

DECISION

DE CLOTURE DE LA PROCEDURE EN NULLITE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, 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 procédure 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 de 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 6 juillet 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle CHANGE BY FIDSO (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0049 contre la marque n° 09/3687308 déposée le 28 octobre 2009, ci-dessous reproduite :

Gold.fr

L'enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée COMPTOIR DE L'OR est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2010-13 du 26 mars 2010.

2. La demande en nullité porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée :

« **Classe 14** : joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs

de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles.».

3. Le demandeur invoque les motifs suivants : « *Le signe est dépourvu de caractère distinctif ; Le signe est composé exclusivement d'éléments devenus usuels ; Le signe est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service* ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 21 juillet 2020, reçu le 18 juillet 2020. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de sa réception afin de présenter des observations en réponse et produire toutes pièces qu'il estimerait utiles.
7. Le titulaire de la marque contestée a, par courrier du 18 septembre 2020, présenté des observations faisant valoir notamment que la demande en nullité était dénuée d'objet dans la mesure où la marque contestée n'avait pas été renouvelée.
8. Par courrier du 1^{er} octobre 2020, l'Institut a informé les parties de la suspension de la procédure au motif que les effets de la marque contre laquelle la déchéance a été formée avaient cessés à défaut de renouvellement dans le délai imparti (ce délai ayant été reporté au 23 août 2020 conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020). Ce courrier impartissait au demandeur un délai jusqu'au 16 novembre 2020 pour présenter des observations de nature à justifier d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en l'absence de quoi, la procédure serait clôturée.
9. Le demandeur a, par courrier du 13 novembre 2020, présenté des observations visant à justifier d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Elles ont été transmises au titulaire de la marque contestée, invité à l'Institut à soumettre ses propres observations, en vertu du principe du contradictoire, avant le 31 décembre 2020.
10. Le titulaire de la marque contestée a versé ses observations le 23 décembre 2020 transmises en application du principe du principe du contradictoire au demandeur.

Prétentions des parties sur la question de l'intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond

Le demandeur

11. Dans ses observations visant à justifier d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, le demandeur fait notamment valoir :
 - que contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, la demande en nullité n'est pas sans objet, les effets de la marque Gold.fr n° 3687308 ayant cessés depuis le 23 août 2020 alors que la demande en nullité a été introduite le 6 juillet 2020, date à laquelle il ne pouvait connaître le sort de la marque contestée ;
 - qu'un contentieux oppose actuellement les parties et fourni, notamment, à l'appui de cette affirmation, une assignation devant le Tribunal de commerce de Paris en date du 18 juillet 2019 (pièce 7) par laquelle le Comptoir National de l'Or (CNDO) entend obtenir la condamnation du demandeur au paiement de diverses sommes dues en exécution de ses obligations contractuelles et des violations répétées de l'obligation de non concurrence .

- qu'il a formulé devant le Tribunal de commerce une demande de sursis à statuer (pièce 8) dans laquelle il argue que la demande en nullité des marques entrainerait inéluctablement la nullité des contrats de concession ;
 - que la nullité s'appréciant au jour du dépôt de la marque, si la nullité était prononcée, il pourrait obtenir réparation du préjudice subi pendant toute la durée contractuelle entretenue avec la société COMPTOIR DE L'OR.
12. Le demandeur a présenté une demande de répartition des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.

Le titulaire de la marque contestée

13. Dans ses observations en réponse à celles du demandeur visant à justifier d'un intérêt légitime, le titulaire de la marque contesté fait notamment valoir :
- que le demandeur persiste à vouloir obtenir une décision sur le fond, malgré l'absence de renouvellement de la marque contestée et alors que la marque Gold.fr n°3687308 a, par jugement du 25 juin 2012, été annulée (pièce 3) ;
 - que les contrats conclus entre les parties au litige, évoqués par le demandeur, ne faisaient aucunement référence à l'existence de la marque Gold.fr ou à son usage (pièce 4) ;
 - que le demandeur aurait, à plusieurs reprises, omis de présenter certains éléments, que ce soit devant le Tribunal de commerce où il n'a pas mentionné que les demandes en nullité présentées devant l'Institut n'étaient que partielles (pièce 8 du demandeur) ou devant l'Institut en affirmant qu'une demande en dédommagement a été formulée devant le Tribunal de commerce alors que celle-ci ne présente aucun lien avec la marque « Gold.fr » ;
 - que le Comptoir national de l'or estimant que la société CHANGE BY FIDSO avait tenté d'induire le Tribunal de commerce en erreur, a déposé une demande reconventionnelle en procédure abusive (Pièce 5) devant ce même tribunal, lequel devrait rendre sa décision le 25 janvier 2021.
14. Dans ces conditions, le titulaire de la marque contestée demande à l'institut de constater que la demande en nullité partielle est dépourvue d'objet et que soit mis à la charge de la société CHANGE BY FIDSO les frais exposés par la société COMPTOIR DE L'OR dans le cadre de la présente procédure administrative.

