

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 1^{er} avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 29 novembre 2023, la société SIMA 7 S.A.R.L, société à responsabilité limitée (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0181 contre la marque n°15/4161305 déposée le 3 mars 2015, ci-dessous reproduite :



L'enregistrement de cette marque, dont la société XS COMM, société à Responsabilité Limitée, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2015-30 du 24 juillet 2015.

2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 25** : *Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;*

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. »

3. Le demandeur a invoqué 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 du dépôt.
6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 2 janvier 2024, reçu le 9 janvier 2024. 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. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 6 août 2024.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que la marque contestée est soumise à obligation d'usage depuis plus de cinq ans et sollicite que la déchéance des droits du titulaire soit prononcée dès lors que cette dernière « n'a jamais fait le moindre usage de sa marque dans le cadre de son activité et au titre des produits et services concernés depuis son enregistrement et à tout le moins depuis plus de 5 ans ».

10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et indique que le titulaire de la marque contestée entretient la confusion entre deux marques, les pièces fournies par le titulaire de la marque



contestée concernant la marque complexe n° 4537597 dont le titulaire est la société chinoise HAPPYNESS ASIA LIMITED, et non la marque contestée.

11. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le demandeur reprend ses arguments et ajoute:

- Qu'aucune des photographies fournies par le titulaire de la marque contestée n'a de date certaine ou n'est constatée par huissier de justice ; à supposer celles-ci recevables, cela n'est pas suffisant pour constituer un usage sérieux d'une marque pour les produits et services ici enregistrés ;
- Qu'il n'est pas exclu que le titulaire de la marque contestée ait fabriqué de telles preuves pour les besoins de la cause, étant coutumier de ce type de pratique, en sorte que « SIMA 7 a été contrainte de déposer plainte pour faux (faux contrat de licence de marque), usage de faux et escroquerie au jugement dans le cadre d'un litige connexe à celui-ci et parallèle. (Pièce 5) ».

Prétentions du titulaire de la marque contestée

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

- indique que cette « démarche vindicative de la part de la société SIMA 7 s'intègre dans un contentieux plus large qui l'oppose à son ancien franchiseur, la société XS COMM, et ce depuis plusieurs années et qui a simplement vocation à tenter de nuire à celle-ci » ;
- **ajoute que la marque contestée a nécessairement fait l'objet d'un usage** dès lors que suite à la restitution « des éléments relatifs à cette marque Lady Concept » du 20 septembre 2023 (faisant suite à la condamnation du demandeur par le Tribunal de commerce de Toulouse suite à la résiliation du contrat de franchise pour faute – Pièce n° 1) il a fait réaliser un constat d'huissier à l'ouverture du colis, ce qui a permis de constater, outre la dégradation de divers éléments, le fait que la marque était toujours utilisée par le titulaire de la marque contestée sur différents supports floqués, notamment des sacs et des gilets (Pièce n°2) ;
- conclut que « la marque a bien été utilisée durant ces dernières années, notamment par la société SIMA 7, qui prétend aujourd'hui le contraire ».
- le titulaire de la marque contestée présente les Pièces n°3 destinées à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée ;
- par ailleurs et compte tenu des frais engagés par la société XS COMM, il conviendra de condamner la société SIMA 7 à lui verser une somme de 1.200 euros conformément à l'article L 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle et aux barèmes applicables en la matière.

13. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée reprend ses arguments et ajoute que la marque citée par le demandeur ainsi que la marque contestée sont toutes deux exploitées et ce dernier fait « des captures d'écran tronquées des pièces produites

par la société XS COMM pour prétexter qu'elle n'exploiterait que la deuxième marque ». Il demande ainsi à l'Institut **de constater la mauvaise foi** dont fait preuve le demandeur dans la présentation des faits, et de le débouter de sa demande en déchéance particulièrement infondée et purement vindicative.

14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments et ajoute que le demandeur à lui-même participé à son usage en tant que franchisé de cette dernière.

Il indique également que la plainte portée par le demandeur n'a jamais été suivie d'effet et n'existe que dans le seul but de tenter de lui nuire et de gagner du temps pour éviter une nouvelle condamnation ; il considère que cette plainte sert au demandeur à multiplier les demandes de sursis à statuer, et évoque à cet égard la procédure ayant vocation à condamner ce dernier à une astreinte pour défaut de restitution de l'intégralité des éléments de la franchise et dégradations de certains éléments ainsi que de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris du fait de la contrefaçon de marque qu'elle a commise à son détriment.

Il souligne la malhonnêteté intellectuelle du demandeur dans le cadre de la présente procédure.

A cet égard, il contestée produit la Pièce n°6 destinée à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée.

Il fournit à l'appui de son argumentation un certain nombre de pièces qui seront listées et détaillées ultérieurement.

