

**DC20-0008 / 3319571 / SGU**  
**Le 10 juillet 2020**

**DECISION D'IRRECEVABILITE  
D'UNE DEMANDE EN DECHEANCE**

\*\*\*\*

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA  
PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

**Vu** le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles  
L. 716-1, L. 716-1-1, L. 716-5, R. 716-1, R. 716-2 et R. 716-5 ;

**Vu** l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019  
relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national  
de la propriété industrielle ;

**Vu** la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National  
de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en  
nullité ou en déchéance d'une marque.

**I.- FAITS ET PROCEDURE**

La société par actions simplifiée BRASSERIE DU CASTELLET (le  
demandeur) a présenté le 7 avril 2020, une demande en déchéance  
DC20-0008 contre la marque FADA COLA n° 3319571 dont est  
titulaire M<sup>me</sup> Simone D (le titulaire de la marque contestée).

La demande en déchéance porte sur la totalité des produits et  
services pour lesquels la marque FADA COLA est enregistrée, à  
savoir : "*Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et  
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.  
Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcools.  
Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs  
(alcools et liqueurs). Vins ; spiritueux ; extraits ou essences  
alcooliques. Services de restauration (alimentation) ; services de  
bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de  
logements temporaires*".

Il ressort de l'argumentation et des pièces versées à l'appui de la  
demande en déchéance que le titulaire de la marque contestée a  
adressé au demandeur, le 13 novembre 2018, une lettre de mise en  
demeure de renoncer à deux marques FADA dont il est titulaire,  
invoquant un risque de confusion avec sa propre marque. Par  
assignation en date du 15 novembre 2019, le licencié exclusif de la  
marque contestée FADA COLA - la société MIDI ET DEMI - a

engagé à l'encontre du demandeur une action en contrefaçon de cette même marque ainsi qu'en concurrence déloyale devant le Tribunal judiciaire de Marseille. Le demandeur indiquait également dans son exposé des moyens que « *cette assignation a été suivie d'une invitation faite à M<sup>me</sup> Simone D, par la société Brasserie du Castellet, d'avoir à justifier de l'usage sérieux de sa marque antérieure (...)* ».

L'Institut a adressé au demandeur, le 14 mai 2020, une notification d'irrecevabilité, au motif que la demande en déchéance ne relevait pas de la compétence de l'Institut national de la propriété industrielle.

Cette notification l'invitait à présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Le 11 juin 2020, le demandeur a présenté des observations contestant le bien-fondé de la notification d'irrecevabilité. Il fait valoir que la demande en déchéance serait une demande principale, qui ne peut être irrecevable que dans la stricte mesure de sa connexité avec l'action en contrefaçon qui l'a précédée. Il admet toutefois l'irrecevabilité de la demande en déchéance pour une partie des produits visés seulement, à savoir ceux pour lesquels la connexité serait établie.

## **II.- DECISION**

L'article L. 716-5 II 1° du code de la propriété intellectuelle dispose que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents : « *Lorsque les demandes mentionnées au (...) 2° du I [demande en déchéance fondée sur l'article L. 714-5] 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 (...) ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale (...)* ».

L'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle précise qu' : « *est déclarée irrecevable toute demande en (...) déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 (...)* ».

L'article 64 du code de procédure civile, prévoit quant à lui que « *Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire* ».

L'article 70 du même code dispose que « *les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux*

*prétentions originaires par un lien suffisant ».*

Il ressort de ces dispositions que l'INPI est compétent pour statuer sur la demande en déchéance d'une marque, « *sauf lorsqu'une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (...)* » (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019)

En l'espèce, si le demandeur indiquait dans son exposé des moyens que l'« *assignation a été suivie d'une invitation faite à Mme Simone D, par la société Brasserie du Castellet, d'avoir à justifier de l'usage sérieux de sa marque antérieure (...)* », il ressort en définitive de ses observations présentées en réponse à la notification d'irrecevabilité qu'aucune demande reconventionnelle en déchéance n'a été présentée devant le tribunal judiciaire au jour de la demande en déchéance présentée devant l'INPI.

Toutefois, la copie de l'assignation transmise à l'INPI indique notamment qu'il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille, de :

« **CONSTATER** que la BRASSERIE DU CASTELLET a adopté un signe « FADA » quasi-identique au signe « FADA COLA » exploité par la société MIDI ET DEMI dans des conditions susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires à ceux visés par la marque « FADA COLA » n° 3319571 ;

**DIRE ET JUGER** que la société BRASSERIE DU CASTELLET s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque « FADA COLA » n° 3319571 par l'enregistrement des marques « FADA » n° 4461940 et « FADA » n° 4382988 ;

**DIRE ET JUGER** que la société BRASSERIE DU CASTELLET s'est rendue coupable d'actes fautifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société MIDI ET DEMI en raison de l'usage des marques « FADA » n° 4461940 et « FADA » (...).