II.- DECISION

A- Sur l'absence d'objet de la demande en nullité

15. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée soulève l'absence d'objet de la demande en nullité, la marque n'ayant pas été renouvelée. Le titulaire de la marque contestée affirme qu'au moment où la demande en nullité a été introduite, la marque contestée n'était plus en vigueur, celle-ci ayant fait l'objet d'une annulation. Il fournit à cet effet une décision de la Cour d'appel de Nancy du 25 novembre 2013 (pièce 3) rappelant que : « *Par jugement du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a : prononcé la nullité de l'enregistrement par la société Comptoir de l'or de la marque « Gold.fr » au motif qu'elle ne présente aucun caractère distinctif* ». Il en conclut que le demandeur ne pouvait donc ignorer, au moment où il a introduit sa demande en nullité, que la marque contestée était nulle et sa demande sans objet.
16. Le demandeur indique que les effets de la marque contestée ont cessé depuis le 23 août 2020, soit postérieurement à l'introduction de la demande en nullité le 6 juillet 2020, en sorte qu'elle n'était pas dépourvu d'objet. A cet égard, il fait valoir le courrier de l'Institut du 1^{er} octobre 2020, relevant que la marque contestée n'avait pas été renouvelée dans le délai imparti (délai prorogé au 23 août 2020 conformément à l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020).
17. L'article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « *Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.* ».
18. Selon l'article R.714-2 du même code « *Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.*
Y figurent pour chaque marque :
1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée (...) ».
19. L'article R.714-3 du Code précité précise que « *Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties. Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des marques.* ».
20. En l'espèce, le jugement ayant prononcé la nullité de la marque « Gold.fr » n'a fait l'objet d'aucune inscription au registre national des marques. Ainsi, l'Institut comme le demandeur, ne pouvaient avoir connaissance de cette décision, laquelle n'était pas opposable au demandeur, tiers à l'instance.
21. Le titulaire de la marque contestée n'a au demeurant pas transmis dans le cadre de la présente procédure la décision du Tribunal de grande instance permettant ainsi au demandeur et à l'Institut d'en lire le dispositif, ni fourni d'éléments de nature à démontrer le caractère définitif de la décision.
22. Par conséquent, au jour de l'introduction de la demande en nullité à savoir le 6 juillet 2020, il ne pouvait être considéré que les effets de la marque contestée avaient cessés, alors que le délai de renouvellement avait été prorogé au 23 août 2020 conformément à l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020.
23. **La demande en nullité n'était donc pas sans objet.**

B- Sur l'intérêt légitime à obtenir une décision au fond

24. L'article R.716-11° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : « *Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande est formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond* ».
25. Il ressort de la jurisprudence que l'intérêt légitime n'existe que tant que la décision est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au demandeur (CJUE, 24 mars 2011, C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT c/ KINDER) et qu'il appartient au demandeur de démontrer que l'intérêt dont il se prévaut est né et actuel ou à tout le moins qu'il concerne une situation future d'ores et déjà certaine (TUE, 03/05/2018, T-193/17 Ceram Tec GmbH).
26. En l'espèce, la demande en déchéance a été présentée le 6 juillet 2020. Les effets de la marque contestée ont cessé, n'ayant pas été renouvelée dans les délais impartis (le délai de renouvellement avait été prorogé au 23 août 2020 conformément à l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020).
27. Il s'agit donc pour le demandeur de justifier de son intérêt à poursuivre la procédure de nullité, bien que les effets de la marque contestée aient cessés en l'absence de renouvellement. Il lui incombe de démontrer **un intérêt légitime réel, direct et actuel à obtenir une décision avec une date de cessation d'effet antérieure à celle de l'expiration de la marque**.
28. Le demandeur fait état d'une procédure entre les parties pendante devant le tribunal de commerce de Paris, et visant à le voir condamné au paiement de diverses sommes dues en exécution de ses obligations contractuelles et des violations répétées de l'obligation de non concurrence. Il indique que la marque contestée, dont la nullité a pourtant été prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Nancy le 25 juin 2012, a été exploitée dans le cadre du réseau de boutiques, puisqu'il s'agissait de la dénomination du site internet du concédant, sur lequel se rendaient chaque jour ses clients. Il explique avoir ainsi subi un préjudice du fait de l'utilisation de cette marque et affirme que si les marques qui ont été concédées sont déclarées nulles, cela aura nécessairement une incidence sur la décision qui sera rendue par le Tribunal de commerce, raison pour laquelle il a déposé, le 18 septembre 2020, une demande de sursis à statuer devant cette même juridiction.
29. Cependant, comme le relève le titulaire de la marque contestée, il ne ressort pas des pièces fournies au débat que les contrats liant les parties à la procédure, portaient sur la marque contestée « Gold.fr » n°09/3687308. Les contrats de concession ne portant pas sur la marque contestée, sa nullité n'aurait aucune incidence sur la validité desdits contrats.
30. Au demeurant, il ressort de l'ensemble des pièces fournies par les parties que le litige les opposant devant le Tribunal de commerce porte sur l'appréciation du respect de la clause de non-concurrence et des obligations contractuelles.
31. Aussi, le demandeur n'apporte aucun élément attestant que la marque contestée serait invoquée dans la cadre d'une action en justice ou d'une procédure administrative en déchéance ou en nullité, **de sorte qu'il n'est pas démontré que l'intérêt dont il se prévaut est né et actuel**.

En outre, s'il est avéré que les parties ont des relations litigieuses rien ne permet de démontrer que le titulaire de la marque contestée, serait en mesure d'opposer au demandeur ses droit sur la marque « Gold.fr ».

32. Le demandeur ne justifie donc pas davantage que l'intérêt légitime invoqué concerne une situation future d'ores et déjà certaine.
33. **Par conséquent, le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond dans le cadre de la présente procédure.**

C- Sur la répartition des frais

34. 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* ».
35. L'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en 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) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance; 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* ».
36. En l'espèce, aucune des deux parties ne peut être qualifiée de partie gagnante, le cas d'irrecevabilité soulevé par le titulaire de la marque contestée n'ayant pas été retenu et aucune décision sur le fond n'ayant été rendue.
37. **Les demandes de répartitions des frais exposés sont donc rejetées.**

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La procédure en nullité NL20-0049 est clôturée, le demandeur n'ayant pas justifié d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.

Article 2 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.