Lire cet article en ligne

Revendication d’une marque pour dépôt frauduleux

Le dépôt, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique est contraire à l’ordre public. Le dépôt de ce titre comme marque encourt l’annulation. En revanche, il ne peut donner lieu à revendication.

C’est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2014.

Par arrêt du 16 décembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Paris et énoncé que ***« l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l’ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation »***[1].

En l’espèce, la société Notariat services, avait déposé le 29 avril 2010, la marque verbale «Notaires 37», pour désigner divers produits en classes 16 et 35 et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicités.

Ayant constaté que la société NR communication faisait paraître, dans le département d’Indre-et-Loire, un journal d’annonces immobilières intitulé «Les Notaires 37», la société Notariat services a assigné la société NR en contrefaçon de marque.

Le Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel d’Orléans (le Conseil régional) est alors intervenu volontairement à la procédure et a revendiqué la propriété de la marque «Notaires 37» pour dépôt frauduleux.

Par arrêt du 5 octobre 2012, la Cour d’Appel de Paris a considéré que l’enregistrement de la marque «Notaires 37» par la société Notariat services avait été effectué en fraude des droits du Conseil régional.

La Cour d’Appel de Paris a jugé l’action en revendication du Conseil régional recevable et ordonné le transfert à son profit de la marque «Notaires 37».

C’est cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris que la chambre commerciale de la Cour de cassation a partiellement cassé par arrêt du 16 décembre 2014.

© 2024 - **SOULIER Avocats** Tous droits réservés

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en ce qu'il avait jugé le dépôt de la marque «Notaires 37» contraire à l'ordre public.

La Cour de cassation a ainsi énoncé que l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre «Notaires 37», est **contraire à l'ordre public** dès lors que ce titre appartient à une profession réglementée par l'autorité publique, quand bien même cette profession n'en serait pas titulaire.

La Cour de cassation a rappelé ici les termes d'une précédente décision du 16 avril 2013[2] et jugé sur ce point :

- au visa de l'article L. 711-3, b du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que *« ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite »* et ;
- au visa de l'article 433-17 du Code pénal qui dispose que *« l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »*

Au visa de ces deux articles, la Cour de cassation a donc annulé la marque française «Notaires 37» n°10 3 734 369.

En revanche, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en ce qu'il avait fait droit à la demande de revendication du Conseil régional et ordonné le transfert à son profit de la marque «Notaires 37».

La Cour de cassation énonce à cet égard que ***« cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation ».***

La Cour de cassation fait ici une juste application de l'alinéa premier de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose qu'est *« **déclaré nul** par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».*

Cette disposition prévoit bien que la sanction du dépôt d'une marque contraire à l'ordre public au sens de l'article L.711-3 est **l'annulation** de la marque.

La revendication d'une marque déposée en fraude des droits de celui qui la revendique doit être justifiée par l'existence d'un droit légitime et antérieur sur le signe revendiqué conformément à l'alinéa trois de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

*« Seul **le titulaire d'un droit antérieur** peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans ».*

En l'espèce, ni le Conseil régional, ni une quelconque autre entité, ne pouvait justifier d'un droit légitime antérieur sur le signe «Notaires 37» dès lors que son dépôt à titre de marque était contraire à l'ordre public et

© 2024 - **SOULIER Avocats** Tous droits réservés

qu’il s’agissait donc d’une marque annulable.

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris à cet égard et rejeté la demande de revendication de la marque française «Notaires 37» n°10 3 734 369, formée par le Conseil régional.

[1] Cass. com. 16 décembre 2014, n°12-29157

[2] Cass. com. 16 avril 2013, n°12-17633

Soulier Avocats est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire proposant aux différents acteurs du monde industriel, économique et financier une offre de services juridiques complète et intégrée.

Nous assistons nos clients français et étrangers sur l'ensemble des questions juridiques et fiscales susceptibles de se poser à eux tant dans le cadre de leurs activités quotidiennes qu'à l'occasion d'opérations exceptionnelles et de décisions stratégiques.

Chacun de nos clients bénéficie d'un service personnalisé adapté à ses besoins, quels que soient sa taille, sa nationalité et son secteur d'activité.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet : www.soulier-avocats.com.

Le présent document est fourni exclusivement à titre informatif et ne saurait constituer ou être interprété comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.