

## 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 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 17 mai 2020, Monsieur X (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0022 contre la marque n°14/4116719 déposée le 9 septembre 2014 ci-dessous reproduite :

JC/DC

L'enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée unipersonnelle PMJC, a été publié au BOPI 2015-01 du 02/01/2015.

La société par actions simplifiées SODIP est devenue titulaire de la marque contestée pour les produits de la classe 3 par suite d'une transmission partielle de propriété inscrite sous le n°640137 publiée au BOPI 2015-06 du 26/01/2015.

2. La demande porte sur l'ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 3** : Savons, savons de toilette, produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne et de toilette, huiles essentielles, produits cosmétiques, crèmes, laits, lotions, gels pour le visage et le corps non à usage médical ; préparations pour le bain non à usage médical à savoir sels et huiles pour le bain, produits de beauté (cosmétiques), crèmes teintées (cosmétiques), mascara, ombres à paupières, crayons à usage cosmétique, poudres, fards, vernis à ongles, rouge à lèvres ; produits pour le démaquillage sous forme de laits, lotions, crèmes, gels ; talc pour la toilette ; lotions, gels pour les cheveux et le cuir chevelu ; lotions, gels, mousses, crèmes avant et après rasage ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau sous forme de crèmes, huiles, gels solaires, laits et crèmes après solaire ; dentifrices, shampoings, déodorants à usage personnel ;

**Classe 14** : Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets

*(bijouterie) , breloques (bijouterie) , broches (bijouterie) , chaînes (bijouterie) , chaînes de montres, colliers (bijouterie) , épingles (bijouterie) , parures (bijouterie) , épingles de parures (bijouterie) , anneaux (bijouterie) , boucles en métaux précieux, candélabres (chandeliers) , ornements de chapeaux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie) ; bijouterie fantaisie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres bracelets ;*

**Classe 18 :** *Produits en cuir et imitations du cuir, non compris dans d'autres classes à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitations du cuir ; coffres, sacs et trousse de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'épaule, malles, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles) ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ; fouets, harnais et sellerie ;*

**Classe 25 :** *Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants ; chandails, gilets, pull-overs, tricot, vestes, vareuses, jerseys, manteaux, capes de fourrure, gabardines, imperméables, paletots, vêtements imperméables, vêtements de gymnastique, parkas, pèlerines, pardessus, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, uniformes, costumes, habits, pantalons, pantalons en jeans, robes, jupes, chemises, chemisettes, blouses, pyjamas, chemises de nuit, T-shirts, shorts, combinaisons, pochettes (habillement), cravates, foulards, cache-col, bonnets, casquettes, châles, bandanas, écharpes, gants, mitaines, collants, chaussettes, bretelles, ceintures (habillement), lingerie, caleçons, jupons, chapellerie, maillots, maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, couvre-oreilles, chaussures, bottes, chaussures de ski, chaussures de sport, sandales, souliers. »*

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n'a été versé à l'appui de cette demande en déchéance, seule une demande de répartition des frais ayant été transmise.
5. L'Institut a informé les titulaires de la marque contestée de la demande en déchéance et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt et sur la demande en déchéance, pour la société PMJC, ainsi qu'à l'adresse renseignée lors de l'inscription de la cession partielle, pour la société SODIP.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date 10 juin 2020, reçu le 12 juin 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. En outre, le 26 juin 2020, un courrier a été transmis à la société CASTELBAJAC CO, en sa qualité de cessionnaire suite à la cession partielle inscrite le 12 juin 2020 sous le n° 788604 et publiée au BOPI 2020-29 du 13 juillet 2020, l'informant de la procédure en cours.
8. Le 10 août 2020, la société PMJC (le 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 à l'égard des produits visés par la demande en déchéance.
9. Le 20 août 2020, deux renonciations portant sur la marque contestée ont été inscrites et publiées au BOPI 2020-38 du 18 novembre 2020 sous les n°793047 et 793048. Ces renonciations portaient respectivement sur les « savons, savons de toilette, produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne et de de toilette, déodorants à usage personnel » et sur les « huiles essentielles, produits cosmétiques, crèmes, laits, lotions, gels pour le visage et le corps non à usage médical ; préparations pour le bain non à usage médical à savoir sels et huiles pour le bain,

