

# ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

## Cour d'appel de Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 20 février 2002

Le 7 février 2000, la société de droit allemand Agiplan Technosoft a déposé, sous le n° 730220, une demande d'enregistrement international de la marque « Technosoft », visant la France, pour désigner notamment les services suivants : développement et programmation de programmes informatiques destinés au traitement de données ; conseils techniques et planification technique ainsi que préparations d'analyse, notamment dans les domaines des techniques de traitement des données, des procédés de système de contrôle et de la micro-électronique relevant de la classe 42.

Par acte du 28 juillet 2000, la société Tks Teknosoft, titulaire de la marque verbale internationale « Tks Teknosoft », enregistrée le 29 septembre 1995, sous le n° 653217, pour les produits et services suivants : ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes de systèmes d'exploitation enregistrés par ordinateurs, élaboration (conception) de logiciels, mise à jour et modification de logiciels, conseils en informatique, programmation d'ordinateurs, relevant des classes 9 et 42, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la société Agiplan Technosoft.

Par décision du 11 mai 2001, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a clôturé la procédure d'opposition au motif que la société opposante n'avait fourni, dans le délai imparti et comme l'avait sollicité la société Agiplan Technosoft, aucune pièce propre à établir que la déchéance de la marque opposée n'était pas encourue. Par acte du 9 août 2001, la société Teknosoft a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Vu le mémoire du 3 janvier 2002 aux termes duquel la Sté Tks Teknosoft :

- réfute les moyens d'irrecevabilité qui lui sont opposés au regard des exigences des articles R. 411-21 et R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle,

- prétend que la demande de la Sté Agiplan Technosoft était irrecevable comme ayant été formulée alors que la déchéance n'était pas encourue, la période de non-exploitation n'ayant,

selon elle, expirée que le 9 juillet 2001 ou, au pire, le 23 mai 2001,

- soutient, subsidiairement que le directeur de l'INPI a porté sur les pièces qui lui ont été fournies une appréciation, tant en raison de leur date que de leur contenu, qui dépasse les limites des pouvoirs qui lui sont conférés ;

sollicitant, par voie de conséquence, l'annulation de la décision entreprise ;

Vu le mémoire du 18 décembre 2001 par lequel la Sté Agiplan Technosoft :

- soulève l'irrecevabilité du recours faite pour la société opposante d'avoir indiqué, dans sa déclaration, sa forme juridique, et pour avoir fait déposer les moyens qu'elle entendait développer par son avocat, lequel n'a pas pouvoir de la représenter mais ne peut que l'assister,

- réfute point par point l'argumentation qui lui est opposée tant sur la recevabilité de sa demande en production de pièces qu'en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation du directeur de l'INPI sur les pièces produites, pour conclure, en toute hypothèse, au rejet du recours,

- demande paiement d'une somme de 7 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les observations de l'Institut national de la propriété industrielle faisant valoir que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de production de pièces propres à prouver que la déchéance n'est pas encourue, n'a pas été soumis à l'appréciation du directeur de l'INPI dans le cadre de la procédure d'opposition, et s'en rapporte à justice ;

Le ministère public entendu dans ses observations orales ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que l'article R. 441-21 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office la déclaration de recours comporte, entre autres mentions, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente ; que la déclaration de recours établie au nom de la Sté Tks Teknosoft SA, société de

# ACTOBA

## Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

droit suisse, dont le siège social est CH-1261 Trelex, en Suisse représentée par M. Page, Directeur Général, répond, contrairement à ce que soutient la Sté Agiplan Teknosoft, aux exigences du texte précité, la mention « SA » suivie de la mention « de droit suisse » étant en soi suffisante à déterminer la forme de la société;

Considérant que l'article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué ;

Considérant que la Sté Tks Teknosoft, qui a souscrit personnellement la déclaration de recours, dans laquelle elle a précisé être assistée de son avocat Me Gaultier, est parfaitement recevable, dans le cadre de cette assistance, à faire déposer par son avocat le mémoire contenant les moyens qu'elle entend développer; que les moyens d'irrecevabilité seront rejetés ;

Sur la demande d'annulation de la décision de clôture :

Considérant que l'article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse au projet de décision, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue » ; que l'article R. 712-16 du code de la propriété intellectuelle poursuit que « la procédure d'opposition est clôturée... 1° lorsque l'opposant... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue » ;

