

**NL 21-0021
Le 28 /07/2021**

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE 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. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, 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 le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-2, L.711-3, L.711-4 et L.714-3 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures 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 déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1^{er} avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 11 février 2021, la société à responsabilité limitée BOUTIQUE DU CHATEAU DE CAYX (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0021 contre la marque semi-figurative H ROYAL CAYX n°16 4 248 713 déposée le 12 février 2016, ci-dessous reproduite :

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 144 du 11 avril 1988



L'enregistrement de cette marque dont Monsieur X est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-22 du 3 juin 2016.

2. La demande en nullité est formée à l'encontre de l'ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 03** Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Classe 05 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

3. Dans le récapitulatif de demande en nullité, le demandeur a invoqué :

- un motif relatif de nullité, à savoir l'existence d'un risque de confusion avec la marque française antérieure portant sur le signe verbale **CHATEAU DE CAYX** n° 08 3 619 446 déposée le 22 décembre 2008, enregistrée au BOPI numéro 2009-29 en date du 17 juillet 2009 et régulièrement renouvelée (Rubrique 7 - motifs relatifs de nullité) ;
- un motif absolu de nullité, à savoir : « Le signe est de nature à tromper le public » (rubrique 8 - Motif absolu de nullité).

4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. Dans son exposé des moyens, le demandeur demande également à l'Institut de :

- « Constaté que [le titulaire de la marque contestée] **a frauduleusement et de mauvaise foi** déposé une marque extrêmement similaire à celles antérieurement déposées par [le demandeur] ;

- Constaté que [le titulaire de la marque contestée] a de mauvaise foi déposé une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service
 - Ordonner au [titulaire de la marque contestée], une fois la décision à intervenir devenue définitive, d'effectuer toutes formalités nécessaires auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) en vue de la bonne prise en compte de la nullité desdites marques.
 - Condamner [le titulaire de la marque contestée] au versement au profit de la société BOUTIQUE DU CHATEAU DE CAYX et de la société VINOVALIE de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
 - Condamner [le titulaire de la marque contestée] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
 - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
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. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l'article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 22 mars 2021, reçu le 25 mars 2021.
 7. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
 8. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 25 mai 2021.

II.- DECISION

A- Sur les motifs absolus de nullité

9. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif un motif absolu de nullité, à savoir : « *Le signe est de nature à tromper le public* ».
- S'il n'a pas coché la case correspondante dans le récapitulatif, il a néanmoins, dans son exposé des moyens, expressément demandé à l'Institut de « *Constaté que [le titulaire de la marque contestée] a frauduleusement et de mauvaise foi déposé une marque extrêmement similaire à celles antérieurement déposées par [le demandeur]* » et développé une argumentation à cet égard.
10. Par conséquent, il y a également lieu d'examiner le motif suivant : « *La marque a été déposée de mauvaise foi* ».

1. Sur le droit applicable

11. La marque contestée a été déposée le 12 février 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
12. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour de son dépôt.
13. Ainsi, conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
14. A cet égard, l'article L. 711-3 du même code dispose notamment que « *Ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque un signe :*

c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
15. En outre, conformément à l'adage « *fraus omnia corrumpit* » ainsi qu'à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque déposée de mauvaise foi.
16. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d'autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l'annulation d'une marque déposée en fraude des droits d'autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « *fraus omnia corrumpit* » combiné avec l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d'annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).
17. La présente demande en nullité doit donc être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

a) Sur le fondement du caractère trompeur du signe

18. En l'espèce, l'enregistrement contesté porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :



19. Cet enregistrement désigne les produits suivants :

*« **Classe 03** Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;*

***Classe 05** Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire».*

20. Aux termes de l'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s'applique.

21. Ce motif suppose que puisse être retenue l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, ELIZABETH EMANUEL, C-259/04).

