

PROTOCOLE DE MADRID

FORMULAIRE TYPE 10 (FT10) : INVALIDATION

Règle 19 du règlement d'exécution

I.	Nom de l'Office : INPI (France)
II.	Numéro de l'enregistrement international : 633370
III.	Nom du titulaire : Mistral International B.V.
IV.	Date de notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure par le Bureau international : 03/05/1995
V.	Autorité qui a prononcé l'invalidation : INPI (France)
VI.	Date à laquelle l'invalidation a été prononcée et, si possible, date à laquelle elle prend effet : - Date à laquelle l'invalidation a été prononcée : 15/11/2022 - Date à laquelle l'invalidation prend effet : 24/12/2016
VII.	Informations concernant la portée de l'invalidation : <i>Veillez cocher une seule des options ci après et, le cas échéant, fournir la liste des produits et services :</i> Invalidation totale : <input type="checkbox"/> L'invalidation concerne <u>tous</u> les produits et services figurant dans l'enregistrement international. Invalidation partielle : <input checked="" type="checkbox"/> L'invalidation concerne <u>uniquement</u> les produits et services ci-après figurant dans l'enregistrement international (<i>veuillez énumérer les produits et services qui ont été invalidés et ne sont plus protégés</i>) : Classe 3 : Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. <input type="checkbox"/> L'invalidation NE concerne PAS les produits et services ci-après figurant dans l'enregistrement international (<i>veuillez énumérer les produits et services qui n'ont pas été invalidés et restent protégés</i>) :

VIII. Date et signature de l'Office :

L'Office confirme que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours.

Le 04 septembre 2023

Barbara DOUBROFF
Juriste

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Doubroff', with a horizontal line underneath the name.

[Fin du FT10]

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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

Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1^{er} avril 1996 ;

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 procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

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 24 décembre 2021, la société de droit américain Mistral, LLC (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0193 contre la partie française de l'enregistrement international n° 633370 portant sur le signe MISTRAL.

Cet enregistrement international, dont la société de droit néerlandais Mistral International B.V. est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été notifié le 3 mai 1995 par l'OMPI aux offices nationaux concernés dont l'Institut national de la propriété industrielle, publié à la Gazette de l'OMPI 1995/4 du 20 juin 1995 et régulièrement renouvelé.

2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 3:** Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé 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 courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier et un courriel ont également été adressés aux différents mandataires connus du titulaire de la marque contestée.
6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 11 janvier 2022, reçu le 17 janvier 2022. 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, les parties ont présenté des jeux d'observations dans les délais impartis.
8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 19 août 2022.

Prétentions du demandeur

9. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».

Il a fourni un exposé des moyens à l'appui de sa demande, dans lequel il sollicite la déchéance de la partie française de la marque internationale MISTRAL N°633370 « à compter de la date de son enregistrement, soit le 23 mars 1995 ou à tout le moins à compter du 24 décembre 2016 » et demande le remboursement des frais exposés.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur soutient notamment :
 - que contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la présente demande en déchéance ne constitue pas un abus de droit et qu'il n'a fait qu'exercer un droit ouvert à tout tiers intéressé ;
 - que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas datées, ne concernent pas la période de référence et/ou qu'elles ne constituent pas des preuves pertinentes de l'exploitation de la marque en cause ;
 - qu'il n'existe aucun juste motif de non-usage.

11. Dans ses secondes observations en réponse, le demandeur, notamment :

- réitère et étaye ses arguments sur l'absence de caractérisation d'un abus de droit ;
- réitère son analyse des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, estimant ces dernières insuffisantes pour démontrer un usage sérieux ;
- considère que les arguments développés par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démontrer un juste motif de non-exploitation, aucun élément indépendant de la volonté du titulaire de la marque contestée n'ayant rendu impossible ou déraisonnable l'exploitation de la marque contestée.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

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

- effectue une présentation de la société titulaire de la marque contestée en soulignant sa grande notoriété dans le monde sportif des planches à voile de surf, de stand-up paddle, et indique qu'il offre également une gamme de produits accessoires à la pratique de ces disciplines, tel que des cosmétiques ;
- demande à ce que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande en déchéance, en ce qu'elle serait constitutive d'un abus de droit, le demandeur tentant de se placer dans le sillage de la marque contestée pour bénéficier de son rayonnement ;
- invoque un juste motif de non-usage de la marque contestée dans la période de référence, dû à un conflit avec ses licenciés, qu'il a tenté de surmonter par la réorganisation de la commercialisation de ses produits donnés en licence par la recherche et la signature de licences et d'ambassadeurs, cette opération de relance ayant été par ailleurs freinée par la crise du Covid ;
- demande à ce que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur.

