TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
PARIS 22 Juin I974
PIBD I975 - III - 37

- Action en déchéance : actes d'exploitation
- Action en contrefaçon : défaut de connexité

D
O
S
S I975 - VII - n° 2
I
E
R

G U I D E D E L E C T U R E

I - LES FAITS

- 20.IO.I965 : La société anonyme belge "LA BRASSERIE PIEDBOEUF" dépose en BELGIQUE la marque "INTER BOX" pour des casiers en matière plastique destinés à contenir des bouteilles à bière, eau, limonade, des paniers porte-bouteilles et tous emballages.

- I3.IO.I965 : Ce dépôt est enregistré internationalement sous le n° 306.084

- II et I4.03.I966 : Expédition par la BRASSERIE PIEDBOEUF de casiers à bouteilles marqués INTER BOX, à la société belge OVERPELT-PLASCOBEL

- De I966 à I97I : Ces expéditions continuent

- 9.04.I973 :
  - La SARL INTERNARNAUD et la société anonyme VINEX assignent devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la société "LA BRASSERIE PIEDBOEUF" afin de faire prononcer la déchéance de la partie française de la marque INTER-BOX pour inexploitation.
  - LA BRASSERIE PIEDBOEUF oppose une demande reconventionnelle en contrefaçon.

- 24.IO.I973 et 07.II.I973 : Constat en FRANCE à CALAIS et à PARIS de la présence chez deux dépositaires de casiers INTER-BOX pour des périodes antérieures au 9 août I973

- 22.06.I974 : Le T.G.I. PARIS, rejette la demande principale et la demande reconventionnelle.

II - LE DROIT

* TRAITEMENT DU PREMIER PROBLEME (recevabilité de l'action en déchéance pour défaut d'exploitation).

A) - LE PROBLEME

1°) -Prétentions des parties

a) - Les demandeurs à l'action en déchéance (SARL INTERARNAUD et S.A. VINEX) réclame la déchéance de la marque INTER-BOX pour défaut d'exploitation.

b) - Le défendeur à l'action en déchéance (la Société PIEDBOEUF) prétend et apporte la preuve qu'il y a eu des faits d'exploitation en FRANCE dans la période de temps allant du 9 avril I968 au 9 avril I973.

2°) - Enoncé du problème

Y a-t-il eu une exploitation en FRANCE de la marque INTER-BOX pendant les cinq années qui précèdent le 9 avril I973 ?

B) - LA SOLUTION

> "Il résulte de constats effectués les 24 octobre et 7 novembre I973, après l'assignation, mais intéressant la période antérieure, chez deux dépositaires grossistes de CALAIS et PARIS, assurant la distribution aux détaillants, sauf retour des casiers "INTER-BOX" auxdits grossistes".

La Société PIEDBOEUF prouve donc un usage de sa marque en FRANCE (l'usage en BELGIQUE étant indifférent pour la déchéance de la partie française de la marque internationale) dans le délai utile, avant le 9 avril I973 et après le 9 avril I968.

> "Il appert dès lors que dans les cinq ans précédant la demande en déchéance pour défaut d'usage, il y a eu exploitation de la marque de façon publique et non équivoque dans le circuit commercial que compte normalement l'objet de la marque" (les casiers à bouteilles).

La demande principale est donc rejetée par elle, manque de fait; il y avait bel et bien exploitation.

* TRAITEMENT DU DEUXIEME PROBLEME (recevabilité de la demande reconventionnelle en contrefaçon).

A) - LE PROBLEME

I°) Prétentions des parties

a) - Le demandeur reconventionnel, défendeur à l'action en déchéance, (la Société BRASSERIE PIEDBOEUF) non content de démontrer qu'il exploite sa marque INTER-BOX et n'encourt donc pas de déchéance, veut faire d'une pierre deux coups et faire condamner ses adversaires, les Sociétés INTERARNAUD et VINEX en contrefaçon (car ces sociétés exploitaient sans doute en FRANCE elles aussi la marque INTER-BOX pour des casiers à bouteilles, mais le jugement ne le dit pas et nous sommes dans l'incertitude sur ce point).

b) - Les défendeurs reconventionnels, demandeurs à l'action en déchéance (les sociétés INTERARNAUD et VINEX) déclarent que l'action en contrefaçon est irrecevable reconventionnellement. Elles se fondent sur deux arguments :

- Incompétence territoriale
- Absence de connexité avec la demande principale (en déchéance)

2°) Enoncé du problème

L'action en contrefaçon en réplique à une action en déchéance est-elle recevable ?

B) - LA SOLUTION

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS n'examine que le deuxième argument car à lui seul il permet de rejeter la demande reconventionnelle. Il affirme qu'il n'y a pas de connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle car il n'existe pas entre les deux litiges (action en déchéance pour défaut d'exploitation et contrefaçon):

> "Un rapport suffisant de dépendance tel que le jugement de l'un influe nécessairement sur la solution de l'autre en sorte que les instances séparées devant des juges différents, pourraient aboutir à des solutions inconciliables".