22. En outre, l'appréciation du motif de tromperie, ne peut être portée que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d'autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent.
23. Ainsi, le motif de tromperie implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services couverts par la marque. Ce n'est que dans l'hypothèse où le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques qu'ils ne possèdent pas en réalité, qu'il serait trompé par la marque.
24. En l'espèce, il y a lieu de constater, que les produits en cause (supra point 19), s'adressent aussi bien au grand public qu'à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
25. Or, force est de constater que le demandeur ne produit aucun élément de preuve permettant de considérer que le public pertinent connaît les significations invoquées des éléments composant la marque contestée (à savoir le terme CAIX, la lettre H, les éléments figuratifs).
26. A cet égard, ne saurait permettre de justifier que les éléments composant le signe contesté seront compris par le public pertinent, les simples affirmations par le demandeur, selon lesquelles :
 - le terme CAIX renvoie au Château de CAYX qui est la propriété exclusive de la Famille Royale du Danemark ;
 - La lettre H (associée au terme « Royal » ou au terme « CAYX ») renvoie au « prince H, né L et mort le 13 février 2018 » ;
 - Les termes « H », « ROYAL » et « CAYX », sont associés à « *la couronne fermée de la monarchie danoise* ».
27. A ce titre, la simple fourniture d'un extrait du site internet site www.chateau-de-cayx.com relatif à l'histoire du château de Cayx indiquant notamment « *il [...] est aujourd'hui la résidence française de la Famille royale de Danemark* », ne saurait suffire à caractériser cette connaissance.
28. Or, dès lors qu'il n'est pas démontré que le public pertinent percevra la signification invoquée des éléments constitutifs de la marque contestée, ces éléments ne sauraient être considérés comme pouvant induire le consommateur en erreur sur la nature, la qualité et la provenance géographique des produits ou sur quelque caractéristique que ce soit.
29. En outre, et surtout, le demandeur se contente d'affirmer que la marque contestée est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité et la provenance géographique des produits en cause, sans qu'aucun lien ne soit établi avec les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée (supra point 19). En particulier, il n'apporte aucune précision quant aux caractéristiques que le consommateur serait en droit d'attendre de ces produits et, à ce titre, en quoi les éléments constitutifs de la marque contestée seraient ainsi de nature à l'induire en erreur sur lesdites caractéristiques.
30. Ainsi, le demandeur ne démontre nullement que la marque contestée est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité et la provenance géographique des produits pour lesquels elle est enregistrée.

31. **Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est rejeté.**

b) Sur le fondement de la mauvaise foi

32. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, combiné avec l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, un dépôt est susceptible d'être qualifié de frauduleux dès lors qu'il porte atteinte aux intérêts d'un tiers, notamment lorsqu'il a été effectué dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. Ainsi, la fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant d'un signe nécessaire à leur activité.
33. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents, propres au cas d'espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l'intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce.
34. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d'être retenue lorsqu'il ressort « *d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine* » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
35. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
36. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue.
37. Ainsi, il appartient au demandeur, qui sollicite l'annulation de la marque sur ce fondement, de démontrer que le 12 février 2016, le titulaire de la marque contestée a déposé la marque H ROYAL CAYX n°16 4 248 713 en connaissance des droits du demandeur sur ce signe et dans l'intention de le priver illégitimement de ce signe nécessaire à son activité, présente ou future.

38. En l'espèce, le demandeur expose les éléments suivants, dans son exposé des moyens :

- Il exerce une activité d'achat et de vente de vins ainsi que de tous articles en relation avec cette activité. Les vins qu'il commercialise bénéficient de l'AOP « Cahors » et jouissent d'une certaine notoriété en ce que la Famille Royale du Danemark est propriétaire du groupe ;
- Il entretient des relations commerciales avec la société de droit chinois WENZHOU CAHORS TRADE consistant en la vente par cette dernière de vins à destination de la Chine. Il précise à ce titre que le titulaire de la marque contestée est le fils du président de la société WENZHOU CAHORS TRADE. Il précise également qu'un contrat de licence a été conclu entre les deux sociétés le 28 mai 2009, pour une durée de 20 ans, aux fins de promouvoir, distribuer et vendre les vins désignés sous ses marques en Chine, lequel porte sur la marque française « Château de Cayx », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619446 en classe 33 et sur la marque semi-figurative française, déposée le 6 juillet 2009 sous le numéro 3662506 en classe 44 et ci-dessous reproduite :