*produits de beauté (cosmétiques), crèmes teintées (cosmétiques), mascara, ombres à paupières, crayons à usage cosmétique, poudres, fards, vernis à ongles, rouges à lèvres ; produits pour le démaquillage sous forme de laits, lotions, crèmes, gels ; talc pour la toilette ; lotions, gels pour les cheveux et le cuir chevelu ; lotions, gels, mousses, crèmes avant et après rasage ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau sous forme de crèmes, huiles, gels solaires, laits et crèmes après solaire ; dentifrices, shampoings » soit sur l'ensemble des produits de la classe 3, dont étaient titulaire les sociétés SODIP et CASTELBAJAC CO.*

10. Les observations du titulaire de la marque contestée, ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date le 26 août 2020, lequel l'informait également de la survenance des deux renonciations. 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.
11. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 10 septembre 2020, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 29 septembre 2020, reçu le 1<sup>er</sup> octobre 2020.
12. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 29 octobre 2020, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé du 6 novembre 2020, reçu le 12 novembre 2020.
13. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 10 novembre 2020, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 14 décembre 2020, reçu le 16 décembre 2020.
14. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations le 13 janvier 2021.
15. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 18 janvier 2021 (le 16 janvier 2021 étant un samedi).

#### **Prétentions du demandeur**

16. Lors du dépôt de la demande en déchéance, le demandeur n'a pas transmis d'exposé des moyens mais a néanmoins demandé le remboursement de l'intégralité des frais exposés conformément aux termes de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
17. Dans ses observations, le demandeur a notamment :
  - Fait valoir qu'au vu des renonciations transmises par le mandataire du titulaire de la marque contestée, il y a lieu de considérer que la renonciation est totale et non partielle ;
  - Rappelé que pour apprécier le caractère « sérieux » de l'usage il convient de tenir compte, d'une part, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage et d'autre part, de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de leur fréquence ;
  - Soutenu que dans le domaine vestimentaire, les juges exigent un seuil élevé de preuves d'usage ;
  - Constaté que le titulaire de la marque contestée ne démontrait pas l'usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire français ;

18. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur a :

- Affirmé que les activités du titulaire de la marque contestée, sur le territoire français, étaient quasi inexistantes et ce en raison du fait que celle-ci appartiendrait au groupe coréen Hyungjin depuis 2016, groupe avec lequel elle a signé un accord pour le développement de la marque CASTELBAJAC en Corée ;
- Considéré que les preuves d'usage fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de prouver un usage sur le territoire français et rappelé que les preuves ne portent que sur des collants, socquettes, chaussures et leggings ;
- Fait valoir, en ce qui concerne le juste motif de non-exploitation invoqué par le titulaire de la marque contestée, que l'absence d'exploitation sur le territoire français est un choix délibéré et que les actions initiées par le demandeur constituent des actes de défenses et non d'agression ;
- Soutenu également que dans l'ensemble des décisions qui ont été rendues, si le titulaire de la marque contestée a été condamné pour son comportement parasitaire et ses actes de contrefaçon, il lui a été rappelé qu'il pouvait utiliser le signe « CASTELBAJAC » ;
- Indiqué qu'il n'a jamais demandé au titulaire de la marque contestée de cesser l'usage du signe CASTELBAJAC, ni formé aucune menace et demande à ce titre ;
- Invoqué une décision du tribunal judiciaire de Paris, du 26 juin 2020, déboutant le titulaire de la marque contestée de ses demandes au titre de la contrefaçon des marques ;
- Relevé que les divers courriers et mises en demeure versés au débat permettent d'attester qu'il reprochait à ses destinataires une adaptation illicite de ses dessins ainsi que leur association avec son nom ;
- Sollicité que la déchéance de la marque contestée soit prononcée à l'issue de la période de référence, le 18 mai 2020.

