

# 16 novembre 1999

## Cour de cassation

### Pourvoi n° 97-16.118

Chambre commerciale financière et économique

## Titres et sommaires

MARQUE DE FABRIQUE - dépôt - enregistrement - opposition à la demande - conditions

## Texte de la décision

### Entête

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 96/07752 P rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ...,

2 / de la société Sensémat et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fred, de Me Bertrand, avocat du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de la société Sensémat et associés, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

## Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997), que la société Sensémat et associés (société Sensémat) a déposé, le 1er juin 1995, la demande d'enregistrement n° 95 574 703 portant sur le signe complexe "Fred X..." pour désigner en classes 20, 28, 30, 32, 33 et 34 des objets mobiliers, objets d'art, coffrets, plateaux, jeux, alimentation d'épicerie fine, boissons, articles pour fumeurs ; que, le 5 mars 1996, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré irrecevable l'opposition formée par la société Fred, qui invoquait une marque Fred non déposée mais notoire ;

## Moyens

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

## Motivation

Attendu que la société Fred reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur de l'INPI ayant déclaré irrecevable son opposition à la demande d'enregistrement de la marque Fred X... n° 95 574 703 pour désigner divers produits des classes 20, 28, 30, 32, 33 et 34, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel avait admis dans un motif précédent "qu'il ne saurait pour autant être posé en principe que la cour ne pourrait prendre en considération que les seuls éléments qui ont été présentés devant l'Institut ; que la nature du recours en annulation implique seulement que l'appréciation de la décision soit effectuée en se plaçant à la date de l'édition de celle-ci, mais ne fait en rien obstacle à ce que la cour d'appel se fonde sur tous les éléments d'appréciation, même non soumis à l'INPI, avant la décision critiquée" ; que cette motivation vient priver de toute portée la constatation selon laquelle "Fred, à l'occasion de son opposition, n'a pas produit les pièces établissant l'existence et la notoriété de la marque notoire qu'elle allègue, et en tout cas en définissant la portée" ; que l'arrêt viole à cet égard l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que, dans son mémoire devant la cour d'appel, la société Fred s'était expressément prévalu d'une fabrication et d'une commercialisation notoire sous la marque dénominate Fred dans le secteur des produits de luxe d'articles diversifiés qu'elle énumérait avec précision et a longuement exposé les éléments venant établir la portée de cette notoriété ; qu'en énonçant que la société Fred n'avait toujours pas défini devant elle le signe nominal, figuratif... constituant la marque qu'elle invoque, ni établi sa portée, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que les fins de non-recevoir édictées par les articles R. 712-14, R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle et par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1992 qui sanctionnent les irrégularités formelles de l'opposition seraient privées d'effet s'il était admis qu'elles puissent donner lieu à régularisation après expiration du délai imparti pour faire opposition, même devant la cour d'appel saisi du recours formé contre la décision ayant statué sur l'opposition ; qu'il retient que la société Fred n'a pas produit à l'occasion de son opposition, les pièces établissant l'existence, la notoriété et la portée de la marque notoire qu'elle allègue ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations que ces irrégularités n'étaient pas susceptibles d'être réparées devant elle, a, sans

méconnaître les termes du litige et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la première branche du moyen, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

## Moyens

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Fred fait le même grief à l'arrêt, alors, que la notoriété de la marque Fred permettait à celle-ci d'échapper au principe de spécialité s'agissant de l'atteinte indirecte susceptible d'être portée à ladite marque par l'enregistrement de la marque Fred X... pour les produits concernés, atteinte qui pouvait parfaitement fonder une opposition à l'enregistrement de cette marque Fred X... ; que l'arrêt viole encore sur ce point l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

## Motivation

Mais attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend la troisième branche sans objet ;

## Dispositif

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fred aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

## Décision **attaquée**

Cour d'appel de paris (4e chambre, section b) 1997-05-16  
16 mai 1997

## Textes **appliqués**

Code de la propriété intellectuelle R712-14 et R712-15