

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.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

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 l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

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

1. Le 20 février 2025, la société par actions simplifiée LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0027 contre la marque n°1597323, déposée le 15 juin 1990 et ci-dessous reproduite :



L'enregistrement de cette marque, dont la société anonyme à conseil d'administration MHCS est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 1990-48 du 30 novembre

1990 et régulièrement renouvelé en 2020. Le titulaire en est devenu propriétaire par suite d'une transmission de propriété dûment inscrite au registre national des marques en 2012.

2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 32** : *Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons* ».

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « *La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux* ». Il a fourni un exposé des moyens à l'appui de sa demande.
4. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par deux courriels et un courrier simple envoyés aux adresses connues de l'Institut. Deux courriels et un courrier simple ont également été envoyés au dernier mandataire l'ayant représenté devant l'Institut.
5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 31 mars 2025 et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
7. A défaut d'observations du titulaire de la marque contestée en réponse aux observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 20 octobre 2025.

Prétentions du demandeur

8. Dans son exposé des moyens, le demandeur sollicite le prononcé de la déchéance pour les produits visés « *à compter d'un délai de 5 années suivant l'entrée en vigueur de de la loi du 4 janvier 1991 (le 28 décembre 1991), soit le 28 décembre 1996* » ainsi que la prise en charge par le titulaire des frais exposés au titre de la présente procédure.
9. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur considère que l'Institut est **compétent** et que sa demande est bien **recevable**.

En effet, les produits visés ne sont pas invoqués par le titulaire au soutien de son action en contrefaçon et atteinte à la renommée de sa marque. Il en déduit que la présente demande en déchéance ne peut en aucun cas s'analyser comme un moyen de défense ou une demande reconventionnelle, qui présenterait des liens suffisamment étroits avec l'action judiciaire citée par le défendeur.

Il s'appuie à cet égard sur plusieurs décisions judiciaires ayant déclaré irrecevables des demandes reconventionnelles en déchéance de marque portant sur des produits et services qui n'étaient pas revendiqués à l'appui de l'action judiciaire, dont il fournit une copie.

10. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le demandeur estime que les décisions de justice qu'il a fournies dans ses premières observations en réponse sont bien applicables en l'espèce bien qu'elles aient été rendues antérieurement à la réforme de la loi PACTE dès lors que « *la notion de connexité définie par le Code de procédure civile reste [...] identique* ».

Il soutient que les décisions communiquées par le défendeur ne sont donc pas transposables au cas d'espèce.

Il considère enfin que les atteintes à la marque contestée revendiquées devant le Tribunal judiciaire de Paris ne seront pas appréciées au regard de l'ensemble de la marque mais au regard des seuls produits pour lesquelles la renommée a été invoquée à savoir le champagne, qui n'est pas visé par la présente demande en déchéance.

A l'appui de son argumentation, le demandeur fournit les pièces suivantes :

Annexe 1 : Marque figurative française n° 1597323

Annexe 2 : Cour d'appel de Paris Pôle 1 Chambre 5 du 26 mai 2013 RG n° 12/01302 ; Cour d'appel de Paris Pôle 5 Chambre 2 du 15 mai 2020 RG n° 18/21789

Annexe 3 : TGI Paris 26 février 2021, 19/02945

Prétentions du titulaire de la marque contestée

11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée **soulève l'irrecevabilité** de la demande en déchéance en raison d'une procédure judiciaire en cours initiée préalablement à cette demande, portant sur la même marque et se déroulant entre les mêmes parties.

Il ajoute que le périmètre des produits et services concernés devant ces deux instances est sans incidence sur l'appréciation de la connexité.

Il en déduit que la présente demande en déchéance relève de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris et non de l'Institut.

Il requiert enfin la prise en charge par le demandeur de ses frais de procédure à la hauteur maximum prévue par l'arrêté relatif à la répartition des frais.

12. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée, s'appuyant sur l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle et les principes d'unicité des litiges et de bonne administration de la justice, soutient qu'une demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux intervenant dans le contexte d'un contentieux en contrefaçon ou en concurrence déloyale reste pour le législateur de la compétence du tribunal judiciaire.