A l'appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :

- Pièce n°1 : M. X c. PMJC - e-shop - Ordonnance du 17 juillet 2018
- Pièce n°2 : Comptes annuels 2019 de la société PMJC
- Pièce n°3 : Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2020
- Pièce n°4 : Courriel du conseil de M. X à la société Hyung Ji en date du 17 novembre 2017
- Pièce n°5 : Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 20 décembre 2019
- Pièce n°6 : Décision de l'EUIPO, 11 décembre 2019
- Pièce n°7 : Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 6 juin 2019
- Pièce n°8 : Arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1er mars 2019
- Pièce n°9 : Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2020
- Pièce n°10 : Conclusions n°4 de M. X dans le dossier ayant donné lieu au Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2020 (Pièce n°3)
- Pièce n°11 : Cour d'appel de Paris, 5 avril 2013
- Pièce n°12 : Cour d'appel de Paris, 21 février 2014
- Pièce n°13 : TJ Paris, 20 novembre 2009

**Prétention du titulaire de la marque contestée**

19. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision).

Il fait notamment valoir que la marque a été utilisée dans le cadre de trois collaborations, à savoir : une collaboration avec la société LE BOURGET pour les collections Automne-Hiver 2015 et Printemps-Eté 2016, avec la société FAGUO pour les collections Automne-Hiver 2015 et Printemps-Eté 2016 et avec la société PATAUGAS pour la collection Printemps-Eté 2016.

20. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

- Fait valoir que contrairement aux assertions du demandeur, les renonciations étaient bien partielles et concernaient seulement une partie de la classe 3, la marque restant ainsi valable pour les produits de la classe 3, à l'exception des « savons, savons de toilette, produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne et de toilette, déodorant à usage personnel » ainsi que pour l'ensemble des produits des classes 14, 18 et 25 ;
- Soutenu que la marque contestée est exclusivement exploitée dans le cadre de collaborations, à titre exceptionnel, l'objectif affiché étant de véhiculer une exclusivité à la Maison de luxe qu'est la Maison Castelbajac ;
- Complété ses premières pièces suite aux arguments avancés par le demandeur ;
- Soulevé un juste motif de non-exploitation de la marque contestée pendant la période de référence qui court du 18 mai 2015 au 18 mai 2020 et invoque à cet égard :
  - une demande en nullité introduite le 3 octobre 2018 par le demandeur devant l'EUIPO portant sur la marque « JC/DC par Castelbajac » (n°014698278), laquelle présenterait un lien incontestable avec la marque contestée dès lors qu'elle contient le sigle « JC/DC », diminutif du nom du créateur, serait indépendante de sa volonté et rendrait impossible une exploitation paisible par le titulaire de la marque contestée qui a donc légitimement adopté un comportement prudent et a suspendu les projets d'exploitation de la marque contestée dans l'attente d'une décision définitive sur la validité de ses marques patronymiques ;
  - un contexte général d'acharnement de la part du demandeur à son encontre, qui consisterait à l'empêcher d'exercer paisiblement ses droits et dans le cadre duquel s'inscriraient la demande en nullité présentée devant l'EUIPO ainsi que la présente procédure ;
  - des manœuvres agressives et intimidantes de la part du demandeur qui aurait adressé de nombreuses mises en demeure à ses partenaires ainsi qu'à lui-même, les menaçant de poursuites judiciaires et dénonçant notamment l'usage des marques patronymiques, qu'il a pourtant régulièrement acquises.

21. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

- Réaffirmé ses arguments tout en informant l'Institut sur le fait que dans la décision citée par le demandeur, à l'appui de son argumentation relative aux preuves d'usage à apporter dans le domaine vestimentaire, le titulaire de la marque contestée justifiait de la vente de moins de 100 articles alors qu'en l'espèce, conformément aux calculs effectués par le demandeur, il peut justifier de la vente de plusieurs milliers de produits. En outre, il a fourni un certain nombre d'articles de presse pour corroborer ses propos de sorte que la décision ne serait pas transposable ;
- Rappelé que son objectif est principalement d'exploiter la marque « JC/DC » dans le cadre de collaborations avec d'autres marques de prêt-à-porter et d'accessoires, de sorte que son exploitation n'est qu'occasionnelle et n'a pas vocation à réaliser des volumes de vente remarquables mais bien à véhiculer l'image d'exclusivité attachée à la Maison Castelbajac ;
- Affirmé qu'en outre, la baisse de revenu de la société titulaire de la marque serait la conséquence directe du comportement du demandeur qui s'appliquerait à « empêcher tout projet d'exploitation et de développement de la société PMJC sur le territoire national » ;
- Exposé que la marque contestée a bien fait l'objet d'un usage effectif sur le territoire français, en justifieraient les articles de presse et contrats fournis ;
- Souligné, en réponse aux observations du demandeur sur le juste motif de non-usage, que contrairement aux assertions de ce dernier l'ensemble des procédures engagées à son encontre ne se limiterait pas à des problématiques de droit d'auteur mais porterait bien sur l'usage, par la société PMJC, du nom patronymique du demandeur.