- Il indique être également titulaire des marques suivantes :
 - La marque verbale française « Altesse De Cayx », déposée le 24 avril 2012 sous le numéro 3915581 ;
 - La marque verbale française « Les Terrasses De Cayx », déposée le 18 mars 2010 sous le numéro 3722731 ;
 - La marque verbale française « Prince De Cayx », déposée le 18 mars 2010 sous le numéro 3722735 ;
 - La marque verbale française « Le Malbec De Cayx », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619447 ;
 - La marque verbale française « Malbec De Cayx », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619448 ;
 - La marque verbale française « La Royale Du Chateau De Cayx », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619449 ;

- La marque semi-figurative française « H Le Rose Du Prince De Danemark », déposée le 21 avril 2015 sous le numéro 4175376, ci-dessous reproduite :



- La marque verbale française « Les Marches Royales », déposée le 18 mars 2010 sous le numéro 3722733.
- Il précise encore que l'ensemble des marques sont effectivement utilisées dans le cadre de la commercialisation des vins du Château de Cayx ;
- Enfin, il indique avoir mis en demeure le titulaire de la marque contestée de lui transférer la marque contestée dans un délai d'un mois, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre 2019 et, en l'absence de réponse, l'avoir réexpédié le 6 mai 2020 par lettre simple et par lettre recommandée. Une copie du courrier ayant également été transmise au père du titulaire de la marque contestée par email.

39. Le demandeur produit les pièces suivantes :

- Un extrait Kbis de la société à responsabilité limitée BOUTIQUE DU CHATEAU DE CAYX, immatriculée le 24 juillet 2014, ayant pour activité « *l'achat la vente de vins ainsi que des articles en relation avec ces opérations* » et indiquant comme précédent propriétaire « SARL LES MARCHES DE CAIX » (Pièce n°1) ;
- Un extrait du site www.chateau-de-cayx.com relative à l'histoire du le château de Cayx (Pièce n°2) ;
- Trois factures émises par la SARL Les Marchés de Cayx et adressées à la société WENZHOU CAHORS TRADE Co Ltd en date des 21 juin 2012 et 3 septembre 2012, pour des montants de 90 837euros, 65 671, 20 euros et 77 746, 80 euros et portant sur des vins dénommés notamment « AOC CAHORS LES MARCHES DE CAYX 2009, AOC CAHORS CHATEAU DE CAYX, AOC CAHOR CHATEAU DE CAYX « LA ROYALE », VIN DE PAYS DU LOT « LES TERRASSES DE CAYX » (Pièce n°3) ;

- Un contrat de licence daté du 28 mai 2009 conclu entre la société civile d'exploitation agricole CHATEAU DE CAYX et la société de droit chinois WENZHOU CAHORS TRADE représentée par Monsieur Y et portant sur les marques française « *Château de Cayx* », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619446 en classe 33 et la marque figurative, déposée le 6 juillet 2009 sous le numéro 3662506 et constitué du signe suivant :



(Pièce n°4) ;

- Des extraits de la base marques de l'Institut ainsi que les BOPI portant sur les marques françaises :
 - « Château de Cayx », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619446 ;
 - « H », déposée le 6 juillet 2009 sous le numéro 3662506 ;
 - « Altesse De Cayx », déposée le 24 avril 2012 sous le numéro 3915581 ;
 - « Les Terrasses De Cayx », déposée le 18 mars 2010 sous le numéro 3722731 ;
 - « Prince De Cayx », déposée le 18 mars 2010 sous le numéro 3722735 ;
 - « Le Malbec De Cayx », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619447 ;
 - « Malbec De Cayx », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619448 ;
 - « La Royale Du Chateau De Cayx », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619449 ;
 - « H Le Rose Du Prince De Danemark », déposée le 21 avril 2015 sous le numéro 4175376
 - « Les Marches Royales », déposée le 18 mars 2010 sous le numéro 3722733 ;