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

- réitère et étaye ses arguments quant à la caractérisation d'un abus de droit, soutenant que le demandeur tente de bénéficier du rayonnement mondial de la marque contestée, qu'il subirait une attaque simultanée et massive du demandeur, plusieurs actions ayant été engagées à son encontre, l'obligeant par ailleurs à engager des frais de défense, et que le demandeur ferait pression sur lui, révélant une intention de nuire ;
- soutient que le demandeur effectue une analyse détournée des pièces fournies, celles-ci n'ayant pas pour objet de démontrer un usage, mais uniquement d'établir le rayonnement de la marque contestée ;
- réitère et étaye ses arguments relatifs au juste motif de non-usage.

14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée, notamment :
- sollicite l'irrecevabilité des deux pièces jointes fournies par le demandeur dans ses observations en réponse, celles-ci n'étant pas numérotées ni listées dans un bordereau ;
 - réitère sa demande d'irrecevabilité de la demande en déchéance en raison d'un abus de droit, et répond aux derniers arguments du demandeur à cet égard ;
 - réitère ses arguments quant au juste motif de non-usage et répond aux derniers arguments du demandeur à cet égard.

II.- DECISION

A- Sur l'abus de droit

15. Le titulaire de la marque contestée soutient que le demandeur tenterait de se placer dans le sillage de la marque contestée pour bénéficier de sa notoriété et fournit des documents afin de démontrer celle-ci dans le domaine sportif, en précisant qu'il est courant dans ce secteur de développer des gammes de produits accessoires, tel que des cosmétiques. Il ajoute également que le demandeur tenterait de collecter des informations commerciales.

Il relève que le demandeur serait titulaire d'une marque de l'Union européenne MISTRAL n°018056281 du 15 décembre 2019, soit postérieure à la présente marque contestée et qu'il entretiendrait ainsi un risque de confusion entre ces marques.

Il souligne que la demande en déchéance n'a pas été précédée de l'envoi d'un courrier à son attention, ce qui serait une pratique usuelle, bien que non obligatoire.

Il soulève que le demandeur a engagé huit actions en déchéance des marques MISTRAL enregistrées au nom de Mistral International B.V en classe 3, dans un même laps de temps (fin 2021- début 2022), soit quatre devant l'INPI et quatre devant l'Office du Benelux, ce qui constituerait une attaque « *simultanée et massive* ». Ces attaques sont engagées par le demandeur, alors que ce dernier est une société hors Union Européenne n'ayant aucune activité réelle dans les quatre pays dont la déchéance est requise (France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas). Ces actions engendreraient en outre des frais de défense pour le titulaire des marques contestées. Enfin, il indique que même s'il venait à être déchu de ses marques en classe 3, il pourra agir en contrefaçon des marques MISTRAL enregistrées au nom de MISTRAL LLC en classe 3 sur la base de ses marques MISTRAL en classe 25, ces produits étant similaires.

Il relève également qu'il existe de nombreuses marques ayant pour signe MISTRAL en classe 3 ayant effet en France et s'interroge quant à savoir « *si le demandeur a également introduit des actions à l'encontre de ces marques « pour libérer la situation au regard du signe MISTRAL »* ».

Enfin, il estime que le demandeur a effectué une analyse détournée des pièces que le titulaire de la marque contestée a fournies uniquement afin de démontrer la notoriété de la marque contestée, et aucunement pour démontrer son usage, invoquant un juste motif de non-exploitation.

Ainsi, les agissements du demandeur « *dégénèrent en abus de droit étant donné qu'il veut profiter de la renommée mondiale de la marque contestée MISTRAL dans le domaine du surf* », ses actions démontrent « *une intention de nuire* » et son but de « *faire pression* » sur lui.

Il sollicite en conséquence l'irrecevabilité de la demande en déchéance.

