

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M20240152

M

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

(n°75, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/08957 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHUQW

Décision déferée à la Cour : décision du 20 avril 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : NL 22-0085 / CEF

REQUERANTE

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

S.A.S. FOUILHOUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 343 151 023

Représentée par Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 68

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Mme [W] [U], Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. OXLIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Saint-Etienne sous le numéro 519 654 875

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS,

toque K 148

Assistée de Me Frédéric TORT, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme 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 Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision du 20 avril 2023 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité formée le 27 avril 2022 par la société Oxlin à l'encontre de la marque de la société Fouilhoux n° 17/4352535 portant sur le signe verbal FOUILHOUX FONTAINEBLEAU déposée le 6 avril 2017, dont l'enregistrement a été publié le 28 juillet 2017, a partiellement accueilli cette demande,

Vu le recours en réformation de cette décision formée par la société Fouilhoux en date du 16 avril 2023,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 par la société Fouilhoux,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 par la société Oxlin,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 29 décembre 2023 et tendant à la caducité du recours,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.

SUR CE,

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

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 des parties et du directeur général de l'INPI.

Il sera rappelé que l'extrait K bis de la société Oxlin, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne depuis le 21 janvier 2010, mentionne que cette société a pour enseigne SELLERIE FOUILLOUX et pour activité « l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le négoce, la fabrication, la rénovation, l'entretien de tous matériels d'équitation, vêtements et accessoires pour le cavalier, équipements pour le cheval, produits de soin et d'entretien, l'achat la vente de tous produits et accessoires s'y rapportant ».

L'extrait K bis de la société Fouilhoux, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun depuis le 6 janvier 1988, mentionne que cette société a pour enseigne LA SELLETTE et pour activité « l'achat, vente, fabrication de tous articles textiles (sport, chasse, équitation, loisirs), de tous matériels et produit concernant le cheval et l'équitation, création, hébergement, exploitation de sites sur réseau internet ».

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2022, la société Fouilhoux a mis en demeure la société Oxlin de ne plus faire usage de son enseigne, ni de son nom de domaine contenant les termes SELLERIE FOUILLOUX au regard de l'antériorité de sa marque notoire SELLERIE FOUILLOUX utilisée depuis la création de la société et depuis lors enregistrée (sans précision de date) et indiquait qu'à défaut elle engagerait une action en contrefaçon et concurrence déloyale.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2022, l'avocat de la société Oxlin faisait valoir que sa cliente bénéficiait d'une antériorité de son nom commercial SELLERIE FOUILLOUX et déniait tout acte de concurrence déloyale.

C'est dans ces conditions que le 27 avril 2022, la société Oxlin a présenté à l'INPI une demande en nullité de la marque FOUILLOUX FONTAINEBLEAU pour une partie des produits visés, à savoir :

- en classe 18 pour les « cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie »,
- en classe 25 pour les « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport »,
- en classe 31 pour les « produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ».

La société Oxlin invoquait deux droits antérieurs à l'appui de sa demande de nullité, son nom commercial « Sellerie Fouilloux » et son nom de domaine « sellerie-fouilloux.fr » réservé le 4 avril 2006.

La décision du 20 avril 2023 du directeur général de l'INPI a reconnu partiellement justifiée la demande d'annulation au regard du nom commercial et du nom de domaine antérieurs invoqués pour les « Cuir ; peaux d'animaux ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; aliments pour les animaux ; fourrages ».

La société Fouilhoux demande à la cour de :

- réformer la décision de l'INPI en date du 20 avril 2023 en ce qu'elle a :

. considéré la demande en nullité formée par la société Oxlin partiellement justifiée,

. déclaré la marque n°17/ 4352535 partiellement nulle pour les produits suivants : « cuir ; peaux d'animaux ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; aliments pour les animaux ; fourrages»,

. rejeté la demande de la société Fouilhoux au titre des frais exposés,

En conséquence, statuer à nouveau comme suit :

- prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par la société Oxlin à l'encontre de la société

Fouilhoux en nullité de sa marque n°17/ 4352535 FOUILHOUX FONTAINEBLEAU,

- débouter la société Oxlin de sa demande en nullité NL 22-0085 formée à l'encontre de la

société Fouilhoux au titre de la marque n°17/ 4352535 FOUILHOUX FONTAINEBLEAU, - condamner la société Oxlin à l'ensemble des frais exposés en première instance, comprenant notamment les redevances payées à l'INPI pour l'introduction de l'instance,

- condamner la société Oxlin à verser à la société Fouilhoux la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Oxlin à verser à la société Fouilhoux la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Oxlin aux entiers dépens.