A l'appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

- Pièce n°1 : Extrait de la marque « JC/DC » n°4116719
- Pièce n°2 : Contrat de partenariat entre PMJC et LE BOURGET
- Pièce n°3 : Facture de redevance n°2016009 en date du 14 mars 2016 pour la collection Automne-Hiver 2015
- Pièce n°4 : Facture n°2015025 en date du 23 mars 2015 pour la collection JC/DC x LE BOURGET Printemps-Été 2016
- Pièce n°5 : Lookbook de la collection JC/DC x LE BOURGET
- Pièce n°6 : Facture n°2015010 du 28 janvier 2015 pour la fabrication de badges et totebags JC/DC x LE BOURGET
- Pièce n°7 : Factures n°2015020 et n°2015029 des 9 mars et 7 avril 2015 pour le DJ pour le Salon International de la Lingerie
- Pièce n°8 : Revue de presse concernant la collaboration JC/DC x LE BOURGET
- Pièce n°8bis : Complément de revue de presse concernant la collaboration JC/DC x LE BOURGET
- Pièce n°9 : Contrat de partenariat entre FAGUO et PMJC
- Pièce n°10 : Facture de redevances n°2015051 en date du 17 septembre 2015 pour la collection Automne-Hiver 2015
- Pièce n°11 : Facture n°2014046 en date du 23 décembre 2014
- Pièce n°12 : Lookbook de la collection FAGUO x JC/DC
- Pièce n°13 : Revue de presse concernant la collaboration «FAGUO x JC/DC»
- Pièce n°14 : Invitation au lancement de la collection JC/DC x PATAUGAS
- Pièce n°15 : Revue de presse concernant la collaboration JC/DC PATAUGAS
- Pièce n°16 : Déclaration de renonciation partielle à l'enregistrement n°4116719

- Pièce n°17 : Courrier d'information de l'INPI en date du 26 août 2020 dans le dossier DC20-0022
- Pièce n°18 : Facture de redevances n°2015017 en date du 3 mars 2015 pour la collection Printemps-Ete2015
- Pièce n°19 : Cour d'appel, Versailles, 11 décembre 2018 n° 17/06165
- Pièce n°20 : Cour d'appel, Aix en Provence, 3 décembre 2009, n° 08/01778
- Pièce n°21 : INPI, OPP 00-1350 /CJR, 10 mars 2010
- Pièce n°22 : Cour d'appel, Paris, 4 avril 2014, RG n° 13/18239
- Pièce n°23 : Cour d'appel, Colmar, 14 janvier 2015, RG n° 12/03971
- Pièce n°24 : Cour d'appel, Versailles, 18 novembre 2004, RG n° 03/02789
- Pièce n°25 : Demande en nullité de marque formée par X à l'encontre de la marque européenne «JC/DC par CASTELBAJAC» n° 014698278 en date du 3 octobre 2018
- Pièce n°26 : Observations de M. X à l'appui de sa demande en nullité
- Pièce n°27 : Décision n° 28222 C de la Division d'annulation de l'EUIPO en date du 11 décembre 2019
- Pièce n°28 : Recours n° R0304/2020-5 de M. X à l'encontre de la décision n° 28222 C
- Pièce n°29 : Mise en demeure adressée par le Conseil de M. X à la société Création 14 en date du 13 décembre 2017
- Pièce n°30 : Mise en demeure adressée par le Conseil de M. X à la société GUANXI en date du 12 décembre 2017
- Pièce n°31 : Mise en demeure adressée par le Conseil de M. X à la société Vide Dressing en date du 24 juin 2016
- Pièce n°32 : Mise en demeure adressée par le Conseil de M. X à la société PMJC en date du 20 avril 2017
- Pièce n°33 : Mise en demeure adressée par le Conseil de M. X au Conseil de la société PMJC en date du 12 janvier 2018
- Pièce n°34 : Courrier adressé par le Conseil de M. X à la société PMJC en date du 11 septembre 2020
- Pièce n°35 : EUIPO, 5th Board of Appeal, R 791/2019-5, 26 July 2019.