16. Le demandeur soutient quant à lui que de qualifier son action en déchéance d'abus de droit reviendrait à interdire toute action en déchéance et à vider de son sens les nouvelles dispositions introduites dans notre législation et qu'il n'a fait qu'exercer un droit ouvert à tout tiers intéressé.

Le demandeur relève qu'il n'a engagé que deux actions, l'une en France et l'autre devant l'Office du Benelux, la législation sur les marques du Benelux étant unifiée et que nous sommes donc « *loin d'une attaque « massive »* ».

Il souligne que, conformément aux textes, son action a uniquement pour but de « *faciliter la disparition de marques bloquant abusivement un accès au marché en raison d'un défaut d'exploitation* » et qu'ainsi, il est logique de diriger ces actions contre toutes les marques comprenant ce terme et désignant ces produits.

Il soulève qu'il est inopérant de reprocher à un demandeur sa nationalité et qu'« *une exclusion sur ce critère reviendrait à effectuer une discrimination contraire au droit français et de l'Union européenne* ».

Quant à l'éventuelle action en contrefaçon que le titulaire de la marque contestée pourrait ultérieurement engager, le demandeur répond qu'elle ne saurait lier l'Office dans la présente 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 uniquement s'il relève en réalité d'une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.
18. En l'espèce, il ne saurait suffire d'alléguer la notoriété de la marque contestée dans le domaine sportif, pour en déduire que le demandeur aurait la volonté de se placer dans son sillage en intentant une action en déchéance. En effet, le titulaire de la marque contestée ne fournit aucun élément permettant d'établir une intention malhonnête du demandeur de tenter de profiter du rayonnement de la marque contestée ou de collecter des informations commerciales.
19. Si le titulaire de la marque contestée estime par ailleurs que le demandeur a effectué une analyse détournée des pièces qu'il a fournies uniquement dans le but de démontrer la notoriété de la marque contestée et non son usage, cela relève d'une appréciation quant au fond des pièces.
20. Par ailleurs, concernant le fait que la demande en déchéance n'aurait pas été précédée de l'envoi d'un courrier de la part du demandeur, s'il peut effectivement s'agir d'une pratique courante, elle n'est aucunement obligatoire, ce que reconnaît d'ailleurs le titulaire de la marque contestée.

21. En outre, s'il est vrai que le demandeur a intenté plusieurs actions en déchéance à l'encontre de plusieurs marques appartenant au titulaire de la marque contestée, il ne saurait s'agir d'une « *attaque massive* ». En effet, il n'est fait état que de quatre actions en déchéance à l'encontre de marques appartenant au titulaire de la marque contestée et, ainsi que le relève le demandeur, d'une action unique devant l'office du Benelux.

A cet égard, l'activité réelle du demandeur en France n'a pas à être recherchée, n'étant pas une condition de recevabilité d'une demande en déchéance.

S'il est vrai qu'une action en déchéance peut engendrer des frais de défense pour le titulaire de la marque contestée, il est prévu par les textes que s'il est déclaré partie gagnante, une partie des frais exposés puisse être mise à la charge du demandeur.

22. Par ailleurs, si le titulaire de la marque contestée relève l'existence d'une marque de l'Union européenne MISTRAL n°018056281 du 15 décembre 2019 déposée au nom du demandeur, qui entretiendrait ainsi un risque de confusion entre les marques, rien ne l'empêche d'agir en son encontre.

En outre, ainsi que le souligne le demandeur, le fait que le titulaire de la marque contestée puisse agir ultérieurement en contrefaçon contre le demandeur sur la base d'autres produits couverts par sa marque est sans incidence sur la présente procédure.

23. Enfin, il convient de rappeler qu'il relève de la libre appréciation des tiers d'engager ou non une action en déchéance à l'encontre d'une marque, en sorte qu'est inopérant l'argument tenant au fait qu'il existerait d'autres marques enregistrées en France comportant le terme MISTRAL en classe 3, contre lesquelles le demandeur n'aurait pas agi pour « *libérer le registre* ».
24. Ainsi, les éléments exposés par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de caractériser un abus de la part du demandeur d'utiliser la faculté qui lui était ouverte par les articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en déchéance devant l'Institut.

