

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général 17/07732 Décision déferée à la Cour : décision du 03 février 2017 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°DDRE/2628279/CE

DÉCLARANTE AU RECOURS

S.A.S.U. C BECAUSE TV agissant en la personne de son directeur général, M. Nicolas Y, domicilié en cette qualité audit siège BOULOGNE-BILLANCOURT Ayant élu domicile C/O SCP GRV ASSOCIES Me Vincent ... PARIS

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10 Assistée de Me Inès TRIBOUILLET plaidant pour la SELAS VALSAMIDIS - AMSALLEM - JONATH - FLAICHER & ASSOCIES (TAYLOR - WESSING), avocat au barreau de PARIS, toque J 010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR W.(INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677
COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme Christine ..., Chargée de Mission COMPOSITION DE LA COUR Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de M. David PEYRON, Président Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Karine ABELKALON Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte ..., Substitut Général, qui a fait connaître son avis

ARRÊT :

Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par M. David PEYRON, Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision en date du 3 février 2017, notifiée le 13 février 2017 et devenue définitive le 13 mars 2017, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré irrecevable la déclaration de renouvellement, déposée le 20 septembre 2016 par la société CB TV de la marque 'CULTURE PUB' déposée le 10 juin 1986, enregistrée sous le n° 1 408 739, dont la protection expirait le 10 juin 2016 ;

Vu le recours formé le 3 avril 2017 contre cette décision par la société C BECAUSE TV et ses mémoires reçus au greffe les 3 mai et 4 octobre 2017 ; Vu la convocation à l'audience du 17 octobre 2017 adressée au directeur général de l'INPI et à la société C BECAUSE TV par lettres recommandées adressées le 15 juin 2017 ;

Vu les observations écrites du représentant du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 1er août 2017 ; Le ministère public entendu en ses observations ;

SUR CE,

Considérant que dans la décision contestée, le directeur général de l'INPI, pour déclarer irrecevable la déclaration de renouvellement de la marque 'CULTURE PUB', a retenu, au visa de l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, que le déclarant, la société C BECAUSE TV n'était pas le titulaire de la marque, inscrit au registre national des marques au jour de la déclaration de renouvellement, et que l'intégralité des redevances n'avait pas été acquitté dans le délai prescrit ;

Considérant que la société C BECAUSE TV demande à la cour :

- d'annuler la déclaration d'irrecevabilité du renouvellement de la marque 'CULTURE PUB' n° 1 408 739,
- d'ordonner à l'INPI de tirer toutes conséquences légales de l'annulation de la déclaration d'irrecevabilité du renouvellement de la marque 'CULTURE PUB' n° 1 408 739 et de déclarer le renouvellement de la marque recevable à l'égard de tous les produits et services visés par cet enregistrement,
- de condamner le directeur de l'INPI à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la requérante expose notamment i) qu'elle est devenue titulaire de la marque 'CULTURE PUB' n° 1 408 739 et de la marque 'LES RIMAQUO!..' n° 3421597, précédemment détenues par la société CB TV par un acte de cession du 22 février 2016, objet, en ce qui concerne la marque 'CULTURE PUB', d'un avenant rectificatif du 10 août 2016, ii) qu'une demande d'inscription en accéléré de ladite cession a été formulée devant l'INPI le 16 septembre 2016, immédiatement suivie d'une demande de renouvellement de la marque 'CULTURE PUB', le 19 septembre 2016, iii) que la cession de la marque 'CULTURE PUB' n'a toutefois pas été inscrite le 16 septembre 2016 mais, au motif d'une irrégularité constatée concernant la demande d'inscription de la cession de la marque 'LES RIMAQUO!..', seulement le 18 novembre 2016, ce qui a entraîné un premier retard préjudiciable, iv) que la décision du directeur de l'INPI lui a ensuite été notifiée le 13 février 2017 alors que ce dernier disposait d'un délai de plus de 3 mois à compter du 19 septembre 2016, ne lui permettant de régulariser les irrégularités constatées ; qu'elle argue qu'elle n'a pu renouveler sa marque à cause à la fois de l'inscription tardive de la cession de cette marque et de la notification tardive de l'irrégularité du renouvellement ;

Considérant que le directeur général de l'INPI observe : - en ce qui concerne le reproche relatif à l'inscription tardive de la transmission de propriété concernant la marque 'CULTURE PUB' : i) que la société C BECAUSE TV ayant indûment déposé une seule demande d'inscription de transmission de propriété pour les deux marques 'CULTURE PUB' et 'LES RIMAQUO!..' , elle lui a adressé une notification, le 19 septembre 2016, lui proposant de scinder sa demande d'inscription en deux dossiers distincts, ii) que cette notification précisait que cette proposition serait réputée acceptée dans un délai d'un mois sans réponse de sa part mais que par courrier du 18 octobre 2016, la société a demandé un délai supplémentaire d'un mois, iii) qu'ainsi le reproche n'est pas fondé ; - en ce qui concerne le reproche relatif au caractère tardif de la déclaration d'irrecevabilité de la déclaration de renouvellement : i) qu'il a régulièrement, dans le délai de six mois suivant le dépôt de la déclaration de renouvellement le 20 septembre 2016, informé la déclarante de l'irrecevabilité de sa demande et de l'absence

de régularisation possible de cette demande, tout en l'invitant à contester le cas échéant le bien fondé de sa décision, ii) que la société C BECAUSE TV a choisi d'accomplir le renouvellement de sa marque dans le délai de grâce prévu par l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle et seulement à quelques jours d'intervalle avec sa demande d'inscription de transmission de propriété elle-même irrégulière, iii) que ses mandataires professionnels, destinataires de la notification d'irrégularité de l'inscription, ont eu connaissance, dans les jours suivants la demande de renouvellement, de ce que l'inscription de la transmission de propriété n'avait pu être portée au registre avant le dépôt de la déclaration de renouvellement et qu'ils n'ont, hormis la demande de délai supplémentaire pour répondre à la notification d'irrégularité du dossier d'inscription, pris aucune mesure de nature à remédier à l'irrecevabilité subséquente de la déclaration de renouvellement alors même que l'INPI a soin d'avertir des risques d'irrecevabilité liés à la titularité de la marque ;