## II.- DECISION

### A- Sur l'usage sérieux

22. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de 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.
23. L'article L.714-5 du code précité précise qu'« *est assimilé à un usage [sérieux] [...] :*
  - 1° *L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque [...];*
  - 3° *L'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».*
24. 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 que « *La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».*

25. 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.
26. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise 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* ».

### Appréciation de l'usage sérieux

27. Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
28. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
29. Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
30. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

### Période pertinente

31. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 9 septembre 2014 et son enregistrement a été publié au BOPI 2015-01 du 2 janvier 2015. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 17 mai 2020.
32. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
33. 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 17 mai 2015 au 17 mai 2020 inclus, pour une partie des produits désignés dans l'enregistrement :

« **Classe 14** : Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie) , boucles d'oreilles (bijouterie) , bracelets (bijouterie) , breloques (bijouterie) , broches (bijouterie) , chaînes (bijouterie) , chaînes de montres, colliers (bijouterie) , épingles (bijouterie) , parures (bijouterie) , épingles de parures (bijouterie) , anneaux (bijouterie) , boucles en métaux précieux, candélabres (chandeliers) , ornements de chapeaux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie) ; bijouterie fantaisie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres bracelets ;



**Classe 18** : Produits en cuir et imitations du cuir, non compris dans d'autres classes à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitations du cuir ; coffres, sacs et trousse de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'épaule, malles, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles) ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ; fouets, harnais et sellerie ;

**Classe 25** : Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants ; chandails, gilets, pull-overs, tricot, vestes, vareuses, jerseys, manteaux, capes de fourrure, gabardines, imperméables, paletots, vêtements imperméables, vêtements de gymnastique, parkas, pèlerines, pardessus, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, uniformes, costumes, habits, pantalons, pantalons en jeans, robes, jupes, chemises, chemisettes, blouses, pyjamas, chemises de nuit, T-shirts, shorts, combinaisons, pochettes (habillement), cravates, foulards, cache-col, bonnets, casquettes, châles, bandanas, écharpes, gants, mitaines, collants, chaussettes, bretelles, ceintures (habillement), lingerie, caleçons, jupons, chapellerie, maillots, maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, couvre-oreilles, chaussures, bottes, chaussures de ski, chaussures de sport, sandales, souliers. »

34. En effet, suite aux deux renonciations partielles effectuées par les sociétés SODIP et CASTELBAJAC CO le 20 août 2020 et publiées au BOPI 2020-38 du 18 novembre 2020 (cf. paragraphe 9), les effets de la marque pour l'ensemble des produits de la classe 3 ont cessé et le demandeur n'a pas justifié d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond pour ces produits.

35. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée pour les produits des classes 14, 18 et 25 sont les suivants :

➤ Concernant la collaboration avec la société LE BOURGET :

- Un contrat de partenariat signé le 07/10/2014 entre la société PMJC et la société LE BOURGET et portant sur deux collections, Automne-Hiver 2015 et Printemps-Eté 2016, pour lesquelles la société PMJC s'engage à dessiner plusieurs modèles de bas, body, top et collant sur lesquels seront apposés la marque composite « JC/DC par CASTELBAJAC X LE BOURGET PARIS », (pièce 2) ;
- Plusieurs factures, adressées à la société LE BOURGET, datées du 14/03/2016, du 23/03/2015, du 28/01/2015, du 09/03/2015 ainsi que du 07/04/2015, portant sur le paiement de royalties dues au titre de la collection Automne-Hiver 2015, sur le paiement d'une somme forfaitaire due « par saison », trois factures pour des badges et des totebags et le paiement d'un DJ pour le Salon International de la Lingerie du 24/01/2015 (pièces 3, 4, 6 et 7) ;
- Un lookbook, non daté, présentant la collection issue de la collaboration entre PMJC et LE BOURGET sur lequel on constate que la marque contestée est apposée sur des collants, des leggings, des sacs, un pull fin à col roulé et un sweat-shirt (pièce 5) ;
- Plusieurs articles issus de divers sites Internet, présentant la collaboration entre PMJC et LE BOURGET, datés du 20/08/2015, du 20/04/2015, du 09/09/2015, du 31/12/2015, du 07/08/2015, du 01/10/2015, du 21/04/2015 (pièces 8 et 8bis).