25. **En conséquence, la demande en déchéance est recevable.**

B – Sur la recevabilité des pièces produites par le demandeur

26. Dans ses dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée demande l'irrecevabilité des pièces fournies par le demandeur au soutien de ses observations, au motif que ces deux pièces ne sont ni numérotées, ni listées dans un bordereau.
27. Il convient de rappeler que l'article R716-3, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « *Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle* » et l'article 5 de la décision du directeur général de l'INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque précise que « *Les prescriptions résultant de l'article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui* ».

28. En l'espèce, s'il est vrai que le demandeur n'a pas fourni de bordereau listant les pièces jointes, force est de constater qu'il a indiqué en dernière page de ses observations en réponse « *Pf. Décisions citées ci-dessus* », qu'il effectue donc un lien avec les différentes décisions citées à l'appui de son argumentation, et qu'il ne s'agit que de deux décisions de jurisprudence, par ailleurs dûment référencées au sein de ses observations, ce qui n'entrave pas la bonne administration de la procédure.
29. **En conséquence, les pièces annexes fournies par le demandeur sont recevables.**

C – Sur le fond

1. Sur l'usage sérieux

30. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du Code la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.
31. En vertu de l'article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique « *La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance* ».
32. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
33. Enfin, l'article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « *Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance* ».
34. En l'espèce, la marque contestée a été enregistrée le 23 mars 1995 et son enregistrement a été publié dans la Gazette de l'OMPI 1995/4 du 20 juin 1995, et régulièrement renouvelé. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 24 décembre 2021.
35. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
36. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 24 décembre 2016 au 24 décembre 2021 inclus, pour les produits visés par la demande en déchéance, à savoir :

« **Classe 3:** Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».

37. Toutefois, il convient de souligner que si le titulaire de la marque contestée a fourni des pièces à l'appui de son argumentation, il affirme sans équivoque que ces pièces « *permettent d'établir le rayonnement mondial et l'historique des marques Mistral et la connaissance des marques par le public et non de prouver l'usage et de la marque contestée* », ce qu'il réaffirme dans ses observations ultérieures en indiquant qu'il « *est clairement indiqué dans les observations du défendeur l'absence de preuves d'usage de la marque contestée* ».
38. Aucune preuve de l'usage sérieux de la marque contestée MISTRAL pour les produits précités n'ayant été transmise pour la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, il convient d'apprécier le juste motif de non-exploitation invoqué par le titulaire de la marque contestée.

2. Sur le juste motif de non-usage

39. La Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d'une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, Armin Häupl, C-246/05).
40. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « *pour retenir l'existence de justes motifs d'inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d'exploiter la marque en cause, un commencement d'exploitation avant la période d'empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d'empêchement* » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395).
41. Le titulaire de la marque contestée indique que l'exploitation de la marque contestée est faite par des licenciés qui remplissent également le rôle d'ambassadeur commercial afin de réaliser la promotion de la marque. Or, pendant la période pertinente, le titulaire de la marque contestée aurait connu un conflit avec ses licenciés et ambassadeurs. Il ajoute qu'en raison des relations contractuelles avec ces derniers, il ne pouvait pas exploiter par lui-même la marque contestée, s'agissant de licences exclusives, et qu'il ne pouvait pas modifier unilatéralement les conventions sans l'accord du licencié co-contractant.

Malgré cette « *situation économique grave aboutissant à une perte du marché* », le titulaire de la marque contestée dit avoir continué à réorganiser la commercialisation de ses produits en recherchant de nouveaux licenciés et ambassadeurs. Cette opération de relance aurait toutefois été freinée en raison de la pandémie de la Covid 19. Il ajoute qu'en raison des huit actions en déchéance à son encontre, il est devenu improbable pour lui de trouver des distributeurs sur le territoire français.

Le titulaire de la marque contestée mentionne également sa « *volonté de reconquérir les parts du marché en France des cosmétiques Mistral* ». Aussi, il aurait tenté de contourner les obstacles ayant empêché l'exploitation de la marque contestée en restant présent sur les sites de vente en ligne et sur son site *mistral.com* en présentant ses produits cosmétiques. Il aurait aussi effectué de la promotion gratuite de ses produits. Il indique par ailleurs que ne pouvant effectuer en France « *aucune mesure commerciale de la vente des produits MISTRAL* », il a pris l'initiative de poursuivre la commercialisation de ses produits en Italie. Enfin, il relève que la crise sanitaire de la Covid et les mesures gouvernementales qui l'ont accompagnée ont également freiné toute commercialisation de ces produits.