II.- DECISION

A- Sur l'abus de droit à agir

15. Le titulaire de la marque contestée estime que la présente demande en déchéance résulte d'une « démarche vindicative de la part de la société SIMA 7 s'intègre dans un contentieux plus large qui l'oppose à son ancien franchiseur, la sociétés XS COMM, et ce depuis plusieurs années et qui a simplement vocation à tenter de nuire à celle-ci » et demande à l'Institut de constater la mauvaise foi dont fait preuve le demandeur. Il souligne la malhonnêteté intellectuelle du demandeur dans le cadre de la présente procédure, et ajoute que la marque contestée était largement utilisée et qu'il était « **loin d'imaginer devoir en justifier devant l'INPI, à la demande d'un ancien franchisé, dont l'unique dessein et de lui nuire, notamment en multipliant les procédures, malgré ses condamnations** ».

Il fournit à cet égard, les pièces suivantes :

- **Pièce n° 1** : Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 6 septembre 2023, saisi par le titulaire de la marque contestée au regard d'un litige relatif au contrat de franchise, l'opposant au demandeur, à savoir le franchisé.
- **Pièce n° 2** : Constat d'huissier du 27 septembre 2023, fait à la demande du titulaire de la marque contestée, détaillant le contenu des éléments retournés par le demandeur suite au jugement exécutif précité.

- **Pièces n° 4 :**
 - o **Pièces n° 4a :** Conclusions en défense n° 1 du demandeur devant le Tribunal de Commerce de Toulouse dans le cadre d'une procédure intentée par le titulaire de la marque contestée « *qui a vocation à la condamner à une astreinte pour défaut de restitution de l'intégralité des éléments de la franchise et dégradations de certains éléments* » ;
 - o **Pièces n° 4b :** Conclusions d'incident du demandeur devant le Tribunal Judiciaire de Paris dans le cadre d'une procédure intentée par le titulaire de la marque contestée: « *du fait de la contrefaçon de marque qu'elle a commise justement au détriment de la société XS COMM* » ;
- **Pièce n° 5 :** Jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juin 2024, Juge de l'exécution, saisi par le demandeur afin de faire prononcer, à l'encontre du titulaire de la marque contestée, la nullité de la saisie-attribution et la désignation d'un séquestre.

Le titulaire de la marque contestée présente également 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 signé le 6 juin 2018, lequel comportait notamment une licence de la marque objet de la présente procédure (voir **Pièce n° 1** traitant dudit contrat de franchise) ;
- le 20 mars 2023, le titulaire de la marque contestée a mis en demeure le demandeur de régler la somme correspondant aux redevances impayées au titre dudit contrat de franchise (voir également **Pièce n° 1**) ;
- le titulaire de la marque contestée a ensuite assigné le demandeur, devant le Tribunal de commerce de Toulouse, lequel a rendu un jugement en date du 6 septembre 2023 (Pièce n° 1) dans lequel la société SIMA 7 (le demandeur), franchisée de la société XS COMM (le titulaire de la marque contestée), a été condamnée suite à la résiliation du contrat de franchise pour faute, à restituer sous astreinte l'ensemble des éléments relatifs à cette marque Lady Concept.
- lors de cette restitution partielle qui a eu lieu en date du 20 septembre 2023, le titulaire de la marque contestée a fait réaliser un constat d'huissier à l'ouverture du colis, ce qui a permis de constater, outre la dégradation de divers éléments, le fait que la marque était toujours utilisée par la société SIMA 7 sur différents supports floqués, notamment des sacs et des gilets (**Pièce n°2**) ;
- le demandeur a ensuite assigné le titulaire de la marque contestée, le 17 octobre 2023, devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny, qui a rendu un jugement le 3 juin 2024 (**Pièce n° 5**) déboutant ce dernier de ses demandes (à savoir prononcer, à l'encontre du titulaire de la marque contestée, la nullité de la saisie-attribution et la désignation d'un séquestre) ;
- l'action en déchéance devant l'INPI a été introduite par le demandeur le 29 novembre 2023 ;
- le titulaire de la marque contestée a intenté une procédure devant le tribunal de commerce de Toulouse « *qui a vocation à condamner [le demandeur] à une astreinte pour défaut de restitution de l'intégralité des éléments de la franchise et dégradations de certains éléments* » (voir **Pièces n° 4a**) ;

- le titulaire de la marque contesté a également assigné le demandeur devant le Tribunal judiciaire de Paris (voir **Pièces n° 4b**) en contrefaçon et concurrence déloyale par l'usage de la marque LADYFIT CLUB, postérieurement à la demande en déchéance ;
- dépôt de plainte contre X de la part du demandeur (Pièce n° 5 fournit par ce dernier) pour faux (faux contrat de licence de marque), usage de faux et escroquerie au jugement.

Après avoir rappelé ce contexte litigieux, le titulaire de la marque contestée précise que « *la marque a bien été utilisée durant ces dernières années, notamment par la société SIMA 7, qui prétend aujourd'hui le contraire* ».