Il ressort ainsi de l'assignation, et en particulier de ses pages 3, 8, 15 et 16, que la marque n° 3 319 571 objet de la demande en déchéance présentée devant l'INPI, est invoquée à l'appui d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigée à l'encontre du demandeur à la présente procédure, en ce qu'elle couvre les produits suivants : « *Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcools. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs). Vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques* ».

La demande en déchéance présentée devant l'INPI porte quant à elle sur la totalité des produits et services désignés par la marque contestée, à savoir les « *Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcools. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs). Vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires* ».

Il convient dès lors de constater que l'action engagée devant le Tribunal judiciaire de Marseille et la demande en déchéance présentée devant l'INPI recouvrent les mêmes produits, seuls les services visés par la marque FADA COLA n'étant pas invoqués devant le tribunal.

A cet égard, le demandeur prétend que certains des produits couverts par la marque contestée, à savoir les bières et boissons alcooliques, ne seraient pas invoqués à l'appui de l'action judiciaire. Toutefois, l'assignation cite à plusieurs reprises ces produits couverts par la marque FADA COLA.

Il ressort de la jurisprudence qu'une demande en déchéance présente un lien suffisant avec les prétentions originaires lorsqu'elle tend à voir prononcer la déchéance pour des produits et/ou services invoqués au soutien de l'action en contrefaçon (voir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris Pôle 1 Chambre 5 du 26 mai 2013 RG n° 12/01302 cité par le demandeur dans sa réponse ; voir également l'arrêt de la Cour d'appel de Paris Pôle 5 Chambre 2 du 15 mai 2020 RG n° 18/21789).

En outre, la notion de connexité peut être définie comme suit : « *Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu'elles soient traitées ensemble* » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).

Il a ainsi été considéré qu'une demande principale en déchéance partielle d'une marque influe nécessairement sur la décision qui sera rendue sur l'existence d'une contrefaçon et constitue un moyen de défense à l'action principale, en sorte qu'il y a lieu de constater l'existence d'une connexité justifiant que le tribunal saisi en second se dessaisisse au profit de la juridiction saisie en premier (Tribunal de grande instance, Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 3<sup>ème</sup> section, 4 juillet 2014 – n° 14/02706).

En l'espèce, la demande en déchéance, en ce qu'elle porte sur les produits invoqués à l'appui d'une action judiciaire en contrefaçon et en concurrence déloyale, peut ainsi s'analyser pour le demandeur

comme une prétention à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et comme présentant des liens suffisamment étroits avec l'action judiciaire pour justifier que l'INPI se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.

Le demandeur reconnaît d'ailleurs lui-même cette connexité partielle s'agissant des produits suivants : « *eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcools* ».

**Par conséquent, la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l'Institut national de la propriété industrielle mais de celle du Tribunal judiciaire de Marseille. Formée en violation de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, elle doit être déclarée irrecevable.**

Si comme le souligne le demandeur, une partie du libellé de la marque faisant l'objet de la demande en déchéance devant l'INPI, à savoir les « *services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires* », n'est pas invoquée à l'appui de l'action judiciaire, il n'en demeure pas moins que la demande en déchéance doit être déclarée irrecevable dans son ensemble.

En effet, l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas un partage de compétence selon les motifs ou les produits invoqués au sein d'une même demande en nullité ou en déchéance, laquelle relève dans sa globalité de la compétence de l'INPI ou de celle du tribunal judiciaire.

Il en va de la préservation d'une bonne administration de la justice et de l'unité des litiges, telle que l'a souhaitée le législateur (« *Cette répartition claire et lisible des compétences poursuit les objectifs suivants : -La lisibilité du droit pour les justiciables et la préservation d'une bonne administration de la justice ; (...) -La préservation de l'unité des litiges (...)* », Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).

### **III- REPARTITION DES FRAIS**

Le demandeur a présenté une demande de répartition des frais en vertu de l'article L. 716-1-1 CPI, afin de voir les frais qu'il a pu exposer mis à la charge du titulaire de la marque contestée. Toutefois, la demande en déchéance étant déclarée irrecevable, le demandeur ne peut être considéré comme étant la partie gagnante au sens de cet article.

La demande de répartition des frais exposés est par conséquent rejetée.

## **PAR CES MOTIFS**

## **DECIDE**

**Article 1** : la demande en déchéance DC20-0008 est déclarée irrecevable.

**Article 2** : la demande de répartition des frais exposés est rejetée.