42. Le demandeur, quant à lui, estime que le titulaire de la marque contestée avait toujours la possibilité de modifier les conditions des licences qu'il a octroyées, en sorte qu'il ne s'agit pas d'un obstacle indépendant de sa volonté.

Par ailleurs, il relève que les actions en déchéance ont été engagées après la période pertinente et qu'elles ne peuvent donc pas constituer un obstacle à l'exploitation pendant la période pertinente.

Enfin, il souligne que la crise sanitaire de la Covid 19 n'a pas prévalu pendant toute la durée de la période de référence qui court du 24 décembre 2016 au 24 décembre 2021. Il ajoute que malgré la crise sanitaire, le titulaire de la marque contestée a exploité d'autres types de produits.

43. En l'espèce, les arguments et pièces fournies par le titulaire de la marque contestée sont insuffisants pour établir l'existence, l'objet et la portée du conflit avec ses licenciés et ainsi de justifier qu'il était dans l'impossibilité d'exploiter la marque contestée dans la période pertinente.

En effet, il fournit à l'appui de son argumentation une annexe 20 reproduisant un article intitulé « Mistral de retour dans le Windsurf » daté du 23 juin 2018, en indiquant que cet article souligne l'absence de vente des produits « *couverts par les marques MISTRAL* » et en cite l'extrait suivant : « *depuis cette date, plus rien ou presque si ce n'est une collection de planches ainsi que les autres produits vendus sous licence, des crèmes solaires MISTRAL en Italie* ». Cet article ne permet aucunement d'établir une absence d'exploitation des produits visés par la présente demande en déchéance qui serait uniquement due aux licenciés et indépendante de la volonté du titulaire de la marque contestée.

Par ailleurs, l'affidavit du président de la société titulaire de la marque contestée (annexe 12 et 12') ne permet pas de fournir plus d'éléments afin d'établir l'existence, l'objet et la portée du conflit avec les licenciés, indiquant simplement que le « *cœur de métier de Mistral International B.V est la délivrance de licences et donc la sauvegarde et le maintien de ses droits de marque* ».

Enfin, le titulaire de la marque contestée ne saurait valablement soutenir que l'action en déchéance formée à son encontre l'a empêché de trouver des partenaires commerciaux, dans la mesure où celle-ci est postérieure à la période pertinente comme le relève à juste titre le demandeur.

44. Par ailleurs, si le titulaire de la marque contestée affirme que la réorganisation de son réseau ainsi que la commercialisation des produits cosmétiques ont été freinées par la crise sanitaire de la Covid 19, force est de constater qu'il n'a fourni aucune argumentation de nature à démontrer qu'il a entamé des opérations destinées à exploiter effectivement la marque contestée pour les produits visés par la présente procédure en France avant le début de la crise sanitaire en mars 2020, soit pour la période comprise entre le 24 décembre 2016 et le 14 mars 2020, date à laquelle la fermeture des commerces dits « non essentiels » a été annoncée », ni démontré l'existence d'un autre juste motif de non-exploitation.

En outre, s'il est possible que le secteur des cosmétiques ait décliné pendant la période de la pandémie, ainsi que le soutient le titulaire de la marque contestée, la commercialisation de ces produits n'était nullement impossible, même en moindre quantité.

45. Enfin, sont inopérants les arguments et pièces fournies par le titulaire de la marque contestée visant à démontrer sa « *volonté de reconquérir les parts du marché en France des cosmétiques Mistral* », ces dernières étant postérieures à la période pertinente (annexes 22 et 23 datées du 1^{er} mars 2022 ; annexes 24 et 25 datées de 2022 qui mentionnent notamment des produits « *bientôt disponibles* »).
46. Il en va de même de son argument indiquant qu'il « *a pris l'initiative de poursuivre la commercialisation des produits MISTRAL en Italie* », l'appréciation de l'usage ou de l'existence d'un juste motif de non-usage devant s'effectuer au regard du territoire français.
47. De plus, ne saurait être accueilli son argument indiquant qu'il a essayé de contourner les obstacles rendant impossible l'exploitation de la marque contestée en restant présent sur les sites de vente en ligne, notamment sur son site *mistral.com* (annexe 26 : capture d'écran datée du 17 janvier 2017) et en faisant de la promotion gratuite de ses produits (annexe 27 : trois factures datées de 2021 à des clients établis en France), dans la mesure où il n'a pas été établi d'obstacles rendant impossible l'exploitation de la marque contestée.
48. **Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d'un juste motif de non-exploitation.**