Il en conclut que la présente demande en déchéance est « *particulièrement infondée et purement vindicative* ».

16. Le demandeur, qui a présenté à deux reprises des observations en réponse à celles du titulaire de la marque contestée sur les preuves d'usage transmises par celui-ci ne présente aucun élément en réponse au regard de ce motif d'irrecevabilité de sa demande en déchéance.
17. 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.
18. En l'espèce, la demande en déchéance ayant été présentée le 29 novembre 2023, la période pertinente à prendre en considération aux fins de démontrer un usage sérieux de la marque contestée est du 29 novembre 2018 au 29 novembre 2023 (soit cinq années précédant la date de la demande).
19. Il ressort de la chronologie des faits établis par le titulaire de la marque contestée et corroborée par les pièces produites par les parties (et notamment la Pièce n° 1, à savoir le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 6 septembre 2023 transmis par le titulaire de la marque contestée), **qu'il existait un lien contractuel de type franchiseur / franchisé** entre le titulaire de la marque contestée et la société demanderesse du 6 juin 2018 au 6 avril 2023 (date de la résiliation selon le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 6 septembre 2023), soit pendant la période pertinente.

La décision de justice précitée est **venue reconnaître les manquements au contrat de franchise** et condamné le demandeur à verser au titulaire de la marque contestée la somme correspondant aux factures impayées et à la restitution sous astreinte de l'ensemble des éléments relatifs à cette marque Lady Concept. Ce jugement, signifié à avocat le 7 septembre 2023, a été signifié au demandeur le 17 novembre 2023.

20. Il apparaît par ailleurs que le contrat de franchise précité n'a pas été contesté par le demandeur au cours de sa période d'effet, qui a donc lui-même exploité la marque litigieuse pendant la période pertinente.

A cet égard, la seule affirmation du demandeur selon laquelle le contrat de licence serait un faux, et que le titulaire de la marque contestée aurait fabriqué des preuves d'exploitation pour les besoins de la cause, ne pourra qu'être écartée. En effet, le document produit (pièce 5 du demandeur) qui s'apparente à un simple document sans récépissé ni procès-verbal, ne permet pas d'établir la réalité du dépôt de cette plainte, ni son éventuelle date.

En outre, le constat d'huissier dressé le 27 septembre 2023 (**Pièce n° 2**) fait état de la restitution de divers éléments retournés par le demandeur suite au jugement exécutoire (**Pièce n° 1**) et portant les mentions « Lady Concept » sur des vêtements, badges, bâches plastiques publicitaires, etc. confirmant ainsi l'usage de la marque contestée par le demandeur lui-même. Le constat relève que les badges, bâche publicitaire, sacs cabas, tour de cou et sacs à dos ont été découpés, le titulaire de la marque contestée soulignant à juste titre la dégradation des éléments retournés.

21. La demande en déchéance a en outre été introduite, le 29 novembre 2023, soit quelques jours après la signification du jugement du Tribunal de commerce au demandeur (le 17 novembre 2023), et très peu de temps après que le demandeur a assigné le titulaire de la marque contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny (le 17 octobre 2023) notamment en mainlevée des saisies attributions dénoncées à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse et a demandé la désignation d'un séquestre, l'ensemble de ses demandes ayant été par la suite rejetées (pièce 5 du titulaire de la marque contestée).
22. Il apparaît donc que la demande en déchéance à l'encontre de la marque contestée, **que le demandeur a lui-même exploité**, a été introduite à la suite de ce jugement du Tribunal de commerce de Toulouse le condamnant pour fautes constitutives de manquements graves au contrat de franchise, et après le constat d'huissier permettant d'établir les éléments restitués et dégradés pour un certain nombre.
23. 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 Toulouse **venant reconnaître les manquements au contrat de franchise.**
24. Ces divers éléments permettent donc de caractériser un abus du droit d'agir du demandeur.
25. **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

26. Compte tenu de l'irrecevabilité de la présente demande en déchéance (point 25), il n'y a pas lieu de statuer sur l'usage sérieux de la marque contestée n°15/4161305 portant sur le signe complexe LADY CONCEPT SALLE DE SPORT POUR FEMMES.

C- Sur la répartition des frais

27. 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.* ».
28. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée, prévoit dans 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 [...].* ».

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.* ».

29. En l'espèce, le titulaire de la marque contesté a présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
30. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il a soulevée.
31. Par ailleurs, la procédure d'instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d'observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande ainsi qu'à ceux liés aux deux réponses aux observations du titulaire de la marque contestée. Par ailleurs, la mauvaise foi du demandeur a été caractérisée.
32. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du demandeur (partie perdante), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur 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 déchéance DC23-0181 est déclarée irrecevable.

Article 2 : La somme de 1.100 euros est mise à la charge de la société SIMA 7 S.A.R.L au titre des frais exposés.