

**COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE - 23 OCTOBRE 2012, INPI C/ M.X, IDEES ET
PATENTES**

MOTS CLEFS : marque – validité – fraude – nullité – soleau – propriété industrielle

Dans cet arrêt du 23 octobre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur le dépôt frauduleux de la dénomination d'un tiers à titre de marque, autrement dit sur la validité d'une marque.

FAITS : L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) chargé de la gestion du registre national des marques avait en 2001, tenté de conclure avec la société-mère britannique, Ideas & Patents, un contrat destiné à examiner l'opportunité d'un partenariat en vue du développement d'un service de dépôt Soleau électronique.

L'INPI utilisant jusqu'alors le dépôt sous enveloppe Soleau classique qui n'est pas un titre de propriété industrielle en tant que tel, mais qui est utilisé, afin de dater de façon certaine la création des œuvres, permettant ainsi de se préconstituer la preuve d'une antériorité.

En décembre 2003 après avoir réfléchi à un partenariat pour la mise en place de ce service, les pourparlers étaient finalement abandonnés. Or, quelques mois plus tard, le dirigeant de la société française Idées et Patentes filiale de la société mère Ideas & Patents, qui connaissait le projet de l'INPI, enregistrait la marque « e-soleau » ainsi que divers noms de domaine auprès de l'INPI

L'INPI décide donc d'intenter une action en justice en nullité de la marque et en restitution des noms de domaine éponymes.

PROCEDURE : La cour d'appel de Paris dans un arrêt datant du 11 février 2011 fait droit à la demande de l'INPI en reconnaissant le dépôt frauduleux de cette marque.

La société condamnée n'a donc d'autre choix que de se pourvoir en cassation reprochant à la cour d'appel de Paris d'avoir accordé la nullité de la marque sans vérifier l'appréciation menée à propos du caractère frauduleux de l'enregistrement contesté et ce en se basant notamment sur la violation de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et du principe « *fraus omnia corrumpit* » selon lequel la « fraude corrompt tout ».

PROBLEME DE DROIT : La question qui se pose ici est de savoir si en l'espèce le caractère frauduleux du dépôt de marque peut être retenu comme cause de nullité de celle-ci ? Mais surtout de savoir si la fraude est ici caractérisée à savoir s'il y a eu méconnaissance volontaire des intérêts d'un tiers, ici l'INPI, notamment dans le but de gêner son activité ?

SOLUTION : A cette dernière question la cour de cassation répond par l'affirmative.

En effet dans un arrêt de la chambre commerciale datant du 23 octobre 2012, la cour de cassation reconnaît que la fraude est bien caractérisée.

Elle a donc confirmé l'annulation de la marque « e-soleau » au motif qu'elle avait été déposée en violation des droits de l'INPI. Les demandeurs à l'enregistrement, qui avaient une parfaite connaissance du service « enveloppe soleau » fourni par l'INPI, ainsi que de cette dénomination, avaient, selon la Cour, agi avec l'intention de priver l'INPI de l'usage d'un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire à ses intérêts.

SOURCES :

- BERGUIG. M. « L'INPI fait respecter ses propres droits de propriété intellectuelle » *journaldunet.com*
- TREFIGNY.P. « Il fallait l'oser : prendre le projet de l'INPI... pas discret ! » *revue propriété industrielle*, publié le 12 décembre 2012.



NOTE

L'INPI ou institut national de la propriété industrielle peut être amené à défendre ses propres droits de propriété intellectuelle, lorsqu'il y est porté atteinte par des tiers.

C'est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation datant du 23 octobre 2012.

En effet alors que l'INPI réfléchissait à un service de dépôt d'enveloppes soleau électroniques et que l'idée d'un partenariat avec une société tierce venait d'être abandonnée, l'enregistrement de la marque « e-soleau » par ladite société a été réalisé en parfaite connaissance du projet de l'INPI afin de le priver de l'usage d'un terme nécessaire au développement de son activité et donc en fraude de ses droits.

Cet arrêt met donc en opposition deux parties qui sont l'INPI et M.X/la société Idées et Patentes.

La société française a en effet pensé pouvoir exploiter la même idée que l'INPI et cela en changeant simplement le nom prétendant que l'idée de proposer un service de datation et d'enregistrement, n'était pas protégeable et que l'INPI ne pouvait en empêcher sa reprise.

Cette affirmation n'est en effet pas strictement fausse!

Le fait est que qu'il n'était pas reproché à cette société de développer un autre projet, mais bel et bien d'avoir envisagé d'utiliser une marque rappelant à l'évidence un service classique de l'INPI.

En reprenant le terme « soleau » utilisé par l'INPI depuis le début du vingtième siècle et ce dans le but de procéder à l'enregistrement des demandes de marques et en y rajoutant le « e » faisant ainsi référence au terme e-commerce et de ce fait mettant en évidence l'aspect électronique du projet, la société en question a tout de même était bien naïve de penser que l'INPI ne réagirait pas !

