

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°168)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/18614
n° Portalis 35L7-V-B7G-CGUPT**

Décision déferée à la Cour : décision du 26 septembre 2022 - Institut
[4] - Renouvellement n°2817533, marque n°3432222, date de dépôt :
27/06/2022

DECLARANTE AU RECOURS

M. [T] [D]

[...]

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par M^e Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS,
toque E 974

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [4] (INPI)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M^{me} Héloïse TRICOT, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique,
devant la Cour composée de :

M^{me} Véronique RENARD, Présidente

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère

M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : M^{me} Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues
par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

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^{me} Agnès MARCADE, Conseillère, en remplacement de M^{me} Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et par M^{me} Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 27 octobre 2022 par M. [T] [D] à l'encontre d'une décision en date du 26 septembre 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),

Vu les conclusions à l'appui de ce recours remises au greffe et notifiées à l'INPI le 20 janvier 2023 et le 26 septembre 2023,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 14 mars 2023 et le 25 septembre 2023,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience du 28 septembre 2023.

Vu la note d'audience de M^{me} la greffière constatant que l'INPI a pu prendre connaissance des dernières conclusions de M. [D] du 25 septembre 2023 et que les parties ne s'opposent pas à ce que les plaidoiries aient lieu ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées de M. [D] et du directeur général de l'INPI.

Il sera seulement rappelé qu'au terme d'une procédure judiciaire, initiée par un acte introductif d'instance du 25 décembre 2008, M. [D] a notamment obtenu, après que la Cour de cassation a rendu deux arrêts de cassation partielle les 11 janvier 2017 et 4 novembre 2020, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 mars 2022, le transfert à son profit de la marque française BEBE LILLY déposée à l'INPI le 1er juin 2006 par la société Heben Music en fraude de ses droits. Cette marque a été enregistrée sous le n°06 3 432 222 pour désigner divers produits et services relevant des classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41.

Le 20 avril 2022, le conseil de M. [D] sollicitait de l'INPI l'inscription de l'arrêt de la cour d'appel et du transfert de la marque n°06 3 432 222 au profit de M. [D] au Registre national des marques et demandait également à l'Institut de procéder au renouvellement de ladite marque.

L'inscription du transfert de la marque litigieuse au Registre national des marques a été effectuée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin 2022.

En revanche, le directeur général de l'INPI écrivait, le 3 juin 2022, au conseil de M. [D] qu'il ne pouvait procéder au renouvellement de la marque expirée depuis le 1^{er} juin 2016 faute de renouvellement régulier demandé dans le délai fixé à l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle.

Le 27 juin 2022, M. [D] présentait auprès de l'INPI une déclaration de renouvellement de l'enregistrement de la marque n°06 3 432 222.

Le 4 août 2022, l'INPI adressait au conseil de M. [D] une notification d'irrecevabilité de la demande de renouvellement ouvrant un délai d'un mois pour répondre.

Le 26 août 2022, le conseil de M. [D] répondait à cette notification et en contestait la teneur.

Le 30 août 2022, l'INPI adressait un courrier intitulé « Réponse à observations » précisant que les éléments apportés par le courrier du 26 août ne modifiait pas sa position et indiquait que la notification qui avait été effectuée le 4 août 2022 était maintenue.

Le 26 septembre 2022, l'INPI notifiait une décision d'irrecevabilité de la demande de renouvellement de la marque n°06 3 432 222 au visa de l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle.

La cour, saisie d'un premier recours formé par M. [D] à l'encontre du courrier du 30 août qualifié de « décision » a par un arrêt rendu le 15 septembre 2023 (RG 22/16172) dit que ce courrier ne constituait pas une décision susceptible de recours mais une simple réponse à des observations et ainsi déclaré irrecevable ce premier recours.

Par la présente procédure la cour est régulièrement saisie d'un recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI du 26 septembre 2022.

Par ses dernières conclusions M. [D] demande à la cour de :

- écarter des débats les observations et pièces communiquées par le directeur général de l'INPI comme étant irrecevables,
- annuler la décision de l'INPI du 26 septembre 2022 signée pour le directeur général de l'INPI par M^{me} [V],
- faire injonction au directeur général de l'INPI d'accepter la déclaration de renouvellement établie par M. [D] le 27 juin 2022 de la marque française BEBE LILLY n°3432222 déposée le 30 juin 2006,

- condamner l'État à payer à monsieur [T] [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens.

Le directeur général de l'INPI demande le rejet du recours de M. [D], rappelle qu'en vertu de l'article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle, l'institut n'est pas partie à la procédure et ne peut être condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de voir écarter des débats les observations et pièces communiquées par l'INPI

L'article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle dispose que ;

' L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas parti à l'instance.

