamment de connaître des demandes tendant à la réparation d'un préjudice qui serait lié à la décision de nullité de la marque critiquée ».

2. RECOURS SUR DÉCISION INPI DE NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DEVANT LA CA

2.2. Les décisions concernant les recours en nullité

2.2.4. Quelques décisions intéressantes sur le fond

- **Cour d'appel de Paris, pôle 5 - Chambre 2 - 03 juin 2022 - n° RG 21/10741**
- **Cour d'appel de Paris, pôle 5 - Chambre 2 - 03 juin 2022 - n° RG 21/11985**
- **Cour d'appel de Nancy - ch. civile 01 - 13 décembre 2021 - n° 21/00757**
- **Cour d'appel de Bordeaux - ch. civile 01 - 17 mai 2022 - n° 21/02099**

2. RECOURS SUR DÉCISION INPI DE NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DEVANT LA CA

2.3. Les décisions concernant les recours en matière de déchéance

2.3.1. Recevabilité d'un titulaire de marque qui ne s'est pas manifesté devant l'INPI à être partie devant la Cour

- **Cour d'appel de Paris, pôle 5 - Chambre 2, 15 avril 2022, n° 21/09777**

=> L'intimée fait valoir deux moyens d'irrecevabilité que la Cour rejette :

« *la société est recevable à former un recours même si elle n'est pas manifestée » devant l'INPI.*

« *il ne s'agit pas de prétentions nouvelles au sens de R411-38 du CPI mais des moyens de défense ».*

2.3.2. Intérêt à agir

- **Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Pôle 03 ch. 01 - 28 avril 2022 - n° 2022/163**

=> toute personne physique ou morale peut former une demande en déchéance de marque devant l'Institut National de la Propriété Industrielle sans avoir à justifier de son intérêt à agir

2. RECOURS SUR DÉCISION INPI DE NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DEVANT LA CA

2.3. Les décisions concernant les recours en matière de déchéance

2.3.3. Effet dévolutif et demande nouvelle

- **Cour d'appel de Rennes - 3ème Chambre Commerciale - 21 juin 2022 - n° 21/05457**

⇒ INPI donne devant la Cour une date de déchéance en ne prenant pas en compte ce qu'elle considère comme étant « une demande nouvelle » de la société requérante

⇒ la Cour considère que puisque dans le récapitulatif de la demande de la société elle mentionnait un constat permettant d'attester de l'absence d'exploitation de la marque litigieuse à la date voulue pour la déchéance, ce n'est pas une demande nouvelle mais une précision de la demande initiale.

2. RECOURS SUR DÉCISION INPI DE NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DEVANT LA CA

2.3. Les décisions concernant les recours en matière de déchéance

2.3.4. Sur le fond : usage sérieux, preuve à apporter, période suspecte et date de prise d'effet de la déchéance prononcée

- **Cour d'appel de Paris, pôle 5 - Chambre 1 - 15 juin 2022 - n°21/11271**

=> point de départ de la période suspecte de déchéance ; preuves à prendre ne considération ; date d'effet de la déchéance

- **Cour d'appel de Rennes - 3ème Chambre Commerciale - 21 juin 2022 - n° 21/05457**

=> sur le fond, la Cour examine pour la preuve de l'usage sérieux de la marque contestée, uniquement la période antérieure à celle déjà examinée par INPI car il n'y a pas de demande sur celle où la déchéance a déjà été décidée. Il n'est pas justifié du volume commercial, de la portée territoriale, de la durée, de la fréquence ainsi que de la nature de l'usage effectif de la marque considérée.

- **Cour d'appel de Paris, pôle 5 - Chambre 2 - 15 avril 2022, n° 21/09777**

=> délai pendant lequel prouver l'usage sérieux attendu = période de 5 ans précédant la date de la demande en déchéance

Covid n'a pas été retenu comme juste motif de non-usage.

2. RECOURS SUR DÉCISION INPI DE NULLITÉ ET DÉCHÉANCE DEVANT LA CA

2.3. Les décisions concernant les recours en matière de déchéance

2.3.4. Sur le fond : usage sérieux, preuve à apporter, période suspecte et date de prise d'effet de la déchéance prononcée

- **Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Pôle 03 ch. 01 - 28 avril 2022 - n° 2022/163**

⇒ demande en déchéance le 10 novembre 2020 : la preuve de l'usage sérieux de la marque porte sur la période 15 novembre 2015 au 15 novembre 2020. Le chiffre d'affaires réalisé sous la marque est faible mais constant, et vise une clientèle sélectionnée en classe 25 (vêtements).

⇒ confirmation de la déchéance partielle / Infirmation de la décision pour la classe 25.

- **Cour d'appel, Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 18 novembre 2021 – n° 21/05511**

⇒ exclusion de la déchéance en cas d'usage sérieux sur la période considérée : la déchéance n'est pas encourue en l'absence de preuve d'un usage ininterrompu

⇒ exclusion de la déchéance en cas d'usage du signe associé à une marque ombrelle à défaut d'altération du caractère distinctif.