Considérant qu'en prétendant, dans ses observations formulées en réponse au projet de décision qui lui a été notifiée, qu'elle n'avait pas à justifier de l'exploitation de sa marque à défaut d'être tenue, au moment de la demande, d'un usage obligatoire de sa marque, la Sté Tks Teknosoft a bien soumis à l'appréciation du directeur de l'INPI la recevabilité de la demande de production de pièces propres à établir que la déchéance n'était pas encourue ; qu'en indiquant que la demande de preuve d'exploitation avait été faite à une date où la marque antérieure avait plus de cinq ans, le directeur de l'INPI a bien estimé qu'il était saisi du moyen puisqu'il y a répondu ; que la Sté Agiplan Teknosoft ne prétend d'ailleurs pas que le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande de preuve d'exploitation n'aurait pas été soumis à

l'appréciation de ce dernier et invoque, pour voir fixer le point du départ du délai de 5 ans, tant les dispositions du code de la propriété intellectuelle que la directive communautaire et l'Arrangement de Madrid, lequel est applicable au dépôt international de marque ;

Considérant que l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'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 ; que l'enregistrement constitue un acte distinct du dépôt même si la propriété de la marque rétroagit à la date du dépôt ; que par application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, non contraire à la directive communautaire 89/104 du 21 décembre 1988 et qui vise l'enregistrement de la marque, le délai de non-exploitation de cinq ans commence à courir lorsque la procédure d'enregistrement de cette marque est terminée ;

Considérant que s'agissant d'une marque internationale cette procédure, lorsque ni objection ni opposition n'aura été formulée, sera, selon les cas, terminée :

- soit le premier jour suivant les quatre mois à compter de la notification de l'enregistrement international par l'OMPI à l'INPI durant lesquels une objection concernant les motifs absolus de refus peut être émise,

- soit le premier jour suivant la fin du délai pour former opposition, lequel commence à courir à compter de la publication de l'enregistrement international à la gazette OMPI ;

Que l'enregistrement international n° 653.217 de la marque Tks Teknosoft ayant été notifié par l'OMPI à la France, le 23 mai 1996, l'INPI avait donc jusqu'au 23 septembre 1996 pour faire valoir d'éventuels motifs absolus de rejet ; que cet enregistrement ayant été publié à la Gazette OMPI des marques internationales du 9 juillet 1996, reçue à l'INPI, le 12 juillet 1996, une opposition pouvait être formée, conformément à l'article R. 717-3 du code de la propriété intellectuelle, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter du premier jour du mois suivant la réception de la Gazette par l'INPI, soit jusqu'au 1er octobre 1996 ; qu'il s'ensuit que l'enregistrement de la marque susvisé a été réputé terminé le 1er octobre 1996, date à laquelle le délai de 5 ans a commencé à courir

# ACTOBA

## Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

pour s'achever le 1er octobre 2001 ; qu'au jour de la demande de preuve d'exploitation, le 12 février 2001, comme au jour de la décision rendue par le directeur de l'INPI, le 11 mai 2001, le délai de non-exploitation de 5 ans n'était pas expiré ; que de ce seul fait le directeur de l'INPI ne pouvait procéder à la clôture de la procédure pour défaut de pièces propres à établir que la déchéance ;

Considérant par ailleurs que si le directeur de l'INPI a reçu pouvoir d'examiner les pièces qui lui ont été remises, dans le délai imparti, aux fins d'établir que la déchéance n'est pas encourue, celui-ci n'a pas reçu pouvoir, hormis le cas d'un défaut de pertinence avéré, de se substituer au tribunal pour se prononcer sur la portée exacte des pièces produites ;

Que cette appréciation relève de la compétence du seul tribunal saisi d'une action en déchéance ;

Qu'en l'espèce, la Sté Tks Teknosoft ayant produit, dans le délai imparti, des pièces propres à établir qu'elle exploite sous la dénomination un site WEB et utilise celle-ci dans ses plaquettes publicitaires d'offre de prestation et imprimés, a satisfait aux exigences des textes précités ;

Que le directeur de l'INPI ne pouvait en conséquence, dans de telles conditions, clôturer la procédure d'opposition ;

Que la décision entreprise doit donc être annulée ; qu'il convient de rejeter la demande formée par la Sté Agiplan Technosoft au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs, rejette les moyens d'irrecevabilité du recours, annule la décision rendue le 11 mai 2001 par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit que le présent arrêt sera noté, par le greffier, par lecture recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.