Sur la portée du recours contre la décision du directeur général de l'INPI

Considérant que, comme le rappelle le directeur général de l'INPI, les recours contre ses décisions étant des recours en annulation et non en réformation de plein contentieux, la cour ne peut qu'accueillir le recours et annuler la décision contestée ou rejeter le recours ; Qu'elle ne peut, par conséquent, d'ordonner à l'INPI de tirer toutes conséquences légales de l'annulation de la déclaration d'irrecevabilité du renouvellement de la marque 'CULTURE PUB' n° 1 408 739 et de déclarer le renouvellement de la marque recevable à l'égard de tous les produits et services visés par cet enregistrement' ;

Sur le bien-fondé du recours

Considérant que l'article R. 712-24 dispose : 'L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 (...) La déclaration doit à peine d'irrecevabilité : 1° être présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai. 2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire. Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11. L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.' ;

Que l'article R. 712-24-1 prévoit qu'il est statué sur la déclaration de renouvellement dans un délai de six mois à compter de son dépôt, ce délai étant interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 712-11 jusqu'à la régularisation de la déclaration ;

Que l'article R. 712-11,1° dispose quant à lui : 'En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.' ;

Que l'article R. 712-26 prévoit que les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'INPI, notamment en ce qui concerne la demande d'inscription au Registre national des marques prévue à l'article R. 714-4 (inscription des actes modifiant la propriété d'une marque) ;

Que la décision du directeur général de l'INPI n°2014-142 bis relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques précise que la demande d'inscription peut porter sur plusieurs marques lorsque le titulaire inscrit au registre national est le même et que l'acte ou le document à inscrire vise lesdites marques et a la même portée pour chacune d'elles ;

Considérant, en l'espèce, que c'est donc en méconnaissance de cette décision, publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle et sur le site internet de l'INPI, que la société C BECAUSE TV a, le 16 septembre 2016, via son mandataire, déposé une unique demande d'inscription du transfert de propriété des deux marques 'CULTURE PUB' et 'LES RIMAQUO!..' , alors que ces deux marques n'avaient pas le même titulaire puisque la marque 'LES RIMAQUO!..' était détenue avec les sociétés FRANCE TELEVISION et LE LUYER & CO ; que l'INPI a alors immédiatement, le 19 septembre 2016, adressé au mandataire une proposition de rectification consistant à scinder la demande en deux dossiers et précisé que cette demande serait réputée acceptée en l'absence d'observation dans un délai d'un mois ; que par courrier du 18 octobre 2016, le mandataire a demandé à l'INPI un délai supplémentaire d'un mois 'pour revenir vers vous à ce sujet' ; que l'inscription du transfert de propriété de la marque 'CULTURE PUB' ayant été effectuée le 18 novembre 2016, le reproche adressé à l'INPI, relatif à l'inscription tardive de la transmission de propriété concernant la marque, n'est pas fondé ;

Considérant cependant qu'alors que la cession de la marque 'CULTURE PUB' avait été dûment enregistrée le 18 novembre 2016 et que cette marque arrivait à expiration le 31 décembre 2016 (la société C BECAUSE T ayant choisi de demander le renouvellement dans le délai de grâce de six mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 712-24, 1°), l'Institut a pris sa décision d'irrecevabilité de la déclaration de renouvellement (reçue à l'INPI le 20 septembre 2016), mentionnant l'absence de régularisation possible de cette déclaration, seulement le 3 février 2017, cette décision étant notifiée le 13 février 2017 ;

Que si cette décision est intervenue dans le délai de six mois imparti à l'INPI par l'article R. 712-241 pour statuer, et si le directeur général de l'INPI peut être suivi quand il avance que la société C BECAUSE TV a manqué de prudence en choisissant de procéder au renouvellement de sa marque dans le délai de grâce de six mois et seulement à quelques jours d'intervalle avec sa demande d'inscription de transmission de propriété, elle-même irrégulière, il reste que la société a été mise dans l'impossibilité de rectifier les irrégularités relevées par l'INPI et même de présenter des observations de manière effective conformément au dernier alinéa de l'article R. 712-24 ;

Que pour cette raison, et eu égard à la gravité des conséquences économiques susceptibles de résulter du non renouvellement de la marque, la décision du directeur général de l'INPI sera annulée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il ne sera pas fait droit à la demande de la société C BECAUSE TV dès lors que le directeur général de l'INPI n'étant pas partie à l'instance, il ne peut être condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu, dans le cadre du présent recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI, d'ordonner à l'INPI de tirer toutes conséquences légales de l'annulation de la déclaration d'irrecevabilité du renouvellement de la marque 'CULTURE PUB' n° 1 408 739 et de déclarer le renouvellement de la marque recevable à l'égard de tous les produits et services visés par cet enregistrement',

Annule la décision du directeur général de l'INPI en date du 3 février 2017 devenue définitive le 13 mars 2017,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Greffier

Le Président