Il souligne à cet égard que les dispositions sur la répartition des compétences ne distinguent pas en fonction des produits des marques en cause.

Il estime que les décisions citées par le demandeur ne sont pas pertinentes dès lorsqu'elles ont été rendues avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi PACTE et qu'elles ne portent pas sur l'appréciation de la connexité entre les actions en justice pour contrefaçon/concurrence déloyale et les actions administratives en déchéance.

Il relève que les deux critères principaux utilisés pour établir la connexité sont bien remplis en l'espèce.

Il souligne enfin que l'appréciation des atteintes invoquées devant le Tribunal judiciaire impliquera un examen de tous les éléments de la cause et notamment de la marque n°1597323 dans sa globalité, sans considération des produits en cause, et en particulier pour ce qui concerne le parasitisme.

A l'appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

Pièce N°1 : Assignation en contrefaçon, atteinte à la renommée et parasitisme signifiée le 8 janvier par voie d'huissier par la société MHCS à la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Pièce N°2 : Inscription au rôle du tribunal judiciaire de Paris de l'affaire opposant les sociétés précitées.

Pièce N°3 : Décision DC 21-0070 rendue par le Directeur de l'INPI le 16 novembre 2022

Pièce N°4 : Conclusions de la défense dans l'action en contrefaçon à l'encontre de la marque n°1597323

Annexe 1 : CA Bordeaux, 20 mai 2025, RG n°2400966

Annexe 2 : Décisions du Directeur général de l'INPI : INPI DC22-0076 du 11 avril 2023 et INPI DC20-0008 du 10 juillet 2020

Annexe 3 : CJUE C-654/21, 8 juin 2023

II.- DECISION

A. Sur la compétence de l'Institut

13. L'article L.716-5 - I 2° du Code de la propriété intellectuelle confère à l'Institut compétence pour traiter : « *Les demandes en déchéance fondées sur [l'article] L.714-5...* ».
14. L'article L.716-5, en son paragraphe II, dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires :

« 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I 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, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ; [...] ».

15. L'article R.716-5 du Code précité précise qu'est : « *déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 [...]* ».
16. Il ressort de ces dispositions que l'Institut 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).
17. 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).
18. Le titulaire de la marque contestée soulève l'irrecevabilité de la demande en déchéance en raison d'une procédure judiciaire en cours, initiée antérieurement à cette demande, portant sur la même marque et se déroulant entre les mêmes parties.

Il indique en effet avoir adressé au demandeur une assignation en contrefaçon et atteinte à la renommée de la marque contestée et de faits de parasitisme devant le Tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2025, soit antérieurement à l'introduction de la présente demande en déchéance (pièces 1 et 2).

Il relève en outre que le demandeur sollicite la déchéance de cette même marque devant le tribunal judiciaire de Paris, tel que cela ressort de ses conclusions en défense (pièce 4).

Il en conclut que la présente demande en déchéance s'inscrit clairement dans le cadre de la défense du demandeur à l'action judiciaire initiée à son encontre devant le tribunal judiciaire de Paris.

Il ajoute que le périmètre des produits et services concernés est sans incidence sur l'appréciation de la connexité, les dispositions sur la répartition des compétences n'établissant pas de distinction en fonction des produits des marques en cause. Il souligne en tout état de cause que l'appréciation des atteintes invoquées devant le Tribunal judiciaire impliquera un examen de tous les éléments de la cause et notamment de la marque n°1597323 dans sa globalité, sans considération des produits en cause, et en particulier pour ce qui concerne le parasitisme.

Cette connexité entre l'action judiciaire en cours et la demande en déchéance entraîne selon lui la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris et dès lors l'irrecevabilité de la présente demande en déchéance, et ce même si la demande en déchéance n'a qu'une portée partielle. Il s'appuie à cet égard sur une décision d'irrecevabilité DC 21-0070 rendue par le Directeur de l'INPI le 16 novembre 2022 (pièce 3).

Il estime enfin que les décisions citées par le demandeur ne sont pas pertinentes dès lorsqu'elles ont été rendues avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi PACTE et qu'elles ne portent pas sur l'appréciation de la connexité entre les actions en justice pour contrefaçon/concurrence déloyale et les actions administratives en déchéance.