- Des photographies de bouteilles de vins comportant, sur leurs étiquettes, les éléments suivants :



- Un contrat de licence conclu le 20 avril 2015 entre la société « BOUTIQUE DU CHATEAU DE CAYX » et la société coopérative VINOVALIE ainsi qu'un avenant à ce contrat en date du 23 juin 2015 ;
- Une lettre de mise en demeure adressée à Monsieur X en date du 18 décembre 2019 ainsi qu'un avis de réception comportant la mention « pli avisé non réclamé » ;
- Une lettre de mise en demeure adressée par le Cabinet Z associés à Monsieur X en date du 6 mars 2020 ;
- Un courriel en date du 18 décembre 2019 adressé à l'adresse [...] et ayant pour objet « BOUTIQUE DU CHATEAU DE CAYX/ X – Formal notice » accompagné d'une pièce jointe intitulée « Mise en demeure à Monsieur X(signée) ».

40. Enfin, le demandeur soutient que le dépôt de la marque contestée a été fait en fraude de ses droits, en ce que :

- La société WENZHOU CAHORS TRADE représentée par Monsieur Y s'engageait à ne pas déposer de marques identiques ou similaires en application du contrat de licence ;
- La marque contestée présente des similitudes certaines avec les marques déposées par le demandeur, que ce soit d'un point de vue visuel, phonétique, qu'intellectuel résultant de la reprise des éléments présents dans les marques du demandeur, à savoir le lettre H, la « couronne des souverains danois » ainsi que le terme CAYX et que la marque contestée consiste en une combinaison d'éléments présents dans les marque dont est titulaire le demandeur.
- L'intention de priver le demandeur d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité est caractérisé en ce qu'en 2009 le demandeur est entré en relation commerciale avec la société WENZHOU CAHORS TRADE dont Monsieur Y, père de Monsieur X, est le Président, pour lui confier la distribution de ses produits en Chine (Monsieur X étant régulièrement présent lors des réunions). Le titulaire de la marque contestée ne pouvait ainsi ignorer l'existence et l'exploitation des marques antérieures du demandeur et qu'il a outrepassé le mandat et la licence qui avaient été octroyée à la société WENZHOU CAHORS TRADE.

❖ **Connaissance de l'usage antérieur de signes composés d'une couronne, de la lettre « H » en gros caractère, du terme « Royal » et du terme « Cayx »**

41. Il ressort des pièces produites par le demandeur que le 28 mai 2009 la société civile d'exploitation agricole CHATEAU DE CAYX et la société de droit chinois WENZHOU CAHORS TRADE représentée par Monsieur Y ont conclu un contrat de licence portant sur la marque verbale française « *Château de Cayx* », déposée le 22 décembre 2008 sous le numéro 3619446 en classe 33 et la marque semi-figurative française, déposée le 6 juillet 2009 sous le numéro 3662506 et constitué du signe suivant :



Ce contrat de licence, dont l'objet portait sur « l'exploitation des Marques dans le cadre de [l'] activité de distributeur » de la société de droit chinois WENZHOU CAHORS TRADE, précisait que « le concédant [...] exporte et promeut des vins d'appellation contrôlée et exploite à cette fin, depuis 1993, des signes distinctifs notamment composés en tout ou partie du nom « Cayx » et/ou de la représentation graphique du château de Cayx » ainsi qu'en son article 7, la clause selon laquelle « le licencié s'engage, à l'expiration du présent contrat [...] à cesser immédiatement toute exploitation et/ou représentation des marques et de tout ou partie des éléments qui les composent –notamment le terme « Cayx », le logo constitué du « H » surmonté de la couronne fermée de la famille royale du Danemark et le dessin du château de Cayx [...] ».