- Concernant la collaboration avec la société FAGUO :
    - Une lettre d'engagement, signée le 06/10/2014, relative au partenariat « JC/DC par CASTELBAJAC + FAGUO » et portant sur deux collections, Automne-Hiver 2015 et Printemps-Eté 2016, de chaussures, de sacs, d'un sweat et d'une ceinture, prévoyant une commercialisation en août 2015 (pièce 9) ;
    - Deux factures adressées à la société FAGUO, datées du 17/09/2015 et 23/12/2014, portant sur le paiement de royalties dues au titre de la collection Automne-Hiver 2015/2016 et sur le paiement d'une participation aux frais d'un shooting (pièces 10 et 11) ;
    - Un lookbook, non daté, présentant la collection issue de la collaboration entre PMJC et FAGUO sur lequel on constate que la marque contestée est apposée sur un sweat ;
    - Plusieurs articles issus de divers sites Internet, présentant la collaboration entre PMJC et FAGUO, deux non datés mais se référant à la collaboration de 2015 et les autres datés du 15/10/2015, du 07/09/2015 (pièces 13 et 8bis).
  - Concernant la collaboration avec la société PATAUGAS :
    - Un carton d'invitation au lancement de la collection « JC/DC PATAUGAS », le jeudi 29/01/2015 (pièce 14) ;
    - Plusieurs articles issus de divers sites Internet présentant la collaboration entre PMJC et PATAUGAS pour une collection Printemps-été 2015, datés du 04/02/2015, du 30/01/2015, du 06/02/2015, du 03/02/2015 et du 04/02/2015 (pièce 15).
36. Une partie des éléments de preuve, tels que plusieurs articles de presse (pièces 8, 8bis, 13) ainsi que certaines factures adressées aux sociétés LE BOURGET et FAGUO au titre des royalties dues pour les collections Automne-Hiver 2015, sont datés de la période pertinente et permettent d'établir plusieurs collaborations avec LE BOURGET et FAGUO. Si d'autres éléments ne sont pas, comme le souligne le demandeur, datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l'usage de la marque pendant la période pertinente.
37. Ainsi, si les contrats et certaines factures ont été signés et émis antérieurement à la période pertinente, ceux-ci portent sur les collections avec LE BOURGET et FAGUO Automne-Hiver 2015 et Printemps-Eté 2016. En outre, l'ensemble des articles issus des sites Internet, à défaut d'être tous datés de la période pertinente, se réfèrent également à ces collections, ainsi qu'à une collection avec PATAUGAS pour la saison Printemps-été 2015, et donc dans la période pertinente.
- 38. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente.**

**Lieu de l'usage**

39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux en France.
40. Dans ses observations, le demandeur soulève que le titulaire de la marque contestée, appartenant au groupe coréen HYUNGJI depuis 2016, a une activité « quasi-inexistante » sur le territoire français, en témoigneraient les comptes annuels du titulaire de la marque contestée (pièce 2 du demandeur).
41. Le titulaire de la marque contestée quant à lui constate que le contrat de concession de partenariat conclu avec la société LE BOURGET (pièce 2) porte sur une marque française, ce qui induirait nécessairement que les ventes réalisées dans le cadre de ce contrat résultent d'une exploitation sur le territoire français. Il soutient également que les factures émises dans le cadre de ce contrat portent de facto sur des ventes réalisées sur le territoire français.