Cette solution est exacte. La déchéance, si elle avait été prononcée, n'aurait produit effet qu'à dater du jugement ou au moins de la demande de déchéance et n'aurait nullement empêché des poursuites en contrefaçon pour la période antérieure à la demande de déchéance.

Cette absence de connexité avait du reste été déjà affirmée dans d'autres décisions. C'est ainsi qu'il n'y a pas de sursis à statuer sur une action en contrefaçon en attendant le résultat d'une action en déchéance pour défaut d'exploitation concernant la même marque (Trib. Gr. Inst. Paris 2 mars I974 - PIBD I974 - III - 320).

D
O
S
S
I
E
R

1975-VII-N° 2

A D D E N D U M

(à la page 3, A 1°/a)

M. R. BOSSARD a l'amabilité de nous informer en complément des informations données par le jugement étudié, que :

> "La société INTERARNAUD exploitait la marque INTER-BOX pour un matériel complétement différent (des casiers à bouteilles), à savoir des boîtes en matière plastique destinées au rangement des matériels de bricolage, de couture..."

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 22 JUIN I974

ENTRE : LA SOCIETE INTERARNAUD, SARL, siège 77-79, avenue Hoche, SEVRAN (Seine-Saint-Denis), la SOCIETE VINEX S.A., siège à BALAIVES, par FLIZE (Ardennes), représentées par Me..... avocat, assisté de Me..... avocat plaidant.

ET : LA BRASSERIE PIEDBOEUF, S.A., siège à JUPILLE SUR MEUSE, Province de LIEGE (Belgique) représentée par la ..... avocats, assisté de Me..... avocat plaidant.

LE TRIBUNAL, siègeant en audience publique ; .....

Après que la cause eut été débattue en audience publique le 2 mars I974, par Messieurs .....Vice-Présidents et ....., Juge, assistés de ....., Secrétaire-Greffier, et qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assistés aux débats.

A rendu en PREMIER RESSORT le jugement contradictoire ci-après:

Attendu que la SOCIETE dite BRASSERIE PIEDBOEUF sise en Belgique est titulaire de la marque "INTER BOX" , déposée en ce pays le 20 Octobre I965, enregistrée internationalement le I3 Décembre suivant sous le n° 306 084, et concernant des casiers à bouteilles, papiers porte-bouteilles et tous emballages ; que sous l'imputation de défaut d'usage dans les cinq ans précédant la demande, l'intéressée était attraite devant ce Tribunal, le 9 Avril I973, par les SOCIETES INTERARNAUD et VINEX en déchéance de la partie française de la marque, avec toutes conséquences de droit ; que la défenderesse, opposée à l'action, est demanderesse reconventionnelle en déclaration judiciaire de la contrefaçon de la marque, et paiement d'une indemnité de I50.000 F;.....

Que les demanderesses initiales concluant à l'irrecevabilité de la reconvention, non connexe à la demande principale et susceptible d'une action distincte devant la Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, seul compétent territorialement à cet égard ; .....

Que la demande principale étant maintenue, et de nouvelles pièces versées aux débats à l'invitation du Président de ce siège, avec explications complémentaires contradictoirement formulées à ce sujet, il appartient au Tribunal de statuer dans le litige en cause; .....

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : .....

Attendu qu'il ressort d'une lettre de la SOCIETE BELGE OVERPELT-PLASCOBEL s'adressant le II mars I974 à la BRASSERIE PIEDBOEUF, et joignant à l'envoi deux plans de fabrication datés des I4 Octobre I965 et II Octobre I966, et deux avis d'expédition de casiers "INTER-BOX"(sic) à la même BRASSERIE, les II et I4 Mars I966, que la destinataire a reçu de la fabricante plus de 3.000.000 F d'articles ainsi marqués par moulage dans la masse, et de "teinte chamois", en la période écoulée de I966 à I97I ; .....

Que la BRASSERIE PIEDBOEUF justifie d'autre part avoir officiellement signalé le nouvel emballage, le I2 Octobre I966, avec indication du dépôt de la marque correspondante, à huit recettes douanières françaises ou belges intéressées au contrôle du transit de la marchandise sous cette présentation, de BELGIQUE en FRANCE ; .....

Qu'au surplus, il résulte de constats effectués les 24 Octobre et 7 novembre I973, après l'assignation mais intéressant la période antérieure, chez deux dépositaires grossistes de CALAIS et PARIS, assurant la distribution aux détaillants, sauf retour des casiers "INTERBOX" auxdits grossistes, que ces articles sont de couleur "ocre jaune-marron", et en usage dans le circuit commercial en question, depuis l'année I966, toutes circonstances de lieu, de couleur et de date en parfaite concordance avec les documents qui précèdent ; .....