19. Le demandeur considère quant à lui que sa demande est bien recevable dès lors que les produits visés devant l'Institut ne sont pas invoqués par le titulaire au soutien de son action en contrefaçon et atteinte à la renommée de sa marque devant le tribunal judiciaire. Il en déduit que la présente demande en déchéance ne peut en aucun cas s'analyser comme un moyen de défense ou une demande reconventionnelle, qui présenterait des liens suffisamment étroits avec l'action judiciaire.

Il s'appuie à cet égard sur plusieurs décisions judiciaires ayant déclaré irrecevables des demandes reconventionnelles en déchéance de marque portant sur des produits et services qui n'étaient pas revendiqués à l'appui de l'action judiciaire (annexes 2 et 3). Il soutient que ces décisions sont bien applicables en l'espèce bien qu'elles aient été rendues antérieurement à la réforme de la loi PACTE dès lors que « *la notion de connexité définie par le Code de procédure civile reste [...] identique* ».

Par ailleurs, il estime que les décisions communiquées par le défendeur ne sont pas transposables au cas d'espèce pour les raisons suivantes :

- Dans la décision de l'INPI DC21-0070 du 16 novembre 2022, la marque contestée avait été invoquée au soutien d'une action judiciaire sans précision ni limitation des produits et services invoqués ;
- Dans la décision de l'INPI DC20-0008 du 10 juillet 2020, la demande en déchéance portait sur des produits invoqués directement à l'appui de l'action judiciaire en contrefaçon et concurrence déloyale ;
- Dans la décision de l'INPI DC22-0076 du 11 avril 2023, le demandeur à l'action en déchéance devant l'INPI avait d'ores et déjà sollicité à titre reconventionnel, la déchéance de la marque concernée auprès du Tribunal judiciaire ;
- Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 mai 2025, l'assignation en justice contenait une énumération de produits et services non exhaustive précédée de l'adverbe « notamment », et portait sur les mêmes classes que les produits et services visés par l'action en déchéance.

Il insiste enfin sur le fait que les atteintes à la marque contestée revendiquées devant le tribunal judiciaire ne seront pas appréciées au regard de l'ensemble de la marque mais au regard des seuls produits pour lesquelles la renommée a été invoquée à savoir le champagne, qui n'est pas visé par la présente demande en déchéance.

L'Institut est donc, selon lui, compétent pour statuer sur la présente demande en déchéance.

20. En l'espèce, il ressort des arguments et pièces communiqués, que le titulaire de la marque contestée a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris, le 8 janvier 2025, le demandeur, lui reprochant des faits de contrefaçon et d'atteinte à la renommée de sa marque n°1597323 et des actes de parasitismes (pièces 1 et 2).

Le 20 février 2025, le demandeur a introduit devant l'Institut la présente action en déchéance, à l'encontre de la marque n°1597323 pour une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir les « *Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons* » en classe 32.

Il a ensuite, le 28 avril 2025, présenté des observations en réponse à l'assignation, dans lesquelles il conteste la validité de la marque n°1597323 et sollicite la déchéance de cette marque pour les « *Boissons alcooliques (à l'exception des bières)* » de la classe 33 (pièce 4).

21. Il convient dès lors de souligner que la demande en déchéance formée devant l'Institut porte sur la **même marque** que celle invoquée à l'appui de l'action en contrefaçon devant le Tribunal de judiciaire de Paris, à savoir la marque figurative n° 1597323, et implique les **mêmes parties**.
22. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, les actions en contrefaçon et en atteinte à la renommée de la marque litigieuse ne sont pas fondées exclusivement sur les « *Boissons alcooliques (à l'exception des bières)* », le titulaire ayant invoqué sa marque dans son intégralité.

En effet, aux termes de l'assignation précitée (pièce 1), le titulaire de la marque contestée a sollicité du tribunal judiciaire de Paris de :

- « *JUGER que la société GCF LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a commis des **actes de contrefaçon de la marque française n°1597323** détenue par la société MHSC en fabricant, apposant, commercialisant et promouvant les Bouteilles Litigieuses reproduisant ladite marque ;*
- *JUGER que la société GCF LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a porté **atteinte à la renommée de la marque française n°1597323** détenue par la société MHCS en fabricant, apposant, commercialisant et promouvant les Bouteilles Litigieuses reproduisant ladite marque ; [...]* ».