En outre, il précise que les divers articles de presse évoquent de façon non équivoque la commercialisation de ces collections sur le territoire français.

42. En l'espèce, il ressort des articles présentant les diverses collaborations de la société PMJC que la marque contestée a bien fait l'objet d'un usage sur le territoire français, et notamment :
- L'article issu du site internet *dameskarlette.com*, du 20/08/2015, relatif à la collaboration entre JC/DC et LE BOURGET, précise notamment que « *C'est au Restaurant Le loup, il y a déjà plusieurs mois, que j'ai pu voir cette collection. Celle-ci va être en vente courant septembre 2015* » ; or ce restaurant est situé à Paris (pièce 8) ;
  - L'article issu du site internet du *Journal des Femmes* du 15/10/2015, relatif à la collaboration entre JC/DC et FAGUO, renseigne sur les points de vente en France de la collection, à savoir les e-shop Faguo, Mennlook et Chictypes, ainsi que la boutique Faguo : « *81 rue Vieille du Temple – 75003 Paris* », dans la boutique Krea « *83 rue Dunkerque – 75009 Paris* » et dans la boutique Sun Bell Store « *17 rue Cujas – 31000 Toulouse* » (pièce 13).
43. Corroboré au fait que la plupart des articles de sites internet relatifs aux collaborations comportent une extension de nom de domaine « .fr », le titulaire de la marque contestée a bien démontré que la marque contestée avait fait l'objet d'un usage en France.
44. En outre, le contrat auquel fait allusion le demandeur a été signé le 01/11/2016, soit après l'usage dont se prévaut le titulaire de la marque contestée pour les collections Automne-Hiver 2015 et Été-Printemps 2016. Aussi, si tant est qu'à partir de ce contrat, l'activité de la société PMJC se soit orientée vers le marché coréen pour délaisser le marché français, il n'est pas démontré que tel était le cas avant la conclusion de ce contrat.
- 45. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments de preuve produits permettent d'établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente.**

#### **Nature et importance de l'usage**

46. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c'est-à-dire pour identifier l'origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu'elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

47. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
48. En ce qui concerne l'importance de l'usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

#### Nature de l'usage

49. En l'espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée, en particulier les lookbooks combinés aux articles issus de sites Internet, font état d'un usage du signe « JC/DC » à titre de marque, aussi bien sous la forme verbale sous laquelle elle a été enregistrée, qu'en combinaison avec les marques avec qui elle collabore, à savoir LE BOURGET, FAGUO et PATAUGAS, pour les collections Automne-Hiver 2015 et Printemps-Eté 2016.
50. Ces éléments corroborés par le contrat de partenariat entre PMJC et LE BOURGET, lequel stipule que « *PMJC SAS s'engage à créer en exclusivité pour LE BOURGET, une collection de bas, body, top et collants sur lesquels sera apposée la Marque Composite* » soit la marque « JC/DC par CASTELBAJAC X LE BOURGET », ainsi que par la lettre d'engagement relatif au partenariat « JC/DC par CASTELBAJAC + FAGUO » indiquant notamment que l'évènement de lancement de la collaboration « *respectera l'identité et le positionnement de la marque, JC/DC* », permettent d'attester que l'usage de la marque contestée s'est opéré publiquement et vers l'extérieur et non pas uniquement au sein de la société titulaire de la marque contestée.

#### Importance de l'usage

51. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
52. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
53. En l'espèce, en réponse au demandeur qui fait valoir la faible quantité de produits commercialisés, et rappelle que « *dans le domaine vestimentaire, [...] la jurisprudence impose un seuil élevé en matière de preuves d'usage* », le titulaire de la marque contestée indique que la « *marque «JC/DC» est principalement exploitée par PMJC dans le cadre de collaborations avec d'autres marques de prêt-à-porter et accessoires* », qu'il « *ne s'agit pas d'une marque exploitée en continu, mais à titre occasionnel dans le cadre d'opérations exclusives et sélectionnées minutieusement, afin de promouvoir l'image de la Maison Castelbajac auprès de nouveaux marchés* ».
54. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le signe JC/DC est exploité en collaboration avec d'autres marques dans le cadre de « collections capsules », ces collections étant composées de pièces en série limitée, diffusée pendant un temps assez court (notamment pièces 2, 9, 8, 8bis et 15).
55. Ainsi, le fait qu'il s'agisse de collections capsules, mettant en avant une collaboration inédite, permet de justifier de la courte durée de ces collections et l'objectif affiché par le titulaire de la

marque contestée de ne l'exploiter que dans le cadre de collaborations ponctuelles. A cet égard, les pièces produites permettent d'établir la collaboration avec trois marques et pour plusieurs collections sur 3 saisons (collection printemps-été 2015, automne-hiver 2015, printemps-été 2016), établissant une certaine fréquence.