42. Les droits sur les deux marques précitées ont fait l'objet d'un transfert total de propriété au profit du demandeur publié au BOPI n°2015-29 en date du 12 juin 2015 tel que cela ressort des copies des marques françaises n° 3619446 et n° 3662506 produites par le demandeur.
43. En outre, des factures portant sur des vins dénommés notamment « AOC CAHORS LES MARCHES DE CAYX 2009, AOC CAHORS CHATEAU DE CAYX, AOC CAHORS CHATEAU DE CAYX « LA ROYALE », VIN DE PAYS DU LOT « LES TERRASSES DE CAYX » en date des 21 juin 2012 et 3 septembre 2012, ont été adressées à la société de droit chinois WENZHOU CAHORS TRADE, dont les noms correspondent aux marques mentionnées aux points 38 et 39 et aux signes apposés sur les étiquettes des vins produites par le demandeur.
44. Enfin, le demandeur soutient, que le titulaire de la marque contestée connaissait l'usage antérieure de ses marques en ce que « Monsieur X fils de Monsieur Y, Président de la société WENZHOU CAHORS TRADE, [...] était régulièrement présent aux côtés de son père lors d'entrevues avec les responsables de la société BOUTIQUE DU CHATEAU DE CAYX, tout au long de leurs relations commerciales ».
45. A cet égard, il sera relevé que les lettres de mises en demeure en date du 18 décembre 2019 et du 6 mars 2020 précisaient également que « les Marques [...] ont été utilisées dans le cadre d'une relation d'affaires avec la société de votre père, Monsieur Y », et ont été adressées au titulaire de la marque contestée et, pour information, par email à Monsieur Y, sans que ce lien de parenté ne fasse l'objet de contestation.
46. En tout état de cause, le choix des éléments composant la marque contestée, à savoir, une couronne, une lettre « H » en gros caractère, le terme « Royal » et le terme « Cayx », ne saurait être qualifiée de fortuite en ce qu'il s'agit d'éléments largement utilisés par le demandeur que ce soit dans ses marques antérieures, sur les étiquettes apposées sur les bouteilles de vins, sur l'en-tête des factures ou celle du contrat de licence ou encore sur son site internet.
47. **Par conséquent, il ressort de l'ensemble des éléments précités que le 12 février 2016, jour du dépôt de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l'usage, par le demandeur, des éléments composant le signe contesté.**

❖ L'intention du titulaire de la marque contestée

48. Il convient de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers.
49. A ce titre, le demandeur soutient que le dépôt de la marque contestée a été fait dans « *l'intention manifeste de biaiser la relation commerciale avec [le demandeur] et ainsi parasiter son activité en tentant de drainer sa clientèle, directement en France, en se faisant explicitement passer pour lui* ».
50. En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que le contrat de licence conclu avec la société WENZHOU CAHORS TRADE prévoyait notamment l'interdiction pour le licencié de « *déposer une marque identique ou similaire à l'une quelconque des Marques dans un quelconque pays* » ainsi que l'engagement par le licencié de « *ne jamais déposer et/ou enregistrer [...] des Marques dans quelque territoire que ce soit, [...] tant pendant qu'après la fin de la présente licence* », que « *Tout enregistrement en quelque pays que ce soit, des Marques pour les Produits, quel qu'en soit l'initiateur, ne pourra se faire qu'au bénéfice du Concédant [...]* » et, enfin, l'interdiction par le licencié de faire usage des éléments qui composent les marques objet du contrat et « *notamment le terme « Cayx », le logo constitué du « H » surmonté de la couronne fermée de la famille royale du Danemark et le dessin du château de Cayx [...]* » en cas de résiliation de celui-ci .
51. Sans préjuger du respect par les parties au contrat de licence, de leurs obligations contractuelles respectives, il y a lieu de tenir compte du contexte contractuel préexistant au dépôt de la marque contestée afin d'apprécier l'intention du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt.
52. Il convient, en second lieu de relever que la marque contestée consiste en la reprise et en la combinaison de divers éléments présents dans les marques du demandeur ainsi que sur les étiquettes des vins qu'il commercialise et sur ses documents commerciaux. Ainsi, en effet :
 - la lettre H surmontée d'une couronne constitue l'un des éléments présents dans la marque semi-figurative « H » n°3662506, la marque semi-figurative « H Le Rose Du Prince De Danemark », n° 4175376, sur le col des bouteilles et sur les étiquettes produites par le demandeur, sur le contrat de licence, dans les factures adressées à la société WENZHOU CAHORS TRADE et constituant l'emblème du château de Cayx tel que cela ressort de sa présentation sur le site internet du demandeur ;
 - le terme ROYAL, sans la lettre E finale, tel qu'il se retrouve dans la marque « La Royale Du Chateau De Cayx », n° 3619449 et sur certaines bouteille de vin et factures correspondantes ;
 - le terme CAYX, présent sur la plus part des marques du demandeur ainsi que sur les bouteilles commercialisées et les factures produites.
53. Par ailleurs, il ressort des documents produits que le 20 avril 2015 un contrat de licence a été conclu entre la société « BOUTIQUE DU CHATEAU DE CAYX, d'une part et une société tierce coopérative VINOVALIE, d'autre part, et portant sur les marques visées aux points 38 et 39, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée.

54. Ainsi, il ressort d'indices objectifs pertinents et concordants que l'intention du titulaire de la marque contestée, à la date du dépôt de la marque contestée n'était pas d'en faire un usage relevant des fonctions d'une marque.
55. En effet, les documents produits démontrent qu'au jour du dépôt de la marque H ROYAL CAYX n°16 4 248 713 le titulaire de la marque contestée avait connaissance des marques du demandeur et de leur usage pour des vins. Si le titulaire de la marque contestée n'était pas directement partie au contrat de licence, ni destinataire des commandes passées par la société WENZHO CAHORS TRADE, son lien de parenté avec le gérant de cette société, et la proximité des signes implique qu'il en ait eu connaissance au jour du dépôt. Cette circonstance contribue également à caractériser l'intention du titulaire de la marque contestée de contourner les dispositions dudit contrat de licence manifestant ainsi un comportement déloyal envers le demandeur.
56. Par ailleurs, la composition du signe contesté, en ce qu'il consiste en une combinaison des éléments des marques du demandeur largement utilisés dans le cadre de son activité, traduit vraisemblablement l'intention du titulaire de la marque contestée de créer une confusion avec les marques du demandeur en créant l'illusion d'une appartenance commune.
57. Enfin la chronologie des événements, et le fait que le dépôt de la marque contestée ait eu lieu quelques mois après la conclusion, par le demandeur, d'un nouveau contrat de licence avec une société tierce VINOVALIE (point 53), conduit à considérer que la marque contestée n'a manifestement pas été déposée pour être utilisée par le titulaire pour les produits et services couverts mais pour d'autres fins manifestement non légitimes.
58. Dès lors, en déposant une marque reprenant les éléments figuratifs et verbaux des marques du demandeur et en tentant de contourner les dispositions issues du contrat de licence, le titulaire de la marque contestée avait nécessairement conscience de causer un préjudice au demandeur.
59. Le dépôt ayant été réalisé à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, la mauvaise foi du demandeur est ainsi de nature à vicier l'intégralité du dépôt de la marque contestée.
60. **En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement.**

B- Sur le motif relatif de nullité

1. Sur le droit applicable

61. Comme précédemment exposé, la validité, comme la disponibilité de la marque contestée, doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour de son dépôt.
62. Ainsi, conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « *l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4* ».

63. A cet égard, l'article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
64. Enfin, l'article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».
65. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

66. En l'espèce, la demande en nullité de la marque complexe française n°16 4 248 713 est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure française verbale **CHATEAU DE CAYX** n° 08 3 619 446.
67. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
68. L'existence d'un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a. Sur les produits et services

69. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
70. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de l'ensemble des produits de la marque contestée, à savoir : « Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».

71. La marque antérieure invoquée par le demandeur a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « *Vins d'appellation d'origine contrôlée* ».
72. A cet égard, force est de constater que le demandeur ne produit aucune argumentation de nature à justifier de l'existence d'une similarité entre les produits de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure invoquée, lesquels apparaissent manifestement différents.
73. **Ainsi, aucune similarité n'est établie pour les «Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire» pour lesquels la marque contestée est enregistrée.**

b. Appréciation globale du risque de confusion

74. En l'absence de toute similitude établie entre les produits en présence, il ne saurait exister aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée.
75. **En conséquence, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure CHATEAU DE CAYX n° 08 3 619 446 est rejeté.**

C- Conclusion

76. En conséquence :

- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est rejeté (point 31) ;
- la marque contestée doit être déclarée nulle pour l'ensemble des produits visés son enregistrement en ce qu'elle a été déposée de mauvaise foi (point n° 60);
- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque CHATEAU DE CAYX n° 08 3 619 446 est rejeté (point 75).

D- Sur les autres demandes du demandeur

77. Dans ses observations, le demandeur demande à l'institut de :

- *Ordonner à Monsieur X, une fois la décision à intervenir devenue définitive, d'effectuer toutes formalités nécessaires auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) en vue de la bonne prise en compte de la nullité desdites marques.*
- *Condamner Monsieur X au versement au profit [de la société BOUTIQUE DU CHATEAU DE CAYX et] de la société VINOVALIE de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle ;*
- *Condamner Monsieur X au paiement des entiers dépens de l'instance ;*
- *Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».*

78. Il ressort de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle que :

«I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;

2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».

79. En outre, 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* ».

80. Enfin, l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure en nullité de marque détermine la nature des frais qui peuvent être alloués à la partie gagnante à savoir « Frais exposés au titre de la phase écrite », « Frais exposés au titre de la phase orale » et « Frais de représentation ».
81. En l'espèce, il n'appartient pas à l'Institut de condamner le titulaire de la marque contestée à verser à la société VINOVALIE, société tierce à la présente procédure, une condamnation aux entiers dépens de l'instance. En effet, en application de l'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle précité, l'Institut peut simplement mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par la partie gagnante et ce, uniquement dans les limites fixées par l'arrêté du 4 décembre 2020 précité.
82. En outre, les autres demandes précédemment listées ne relèvent pas davantage de la compétence de l'Institut en ce qu'elles ne relèvent pas des cas visés par les textes précités.
83. **Par conséquent, ces demandes doivent être rejetées en ce qu'elles ne relèvent pas de la compétence de l'Institut.**

E- Sur la répartition des frais

84. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de l'article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle susvisé (point 79), prévoit que « *le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours* ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « *le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l'INPI, afin de prévenir les procédures abusives* ».
85. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu' « *Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : ... 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 enfin 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* ».
86. Le demandeur a sollicité dans son exposé des moyens, la condamnation du titulaire de la marque contestée au paiement de la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article L 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
87. En l'espèce, le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue justifiée pour l'intégralité des produits initialement visés.
88. Par ailleurs, si la procédure d'instruction n'a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée n'ayant pas présenté d'observations en réponse, sa mauvaise foi a été caractérisée.

89. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL21-0021 est reconnue totalement justifiée.

Article 2 : La marque n°16 4 248 713 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l'enregistrement.

Article 4: La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur X au titre des frais exposés.

Article 5 : Les autres demandes du demandeur sont rejetées.