La société Oxlin demande à la cour de :

- confirmer la décision de l'INPI,

- débouter la société Fouilhoux de toutes ses demandes,

- condamner la société Fouilhoux à l'ensemble des frais exposés en première instance, comprenant notamment les redevances payées à l'INPI pour l'introduction de l'instance, - condamner la société Fouilhoux à payer à la société Oxlin la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Le directeur de l'INPI conclut à la confirmation de sa décision.

Sur la recevabilité de l'action en nullité intentée par la société Oxlin

L'article L. 716-2 II du code de la propriété intellectuelle dispose

« II.- Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les

tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment :

1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-

3 ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée

mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l'article L. 711-3 ;

4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° du I de l'article L. 711-3 ;

5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;

6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° du I de l'article L. 711-3, est autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;

7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l'article L. 711-3, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ;

8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 10° du I de l'article L. 711-

3 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ; 9° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour

la protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l'article L. 711-3 ».

La société Fouilhoux conteste tout d'abord la recevabilité de l'action en nullité de la société Oxlin au regard de l'article L. 716-2 II 3° du code de la propriété intellectuelle en faisant observer que la dénomination sociale de cette société est Oxlin et non SELLERIE FOUILLOUX qui n'est, au terme de l'extrait K bis, que son enseigne. Elle ajoute que la seule réservation d'un nom de domaine ne peut servir de fondement à une demande d'annulation.

Pour autant, la société Oxlin ne fonde nullement son action sur l'alinéa 3 de l'article suscité et la protection de sa dénomination sociale mais sur l'alinéa 5 qui protège le nom commercial et l'enseigne renvoyant à l'application de l'article L. 711-3 4° du code de la propriété intellectuelle qui énonce que peut être annulée une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France et notamment à « un nom commercial, une enseigne et un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».

Or, il n'est pas contesté que l'enseigne mentionnée à l'extrait K bis de la société Oxlin est bien SELLERIE FOUILLOUX .

De plus, les très nombreuses factures produites par la société Oxlin démontrent l'usage de cette dénomination SELLERIE FOUILLOUX comme nom commercial depuis 2011, à la fois sous sa forme verbale et sous sa forme semi-figurative

Ces factures émises entre le 14 décembre 2011 et le 3 avril 2017, à l'attention de divers clients situés dans de nombreuses villes, régions et départements distincts sur le territoire français démontrent un usage national de ce signe pour désigner l'activité commerciale dans le domaine concerné de la société Oxlin et non seulement local.

Dès lors, l'action en nullité de la société Oxlin doit être déclarée recevable au regard de l'article L. 716-2 II 5° du code de la propriété intellectuelle.

Cette action doit également être déclarée recevable au regard de l'article L. 716-2 II 4° du code de de la propriété

intellectuelle dès lors que la preuve est bien rapportée au vu des pièces versées au débat de la création et de la réservation du nom de domaine « sellerie-fouilloux.fr » depuis le 4 avril 2006 mais également de son exploitation par la société Oxlin antérieurement au 6 avril 2023 date du dépôt de la marque contestée.

La société Fouilloux conteste également la recevabilité de l'action en nullité de la société Oxlin en invoquant la forclusion par tolérance d'une marque enregistrée en toute bonne foi.

L'article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ».

En l'espèce, la marque contestée ayant été enregistrée le 28 juillet 2017, il ne peut manifestement être soutenu que son usage en tant que marque enregistrée a été toléré pendant 5 ans au jour de la demande en nullité, le 27 avril 2022.

En effet, le délai de 5 ans ne commence à courir qu'à compter de la connaissance de l'usage de la marque contestée, après son enregistrement, et non de son dépôt.