La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir ».

M. [D] entend voir, sur le fondement de cet article, déclarer irrecevables et écarter des débats les écritures et pièces de l'INPI dès lors qu'il n'est pas justifié que la cour a appelé et mis en demeure le directeur général de l'INPI de présenter des observations écrites ou orales.

Toutefois cet article ne peut être interprété comme le soutient M. [D] : il impose seulement, en termes clairs qui ne nécessitent pas interprétation, à la cour de ne pas statuer avant d'avoir entendu les observations du directeur général de l'INPI ou à tout le moins de l'avoir convoqué à l'audience et de l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales, et ce, bien que celui-ci ne soit pas « partie » à la procédure.

En l'espèce, l'INPI a présenté ses observations tant écrites, par l'envoi de mémoires, qu'orales à l'audience et il en a été débattu contradictoirement.

Dès lors la demande de M. [D] de voir écarter des débats les observations et pièces de l'INPI sera rejetée.

Sur le bien-fondé du recours contre la décision du 26 septembre 2022

L'article R.712-24, alinéas 2 à 7, du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du titulaire de la marque ou de toute personne autorisée, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Être présentée au cours d'un délai d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration de l'enregistrement et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Toutefois, la déclaration peut encore être présentée et la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement, 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 la personne autorisée. »

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne prévoient pas de possibilité de relevé de déchéance pour le demandeur au renouvellement qui n'a pu respecter les délais prescrits en raison d'un empêchement, les dispositions de l'article R. 712-12 de ce code excluant expressément les délais applicables à la déclaration de renouvellement de marques de la procédure de relevé de déchéance prévue à l'article L. 712-10.

M. [D] qui ne conteste pas que la demande de renouvellement de la marque en cause est intervenue en dehors des délais prévus par l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle fait valoir que dès lors que le renouvellement ne peut émaner que du titulaire de la marque et qu'il n'a été reconnu titulaire de cette marque, déposée en fraude de ses droits le 1er juin 2006, que par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 mars 2022, il est en droit d'en demander le renouvellement malgré son expiration depuis le 1^{er} juin 2016.

Il fait valoir qu'au regard, d'une part des articles 640 et suivant du code de procédure civile et d'autre part, des articles 2224 et 2234 du code civil, le délai supplémentaire de six mois pour solliciter le renouvellement n'a commencé à courir que le 24 juin 2022 ou à titre subsidiaire le 11 juin 2022.

Le directeur général de l'INPI fait observer qu'il n'est prévu aucune possibilité de déroger aux délais précités tant sur la durée de validité d'une marque que sur les délais de son renouvellement et qu'il était tenu à la décision d'irrecevabilité qu'il a prise. Il précise que l'Institut ne peut donc en aucune façon faire droit à une demande de renouvellement en dehors de ces délais qui sont d'ordre public car ils ont pour but d'assurer la sécurité des tiers quant à la durée de validité des titres de propriété industrielle et leur disponibilité.

L'article 640 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accomplie avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».

Et l'article 642-1 du même code ajoute que :

« Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. »

Pour autant ces articles relatifs à la computation des délais ne peuvent justifier que le point de départ du délai de grâce de six mois de l'article R.712-24 1° du code de la propriété intellectuelle soit reporté au jour où M. [D] a été inscrit sur le registre de l'INPI comme titulaire de la marque litigieuse alors que le point de départ de ce délai de grâce est expressément mentionné comme étant à compter du lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement.

La marque déposée le 1^{er} juin 2006 a expiré le 1^{er} juin 2016, le délai de grâce de six mois a commencé à courir le 2 juin 2016 pour prendre fin le 1^{er} décembre 2016.

L'article 2224 du code civil énonce que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »

Et l'article 2234 du même code ajoute que :

« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

Ces dispositions du code civil relatives à la prescription d'une action n'ont pas lieu de s'appliquer s'agissant du respect de délais administratifs tels ceux énoncés à l'article R.712-24 1° du code de la propriété intellectuelle.

Dès lors, le recours présenté par M. [D] ne sera pas accueilli et ses demandes de voir condamner l'État aux dépens et sur le fondement de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de M. [T] [D] tendant à voir écarter des débats les observations et pièces communiquées par l'Institut national de la propriété industrielle,

Rejette le recours de M. [T] [D] à l'encontre de la décision en date du 26 septembre 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ni sur le fondement de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à M. [T] [D] et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière, P/ la Présidente empêchée