❖ Conclusion

49. Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contestée n'a pas apporté la preuve de l'usage sérieux de la marque contestée pour l'ensemble des produits visés, ni justifié d'un juste motif de non exploitation, en sorte qu'il doit être déchu de ses droits sur cette marque au regard des produits visés par la demande en déchéance.
50. En vertu du dernier alinéa de l'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, « *La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance* ».
51. Le demandeur a sollicité que la déchéance soit prononcée « *à compter de la date de son enregistrement, soit le 23 mars 1995 ou à tout le moins à compter du 24 décembre 2016* ».
52. Toutefois, le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l'article L.714-5 du code précité est fixé « *au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque* ».

L'article R.712-23 du code précité précise que « *la date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles (...) L. 714-5, est :*

2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ».

En l'espèce, l'enregistrement international a été notifié le 3 mai 1995 par l'OMPI aux offices nationaux concernés dont l'Institut national de la propriété industrielle. Aucune notification d'opposition ni de refus provisoire n'ayant été communiquée par l'Institut pour la partie française à l'expiration du délai de quatre mois, soit le 3 septembre 1995, la marque

contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date, pour l'application des dispositions susvisées.

Ainsi, la marque contestée n'était susceptible d'encourir la déchéance qu'à compter du 3 septembre 2000, soit cinq ans à partir de son enregistrement.

En conséquence, la demande de date d'effet au 23 mars 1995 ne saurait être accueillie, étant antérieure à la survenance du motif de déchéance.

En revanche, il y a lieu de faire droit à la requête du demandeur d'effet de la déchéance au 24 décembre 2016, étant une date postérieure à la survenance du motif de déchéance.

53. **Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 24 décembre 2016 pour les produits visés par la présente demande en déchéance.**

D – Sur la répartition des frais

54. 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* ».

55. 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 : [...]*
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* ».

56. En l'espèce, les parties ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à la demande pour l'intégralité des produits visés dans la demande en déchéance.
57. La procédure d'instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le demandeur, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d'observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée.
58. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 1100 euros au titre des frais exposés (600 euros au titre de la phase écrite et 500 euros au titre des frais de représentation).

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

Article 1 : La demande en déchéance DC21-0193 est justifiée.

Article 2 : La société Mistral International B.V. est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la protection pour la France de l'enregistrement international n° 633370, à compter du 24 décembre 2016, pour les produits suivants : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».

Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société la société Mistral International B.V. au titre des frais exposés.

Barbara DOUBROFF
Juriste



Christine LESAUVAGE
Responsable Cellule annulation



Direction de la propriété industrielle

MARQUES

N° national et réf : DC21-0193

(à rappeler dans toute correspondance
- art. R.712-6 du code de la propriété
intellectuelle)

N° national de la marque contestée :
633370

V/Ref : Pas d'usage sérieux

Affaire suivie par : Barbara DOUBROFF

Téléphone : 01.56.65.85.98

000001 (000001) - 0001/0008

LP : RW 38 793 325 3 FR

CI2224 (610019)
000001



OMPI
34 CHEMIN DES COLOMBETTES
1211 GENEVE
SUISSE

Courbevoie, le 04/09/2023

OBJET : Procédure en nullité ou en déchéance - Notification décision (R.717-1 et R. 717-6 du code de la propriété intellectuelle).

J'ai l'honneur de vous communiquer l'invalidation partielle (règle 19 du règlement d'exécution commun), faisant suite à la demande en déchéance visant la partie française de l'enregistrement international susvisé.

Je vous rappelle que tous les échanges relatifs à la procédure d'opposition, de nullité ou de déchéance doivent être effectués sur le site internet de l'INPI au moyen du téléservice dédié selon les modalités indiquées sur la fiche jointe.

Veillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur général
de l'Institut national de la propriété industrielle

Barbara DOUBROFF

Juriste