Ainsi, la forclusion par tolérance de l'action en nullité ne peut être retenue et ce nonobstant la bonne foi de la société Fouilloux lors du dépôt de sa marque.

Au fond

Le directeur général de l'INPI a retenu par la décision déférée que le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX ainsi que le nom de domaine « sellerie-fouilloux.fr » invoqués par la société Oxlin font l'objet d'un usage pas seulement local pour les activités suivantes : « Services de vente d'équipements pour chevaux et cavaliers notamment les selles, rênes, brides, étriers, sacoches, sacs, licols, cravaches, couvertures imperméables pour chevaux et tapis de selle. Services de vente d'équipements pour cavaliers notamment des articles d'habillement (vêtements, chaussures, bottes d'équitation, ceintures, bonnets). Services de vente de produits de soin pour le cuir (savon, crème, huile etc.) Services de vente de matériels d'écurie, tels que des mangeoires, filet à foin. Services de vente de produits alimentaires pour chevaux à savoir des friandises ».

S'agissant des produits de la marque contestée, il a retenu que les « Cuir ; peaux d'animaux ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de

sport ; aliments pour les animaux ; fourrages » pour lesquels la marque contestée est enregistrée apparaissent pour certains identiques pour d'autres similaires aux activités effectivement exploitées sous le nom commercial invoqué et commercialisés sous le site « sellerie-fouilloux.fr ».

Il a également retenu que la comparaison des signes verbaux SELLERIE FOUILLOUX et FOUILHOUX FONTAINEBLEAU amène à retenir des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.

Il en a déduit, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre d'une part la marque FOUILHOUX FONTAINEBLEAU contestée et d'autre part le nom commercial SELLERIE FOUILLOUX et le nom de domaine « sellerie-fouilloux.fr » antérieurs de la société Oxlin.

La société Fouilhoux ne conteste pas la décision du directeur de l'INPI de ces chefs mais fait valoir :

- que la société Oxlin ne détient aucun droit antérieur relatif à son « prétendu » nom commercial,
- que la marque non enregistrée FOUILHOUX FONTAINEBLEAU est distinctive et existe depuis 1975 soit antérieurement au nom commercial et nom de domaine revendiqués,
- que les marques FOUILHOUX FONTAINEBLEAU et SELLERIE FOUILHOUX sont notoires et renommées.

Pour autant la cour, statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du directeur général de l'INPI qui était saisi d'une demande d'annulation d'une marque par le titulaire de droits antérieurs, n'a pas plus de compétence qu'en avait l'INPI pour faire droit ou rejeter cette demande de nullité.

Or, l'INPI n'a pas dans de telles procédures compétence pour trancher un litige entre une dénomination sociale antérieure et/ou une marque non enregistrée antérieure appartenant au défendeur face au nom commercial, à l'enseigne ou au nom de domaine opposé par le requérant à l'annulation.

Ainsi, ni l'INPI dans le cadre de la demande en annulation dont il était saisi, ni la cour de céans, n'ont compétence pour apprécier la validité ou l'existence d'une dénomination sociale FOUILHOUX ou de marques non enregistrées FOUILHOUX FONTAINEBLEAU ou SELLERIE FOUILHOUX antérieures aux droits opposés par la société Oxlin.

Dès lors la décision du directeur de l'INPI qui a dit la demande en nullité partiellement justifiée et déclarée partiellement nulle la marque n° 17/ 4352535 pour les produits suivants : « Cuir ; peaux d'animaux ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; aliments pour les animaux ; fourrages » doit être confirmée.

Elle est également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de répartition des frais exposés devant l'INPI alors qu'il n'a été fait droit que pour partie à la demande de nullité présentée.

L'instance devant la cour saisie d'un recours à l'encontre d'une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation à dépens mais la partie qui succombe peut, au vu de l'équité, être condamnée à payer à l'autre partie une somme déterminée au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce l'équité commande de condamner la société Fouilhoux qui succombe en son recours à verser à la société Oxlin la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 20 avril 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Condamne la société Fouilhoux à payer à la société Oxlin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation à dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente