

DC20-0123
Le 10/09/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, 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 déchéance de marque ;

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

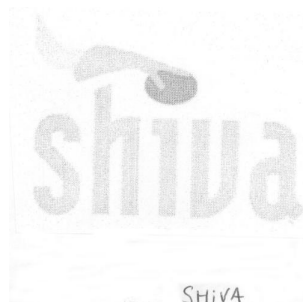
Siège

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° 59-444 du 5 juillet 1959

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 13 novembre 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle LMBF (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0123 contre la marque n°02/3199772, déposée le 12 décembre 2002 et portant sur le signe complexe SHIVA ci-dessous reproduit :



L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiées SHIVA GROUPE est titulaire (le titulaire de la marque contestée) par suite d'une transmission de propriété inscrite le 6 avril 2017 sous le n° 698056, a été publié au BOPI 2003-27 du 4 juillet 2003, et régulièrement renouvelée en 2012.

2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; Nettoyage de bâtiments. Nettoyage de fenêtres. Nettoyage de véhicules ; Désinfection ; Dératissage ; Blanchisserie en boutique et à domicile ; Rénovation de vêtements ; Ménage à Domicile ; Service d'Entretien de la Maison ; Repassage à Domicile ; Jardinage à Domicile. Services de traiteurs en boutique et à domicile ; service de réception hôtelière à domicile. Service de gardes d'enfants à domicile ; Ménage à Domicile ; Service d'Entretien de la Maison ; Repassage à Domicile ; Jardinage à Domicile ; Service de Réception à Domicile ; Service de traiteurs à Domicile Education, enseignement, formation, cours particuliers à domicile, publication de livres, cours collectifs » (en classes 21, 37, 41, 43 et 45).
3. Le demandeur invoque le motif suivant : *« La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».*
4. Un exposé des moyens ainsi que des documents ont été versés à l'appui de cette demande en déchéance.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors de la cession totale de la marque contestée à son profit.
6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 23 novembre 2020, reçu le 25 novembre 2020. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a

fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le mandataire du titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée par la demande en déchéance dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 26 janvier 2021, reçu le 28 janvier 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier.
8. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 2 mars 2021, reçu le 4 mars 2021.
9. Le titulaire de la marque contestée a présenté des secondes observations et une nouvelle pièce en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 7 avril 2021, reçu le 14 avril 2021.
10. Le demandeur a présenté ses dernières observations en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 18 mai 2021, reçu le 21 mai 2021.
11. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses dernières observations en réponse dans le délai d'un mois imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 22 juin 2021, reçu le 30 juin 2021.
12. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 21 juin 2021.

Prétentions du demandeur

13. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
 - constate que le signe de la marque contestée tel qu'enregistré est différent du signe tel que déposé et estime que la preuve d'usage doit porter sur le signe tel que déposé ;
 - invoque un usage de la marque contestée sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif ;
 - relève que le titulaire de la marque contestée est une société proposant des services à la personne et à domicile dûment règlementés par le Code du Travail et qu'il est donc légalement impossible que certains services enregistrés sous la marque contestée puissent être rendus sous cette marque ;
 - affirme que la marque contestée n'a jamais fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits de la classe 21 (à savoir les « *Ustensiles et récipients pour le ménage* »

ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ») ;

- demande la fourniture de preuves d'usage de la marque contestée depuis au moins les cinq dernières années précédant la demande en déchéance.

14. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :

- répond à l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la demande en déchéance serait constitutive d'un abus de droit : il estime notamment que les faits invoqués par le titulaire de la marque contestée sont extérieurs à la procédure en déchéance de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte. En particulier, les faits et procédures judiciaires invoquées n'ont pas de liens avec la présente demande en déchéance. Il précise en outre que le jugement du Tribunal de commerce de Paris a fait l'objet d'un appel ;
- relève que les preuves d'usage transmises par le titulaire de la marque contestée sont insuffisantes dès lors qu'il ne s'agit que d'une seule pièce, non datée, ne portant pas sur le signe incriminé, et qu'en outre l'usage y est fait à titre d'enseigne et non à titre de marque ;
- insiste sur l' « usage équivoque » de la marque contestée, lequel dépasse la simple actualisation invoquée par le titulaire de la marque. Il estime notamment que l'usage modifié de la marque en altère le caractère distinctif en ce que le signe modifié donne une impression d'ensemble différente du signe tel que déposé, d'un point de vu visuel et intellectuel et ne véhicule pas le même message marketing.

15. Dans ses deuxièmes et dernières observations, le demandeur :

- conteste la pertinence des nouvelles preuves d'usage transmises par le titulaire de la marque contestée, dès lors qu'elles ne sont pas datées ou datées en dehors de la période pertinente ;
- réitère ses allégations d'usage à titre d'enseigne et non à titre de marque et ajoute qu'aucune indication suffisante n'est apportée concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l'usage effectif de la marque contestée ;
- insiste sur l'absence totale de preuves d'usage pour certains produits et services ;
- sollicite une date d'effet de la déchéance au 13 novembre 2015 c'est-à-dire cinq ans rétroactivement à compter de la date de la présente demande en déchéance.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

16. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- Invoque un abus de droit du demandeur, lequel est son ancien franchisé. Il précise notamment « *le demandeur en déchéance a [...] lui-même exploité la marque dont il*

demande la déchéance pendant quatre années, sans soulever le moindre grief à son encontre. Il a encore cherché à continuer à l'exploiter alors même que le contrat de franchise qui l'y autorisait avait été résilié. » ;

- relève que les différences de logotype reprochées par le demandeur entre le dépôt de la marque contestée et son enregistrement sont motivées par l'exigence de fournir un signe de meilleure qualité visuelle ; il ajoute que dans la mesure où aucune revendication de couleur n'était intervenue, une inversion des teintes de gris pour rendre le signe plus lisible n'apparaît pas comme une modification du signe ; il termine en indiquant qu'en tout état de cause la fiche marque à jour figurant sur la base de données de l'INPI fait bien apparaître le signe tel que déposé ;
- s'agissant de l'usage d'un signe différent de celui enregistré à titre de marque, il rappelle que le demandeur à la déchéance a lui-même exploité la marque SHIVA pendant plus de quatre années, en tant que franchisé, avec l'accord du titulaire de la marque. Il estime en outre que les modifications apportées n'emportent aucune altération du caractère distinctif entre la marque telle qu'elle a été enregistrée et telle qu'elle est utilisée. Il ajoute que ce sont les exigences du marché et une modernisation nécessaire qui justifient qu'il utilise la marque contestée sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée ;
- à propos de l'incompatibilité de certains services visés au regard de son activité réelle, il relève que les services visés par le demandeur peuvent se rattacher soit aux services à la personne, ou plus généralement à des services fournis à domicile ; il précise en outre qu'il a une activité de franchiseur de sorte qu'il peut donc rendre d'autres prestations que des services à la personne ;
- il fournit enfin trois pièces jointes pour démontrer l'usage de la marque contestée pour les produits et services désignés dans son enregistrement.

17. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- insiste sur le caractère abusif de la présente demande en déchéance : il estime qu'il « existe un lien indéniable entre ces faits et la présente procédure, lien qui contextualise cette demande en déchéance et fait ressortir le comportement abusif du demandeur agissant dans le seul but de nuire à son ancien franchiseur en instrumentalisant la présente procédure afin de faire pression sur son ancien franchiseur ». En outre, il rappelle que « le demandeur a lui-même exploité la marque dont il demande la déchéance, sans soulever le moindre grief à son encontre et a même continué à l'exploiter alors que le contrat de franchise qui l'y autorisait avait été résilié » ;
- fournit de nouvelles photographies et une nouvelle pièce jointe à savoir une brochure, au titre de l'usage sérieux de sa marque ;
- rappelle que l'élément figuratif de la marque contestée, non repris dans certaine preuve d'usage, n'est pas dominant et est secondaire car descriptif des services proposés ;
- précise que l'usage d'une marque à titre d'enseigne rentre dans la fonction essentielle de la marque en ce qu'elle permet au public d'identifier et garantir l'exploitation d'une

agence de services «SHIVA» et de la distinguer d'autres agences de services à la personne. En outre, les autres éléments fournis (publicités et brochures) démontrent que la marque contestée n'est pas utilisée uniquement à titre d'enseigne ;

- en réponse à l'absence totale de preuve pour certains produits et services soulevée par le demandeur, il relève que la déchéance n'est pas encourue pour des produits et services lorsqu'un usage sérieux a été démontré pour des produits ou services qui leurs sont directement liés et qui ont la même finalité.

18. Dans ses dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- relève que le demandeur lui-même reconnaît un usage de la marque contestée (exposé des moyens, page 4) et rappelle à nouveau que l'exploitation de la marque contestée est d'autant moins une question que le demandeur a été son franchisé pendant plusieurs années, en application d'un contrat qu'il avait signé avec l'enseigne ;
- réitère ses arguments sur l'usage de la marque contestée sous une forme qui n'en altère pas le caractère distinctif ;
- insiste à nouveau sur l'abus de droit et les intentions malveillantes du demandeur.

II.- DECISION

A. Sur l'abus de droit

19. Le titulaire de la marque contestée fait valoir l'irrecevabilité de la présente demande en déchéance, au motif qu'elle serait constitutive d'un abus de droit.

Il présente à ce titre le contexte litigieux existant entre les parties à savoir les faits suivants :

- le demandeur a été pendant plusieurs années le franchisé du titulaire de la marque contestée. Les parties avaient ainsi conclu un contrat de franchise en date du 11 décembre 2014, lequel comportait notamment une licence de la marque objet de la présente procédure ;
- en 2018, le titulaire de la marque contestée a notifié au demandeur la résiliation de ce contrat de franchise en raison de manquements par ce dernier aux termes du contrat de franchise ;
- le titulaire de la marque contestée a ensuite assigné le demandeur, qui continuait à utiliser ses signes distinctifs et son savoir-faire, devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel a rendu un jugement en date du 14 octobre 2020 dans lequel le demandeur a été condamné à des dommages et intérêts pour fautes constitutives de manquement au contrat de franchise et pour avoir continué à utiliser les signes distinctifs du titulaire de la marque contestée malgré la résiliation du contrat de franchise ;

- l'action en déchéance devant l'INPI ayant été introduite le 13 novembre 2020, elle intervient tout de suite après le jugement du Tribunal de commerce de Paris ;
- en parallèle, le gérant de la personne morale demanderesse a également introduit une action devant le conseil de Prud'hommes de Chartres, à l'effet de voir le contrat de franchise conclu requalifié en contrat de travail et que la résiliation du contrat de franchise soit analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Après avoir rappelé ce contexte litigieux, le titulaire de la marque contestée précise que « *le demandeur en déchéance a donc lui-même exploité la marque dont il demande la déchéance pendant quatre années, sans soulever le moindre grief à son encontre. Il a encore cherché à continuer à l'exploiter alors même que le contrat de franchise qui l'y autorisait avait été résilié.* ».

Il en déduit qu'il « *existe un lien indéniable entre ces faits et la présente procédure, lien qui contextualise cette demande en déchéance et fait ressortir le comportement abusif du demandeur agissant dans le seul but de nuire à son ancien franchiseur en instrumentalisant la présente procédure afin de faire pression sur son ancien franchiseur* ».

Il en conclut que « *Ce n'est que pour se défendre à la suite de sa mise en cause par le titulaire de la marque, et après avoir échoué pour l'instant à obtenir gain de cause, que [le demandeur] a engagé la présente action en déchéance. Il s'agit là manifestement d'un abus du droit d'agir, utilisé dans le seul but de tenter de faire pression sur son ancien franchiseur afin qu'il renonce à se prévaloir du jugement récemment obtenu* ».

Il fournit à l'appui de ses allégations, la copie du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 octobre 2020 ([D2316_20210122_Jugement SHIVA LMBF.pdf](#)).

20. Le demandeur estime quant à lui que les faits invoqués par le titulaire de la marque contestée sont extérieurs à la procédure en déchéance de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte. Il relève en particulier, que les procédures judiciaires invoquées n'ont pas de liens avec la présente demande en déchéance. Il précise à cet égard que le jugement du Tribunal de commerce de Paris a fait l'objet d'un appel.

Il invoque en outre des faits de nature à démontrer un vice de son consentement lors de la signature du contrat de franchise en 2014, portant plus particulièrement sur l'usage équivoque de la marque contestée, laquelle n'était déjà plus exploitée telle que déposée en 2002. Il estime à cet égard que la marque contestée était déjà « *vulnérable à une action en déchéance* », ce qui n'avait pas été porté à la connaissance des sous-licenciés dont il faisait partie. Il fournit à l'appui de sa démonstration deux extraits du contrat de franchise de 2014 ([EXTRAIT CONTRAT DE FRANCHISE SHIVA CHRISTOPHE \[...\].pdf](#) et [EXTRAIT CONTRAT DE FRANCHISE DERNIERE PAGE.pdf](#)).

21. Il convient de préciser que si l'intérêt à agir n'est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l'Institut, en application de l'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, la notion d'abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s'il relève en réalité d'une intention de nuire de la part du demandeur.

22. En l'espèce, la demande en déchéance ayant été présentée le 13 novembre 2020, la période pertinente à prendre en considération aux fins de démontrer un usage sérieux de la marque contestée court du 13 novembre 2015 (soit cinq années précédant la date de la demande) au 13 novembre 2020.
23. Il ressort de la chronologie des faits établis par le titulaire de la marque contestée et corroborée par les pièces produites par les parties (à savoir le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 octobre 2020 transmis par le titulaire de la marque contestée et les extraits du contrat de franchise transmis par le demandeur lui-même), qu'il existait un lien contractuel de type franchiseur / franchisé entre le titulaire de la marque contestée et le gérant de la société demanderesse de décembre 2014 à avril 2018.

Ce contrat de franchise prévoyait expressément, dans son article 4, qu'un droit exclusif d'utiliser la marque contestée par la présente demande en déchéance avait été accordé au franchisé (le demandeur) pour la durée du contrat. Ce contrat a pris fin en 2018 à l'initiative du titulaire de la marque contestée en raison de manquements aux obligations contractuelles de la part du demandeur.

La décision de justice précitée est venue reconnaître les manquements au contrat de franchise et condamner le demandeur à verser au titulaire de la marque contestée des indemnités pour redevance non perçue et des dommages et intérêts.

24. Il apparaît en outre que le contrat de franchise précité n'a pas été contesté par le demandeur de 2014 à 2018, qui a donc lui-même exploité la marque litigieuse pendant la période pertinente. Ce dernier confirme également à plusieurs reprises dans son exposé des moyens et dans ses observations que la marque contestée a bien fait l'objet « *d'un usage "équivoque" en France, ce pour les services désignés dans la marque* ».
25. Par ailleurs, sur la base notamment d'un procès-verbal d'huissier daté des 26 et 27 juin 2018, le jugement du Tribunal de commerce de Paris susvisé a condamné le demandeur au paiement de dommages et intérêts pour avoir continué d'exploiter les signes de ralliement du titulaire de la marque contestée après la rupture du contrat de franchise, confirmant ainsi l'usage de la marque contestée par le demandeur lui-même.
26. Il apparaît donc que la demande en déchéance à l'encontre de la marque complexe SHIVA que le demandeur a lui-même exploitée, y compris après la rupture du contrat de franchise l'y autorisant, a été introduite à la suite de ce jugement du Tribunal de commerce de Paris le condamnant pour fautes constitutives de manquements graves au contrat de franchise.
27. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le demandeur tente de tirer un avantage indu de la présente demande en déchéance, à savoir nuire au titulaire de la marque contestée après sa condamnation par le Tribunal de commerce de Paris.
28. L'existence d'une autre procédure intentée par le demandeur à l'encontre du titulaire de la marque contestée devant le conseil de Prud'hommes de Chartres est un fait de nature à corroborer son intention malveillante envers le défendeur.
29. Ces divers éléments permettent donc de caractériser un abus du droit d'agir du demandeur.

30. A cet égard, sont inopérants les arguments du demandeur selon lesquels il aurait formé un recours à l'encontre du jugement du 14 octobre 2020 du Tribunal de commerce de Paris et que le contrat de franchise qu'il a signé en 2014 avec le titulaire de la marque contestée serait frappé de nullité en ce qu'il comporte un vice de consentement.
31. En effet, le demandeur n'apporte aucun élément de nature à attester qu'un recours a été formé contre ce jugement, de sorte qu'il convient de considérer que le contrat de franchise passé entre les parties est bien valable comme le reconnaît le Tribunal de commerce de Paris.
32. En tout état de cause, les faits relevés par le Tribunal, dont le jugement a été rendu dans la période pertinente concernée par cette présente demande en déchéance, permettent d'établir de façon certaine, d'une part les relations contractuelles existantes entre les parties, et d'autre part l'exploitation de la marque contestée par le demandeur lui-même alors qu'il était franchisé. Ce jugement évoque également un constat d'huissier fait les 26 et 27 juin 2018 et qui atteste de l'utilisation des signes distinctifs du titulaire de la marque contestée par le demandeur, alors même que le contrat de franchise avait été rompu.
33. **Par conséquent, la demande en déchéance doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est constitutive d'un abus de droit.**

B. Sur l'usage sérieux

34. Compte tenu de l'irrecevabilité de la présente demande en déchéance (point 33), il n'y a pas lieu de statuer sur l'usage sérieux de la marque contestée n°02/3199772 portant sur le signe complexe SHIVA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : La demande en déchéance DC20-0123 est déclarée irrecevable.