En outre, force est de constater que dans la motivation de son assignation, le titulaire de la marque contestée fait valoir que :

- Point 4 de l'assignation : « *Cette couleur a fait l'objet d'un enregistrement à titre de marque française le 15 juin 1990, en classe 33 pour désigner **notamment** des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) », enregistrée sous le numéro 1597323 [...] » ;*
- Point 22 de l'assignation : « *Il est demandé au Tribunal de juger que la fabrication, l'apposition des étiquettes et la commercialisation des Bouteilles Litigieuses [...] par la société GCF LES GRANDS CHAIS DE France [...] : constituent **des actes de contrefaçon de la marque n°1597323** de MHSC (I) ou en toute hypothèse une **atteinte à la renommée de la marque n°1597323** (II). » ;*
- Point 25 de l'assignation : « *La Marque de MHCS est enregistrée pour désigner **notamment** des « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » en classe 33 ».*

Ainsi, si comme le soulève le demandeur, certains produits de cette marque sont listés plus précisément dans l'action judiciaire initiée par le titulaire, force est de constater que ces produits sont précédés de l'adverbe « notamment » qui implique nécessairement une liste non exhaustive, en sorte que l'argument du demandeur à cet égard ne pourra qu'être écartée.

Il convient dès lors de constater que **l'action engagée devant le Tribunal judiciaire de Paris et la demande en déchéance présentée devant l'INPI recouvrent des produits identiques**

ou à tout le moins très proches, la marque litigieuse ayant été invoquée dans son intégralité devant le Tribunal.

L'action en déchéance apparaît donc être née à l'occasion des actions en contrefaçon et en atteinte à la renommée de la marque litigieuse intentées par le titulaire devant le Tribunal judiciaire.

23. Enfin, il convient également de relever que l'action judiciaire porte aussi sur des faits de parasitismes résultant de la « *captation fautive des valeurs économiques individualisées attachées à la couleur jaune orangé* », tel que cela ressort de l'assignation (pièce 1) :

« *JUGER que la société GCF LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a commis des actes de parasitisme par captation fautive des valeurs économiques individualisées attachées à la couleur jaune orangé et à la forme de la bouteille de la cuvée prestige « La Grande Dame » de la Maison Veuve Clicquot dont MHCS est titulaire, en fabriquant, commercialisant et promouvant les Bouteilles Litigieuses.* ».

La présente demande en déchéance présente donc un lien manifeste avec cette action en concurrence déloyale, notamment fondée sur « *la couleur jaune orangé* » que le titulaire invoque en tant que valeur économique individualisée et qui constitue en outre le signe protégé par la marque litigieuse.

24. Il s'ensuit qu'il existe des liens étroits avec l'action pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, introduite antérieurement à la présente action en déchéance et mettant en cause les mêmes parties ainsi que la même marque, qui justifient que l'Institut se déclare incompétent.
25. Par conséquent, il ressort d'une bonne administration de la justice de constater que la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l'Institut National de la Propriété Industrielle et qu'elle doit, de ce fait, être déclarée irrecevable.

B. Sur l'usage sérieux de la marque contestée

26. Dès lors que la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l'Institut, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'usage sérieux de la marque contestée.

C. Sur la répartition des frais

27. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle* ».
28. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020 prévoit dans son article 2. II qu'« *Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :*

- a) *Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ;*
- b) [...]
- c) *Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».*

Il précise en outre à l'article 2.III que « *Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe* ».

- 29. En l'espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, « *à la hauteur maximum prévue par l'arrêté relatif à la répartition des frais* » selon requête du titulaire de la marque contestée.
- 30. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il a soulevée dans ses observations.
- 31. Par ailleurs, la procédure d'instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, également représenté par un mandataire, a quant à lui exposé, outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation de deux jeux d'observations en réplique à celles du défendeur.
- 32. **Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 850 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (450 euros) et au titre des frais de représentation (400 euros).**

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC25-0027 est déclarée irrecevable.

Article 2 : La somme de 850 euros est mise à la charge de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au titre des frais exposés.