En effet outre son caractère frauduleux, ladite marque soulevait d'autres difficultés,

notamment en termes d'absence de distinction.

La marque litigieuse décrivant exactement le service proposé : pouvoir utiliser le mécanisme connu sous le terme Soleau, mais par la voie électronique.

Ainsi en application de l'adage "fraus omnia corrumpit", l'enregistrement d'un signe en tant que marque peut, comme tout acte juridique, être annulé s'il est établi que le déposant connaissait ou ne pouvait pas ignorer le projet d'un tiers d'utiliser ce signe dans le cadre de ses activités. Il s'agit d'un principe constant, qui exige la simple démonstration de la connaissance par le déposant du projet en question et d'une intention de nuire. Ce qui en l'espèce n'était pas bien difficile à prouver du fait de l'existence de la rupture des pourparlers entre l'INPI et la société Ideas & Patents.

L'enregistrement, accompli en violation des droits d'un tiers, aurait sans doute pu permettre à l'INPI d'exercer l'action en revendication organisée à l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, à supposer qu'il veuille disposer de ce titre. Mais, compte tenu du temps écoulé, l'INPI aurait peut-être été contraint de démontrer la mauvaise foi du déposant pour contrecarrer la prescription édictée. Il reste que les circonstances pouvaient sans doute le justifier (l'arrêt rappelant que la cour d'appel a considéré qu'il y avait eu intention de nuire). L'INPI a néanmoins préféré se fonder sur le principe général selon lequel la fraude corrompt tout. Même si le code précité ne l'envisage pas expressément, comme cause de nullité, ce principe trouve ici application, comme en témoigne cette affaire.

Nous pouvons donc dire que la société Idées et Patentes aura fait une tentative qui s'est révélée infructueuse. La fraude paraissait tellement évidente qu'elle a peut-être pensé pouvoir passer outre ce qui n'a pas été le cas.

Cyril MERLE

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2012



ARRET :

Cass. com, 23 octobre 2012, n° 11-14.557, INPI *c/ M. X, Idées et Patentes.*

(...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2011), que depuis le début du vingtième siècle, l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a recours, afin de permettre aux usagers d'établir l'existence d'un document à une date certaine, au procédé dit de l'enveloppe Soleau ; que poursuivant l'objectif de proposer des dépôts sous forme électronique et des " services Soleau électroniques ", l'INPI a, en 2001, conclu avec la société de droit anglais Ideas § Patentes un contrat destiné à examiner l'opportunité d'un partenariat ; que les relations contractuelles ont été rompues à la fin de l'année 2003 ; que le 10 novembre 2004, M. X... a déposé à l'INPI la marque " e-soleau ", enregistrée sous le n° ... pour les produits et services des classes 09, 35, 38 et 42 ; qu'ayant découvert que la société de droit français Idées et Patentes, dont M. X... est le gérant, titulaire de divers noms de domaine incluant le terme " e-soleau ", offrait un service de dépôt présenté comme l'équivalent de l'enveloppe Soleau sous la dénomination " e-soleau " et se présentait comme titulaire d'une licence d'exploitation de la marque " e-soleau " déposée par M. X..., l'INPI a fait assigner ce dernier ainsi que la société Idées et Patentes et demandé l'annulation de cette marque ainsi que le transfert à son profit des noms de domaine litigieux et le paiement de dommages-intérêts ; que M. X... et la société Idées et Patentes ont formé diverses demandes reconventionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société Idées et Patentes font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes formées par l'INPI (...)

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat conclu en 2001 avait pour objet l'examen de l'opportunité d'un partenariat

entre l'INPI et la société Ideas & Patents, et relevé que le dirigeant de cette dernière avait indiqué qu'il avait pour opérateur français la société Idées et Patentes, l'arrêt relève encore qu'il résulte des termes de ce contrat que l'INPI souhaitait proposer des services de dépôt en ligne dénommés " services soleau électronique " et que les relations contractuelles portant sur ce projet, dénommé par les contractants " enveloppe soleau électronique ", ont été rompues en décembre 2003 ; qu'il retient qu'il en résulte que M. X... et la société Idées et Patentes avaient une parfaite connaissance de l'existence du service " enveloppe soleau " que fournit l'INPI ainsi que de la dénomination que celui-ci projetait d'adopter pour son futur service et qu'en déposant la marque " e-soleau " le 10 novembre 2004, soit peu de temps après qu'eut été écarté le projet de collaboration initié trois ans plus tôt, pour développer une activité identique à celle de l'INPI, M. X... et la société Idées et Patentes ont agi avec l'intention de priver celui-ci de l'usage d'un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire à ses intérêts ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui s'est placée au moment du dépôt et a pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche, que la marque litigieuse avait été déposée en fraude des droits de l'INPI ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Idées et Patentes aux dépens (...)