Qu'il appert dès lors que, dans les cinq ans précèdant la demande de déchéance pour défaut d'usage, il y eut exploitation de celle-ci, de façon publique et non équivoque, dans le circuit commercial que comportait normalement l'objet de la marque, d'où il suit que la demande principale est rejetée comme mal fondée ; .....

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : .....

Attendu que l'argumentation opposée à la recevabilité mêle deux notions, le défaut de connexité et l'incompétence territoriale, dont il importe d'examiner la première en priorité ; .....

Attendu qu'il y a connexité motivant notamment une reconvention quand il existe, entre deux litiges, un rapport suffisant de dépendance pour que le jugement de l'un influe nécessairement sur la solution de l'autre, en sorte que les instances séparées, devant des juges différents, pourraient aboutir à des solutions inconciliables ; .....

Que tel n'est pas le cas de l'espèce où la question de l'éventuelle déchéance de marque pour défaut d'usage était totalement indépendante de celle de savoir si les demanderesses initiales avaient ou non contrefait ladite marque; .....

PAR CES MOTIFS .....

Statuant contradictoirement ; .....

Rejette la demande principale ;.....

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle ; .....

Condamne les SOCIETES INTERARNAUD et VINEX solidairement aux dépens distraits au profit de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS ASSOCIES, Mes..... et autres, constituée en la cause .....

Fait et jugé le 22 JUIN I974 .....

Le Secrétaire-Greffier..... Le Vice-Président.....

№ 306 083 :

Enregistrement au pays d'origine (Belgique): 10 juin 1912, № 3039

Enregistrements internationaux antérieurs: 1er février 1926, № 45 547, et 1er février 1946, № 125 073

Emolument payé pour 20 ans

---

13 décembre 1965 **N° 306 084**

BRASSERIE PIEDBOEUF (Société anonyme)
JUPILLE (Belgique)

INTER BOX

Casiers en matière plastique destinés à contenir des bouteilles à bière, eau et/ou limonade, ou des paniers porte-bouteilles; tous emballages. (Cl. 6, 16, 17, 20 à 22)

Enregistrement au pays d'origine (Belgique): 20 octobre 1965. № 8777

Emolument payé pour 20 ans

---

13 décembre 1965 **N° 306 085**

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES DE LIMAL
(Société anonyme)
4, rue Achille Baudouin, LIMAL (Belgique)

RESILLE

Laque pour cheveux. (Cl. 3)

Enregistrement au pays d'origine (Belgique): 22 octobre 1965, № 1191

Emolument payé pour 20 ans

---

13 décembre 1965 **N° 306 086**

LA SOCIÉTÉ ANONYME
NATIONAL ELECTRO-CONSTRUCTIONS
115, chaussée de Namur, WAVRE (Belgique)

NOCN

Machines à traire, leurs pièces détachées et accessoires. (Cl. 7)

Enregistrement au pays d'origine (Belgique): 20 octobre 1965. № 1192

Emolument payé pour 20 ans

---

13 décembre 1965 **N° 306 087**

GUILLEM. SERRALTA Y VALERO S. L., industrie
1, calle San Juan, IBI (Alicante, Espagne)

TELERELOJ

---

13 décembre 1965

R. V. GALLIENI DI Dr ROMEO VITTORIO
E ING. ROBERTO GALLIENI, fabrication
1, Via Serbelloni, MILANO (Italie)

CRÉATIONS RA

Cravates, écharpes, mouchoirs, robes de cha
chemises pour hommes et pour femmes, article
(Cl. 24, 25)

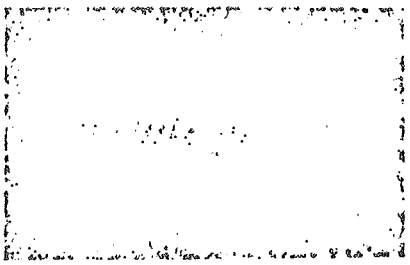
Enregistrement au pays d'origine (Italie)
21 mai 1964 29 octobre 1965. N° 172 541

Emolument payé pour 20 ans

---

13 décembre 1965

HIC S. P. A. – INDUSTRIA CONFEZ
fabrication et commerce
30, Via Sebatiano Caboto, CORSICO (Mila



Tissus, articles d'habillement. (Cl. 24

Enregistrement au pays d'origine (Italie)
20 juillet 1965 29 octobre 1965. N° 172 5

Emolument payé pour 20 ans

---

13 décembre 1965

PLASTIC SCREEN
SOC. NOME COLL. DI MATTEO VOLPI
fabrication et commerce
7, Via Reguzzoni, MILANO (Italie)

SCREENAM

Pare-brise antibuée pour voitures automobi

Enregistrement au pays d'origine (Italie)
26 juillet 1965 29 octobre 1965. N° 172 3

Emolument payé pour 20 ans

---

13 décembre 1965

„CA-PI" CALZATURIFICIO DI CATALINI
fabrication et commerce
71, Via Montonese, FERMO (Ascoli Picen