56. En outre, les factures permettent d'établir notamment que :
- Le montant du chiffre d'affaire pour la collection Automne-Hiver (juillet à décembre 2015) dans le cadre de la collaboration avec la société LE BOURGET s'élevait à 105 175 € (pièce 3) ;
  - La collection Printemps-Eté 2016, dans le cadre de la collaboration avec LE BOURGET, a bien été mise en vente, le paiement de la somme forfaitaire due pour chaque saison ayant été réclamée à la société LE BOURGET (pièce 4) ;
  - Des investissements ont été réalisés dans le cadre de la promotion de la collection issue de la collaboration avec la société LE BOURGET avec notamment la réalisation de totebags et de badges ainsi qu'une prestation de DJ pour le Salon International de la Lingerie en date du 24/01/2015 et dont les factures ont toutes deux été adressées à la société LE BOURGET (pièces 6 et 7) ;
  - Le montant du chiffre d'affaire pour la collection Automne-Hiver 2015/2016 dans le cadre de la collaboration avec la société FAGUO s'élevait à 8 688 € (pièce 10) ;
  - Des investissements ont été réalisés dans le cadre de la promotion de la collection issue de la collaboration avec la société FAGUO notamment dans le cadre d'un shooting photo dont la demande de participation aux frais a été adressée à la FAGUO (pièce 11).
57. Enfin, si l'on suit les calculs du demandeur, le volume des ventes s'élèverait à plusieurs milliers de produits dans le cadre des collaborations entre la marque contestée et les marques LE BOURGET et FAGUO, ce qui n'est pas négligeable si l'on s'en réfère au fait que ces ventes ont été réalisées dans le cadre de collections capsules.
58. Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d'établir que l'usage du signe JC/DC ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits.
- 59. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l'usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente.**

### **Usage pour les produits enregistrés**

60. La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux visés par l'enregistrement étant inopérante au regard d'une demande en déchéance.

#### Sur les produits pour lesquels l'usage sérieux est démontré

61. En l'espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque « JC/DC » est utilisée pour des collants, des leggings, des sacs à main, sac cabas, sac à dos et pochettes, des pulls, des sweats, des chaussettes, chaussures et des ceintures (pièces 5, 8, 8bis et 13) dans le cadre des collaborations entre la marque contestée et les marques LE BOURGET et FAGUO.
62. Ainsi, un usage sérieux a été démontré pour les « sacs de voyage ; sacs à dos, sacs à main, sacs d'épaule, pochettes » en classe 18 ainsi que pour les « Vêtements (habillement) pour hommes,

femmes; chandails, pull-overs, tricot, habits, collants, chaussettes, ceintures (habillement), chaussures » en classe 25.

- 63. Par conséquent, l'usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents, pour les « sacs de voyage ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs d'épaule ; pochettes ; Vêtements (habillement) pour hommes, femmes ; chandails ; pull-overs ; tricot ; habits ; collants ; chaussettes ; ceintures (habillement) ; chaussures ».**

Sur les produits pour lesquels l'usage sérieux n'est pas démontré

64. En revanche, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuves rapportés ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque à l'égard des produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie) , boucles d'oreilles (bijouterie) , bracelets (bijouterie) , breloques (bijouterie) , broches (bijouterie) , chaînes (bijouterie) , chaînes de montres, colliers (bijouterie) , épingles (bijouterie) , parures (bijouterie) , épingles de parures (bijouterie) , anneaux (bijouterie) , boucles en métaux précieux, candélabres (chandeliers) , ornements de chapeaux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie) ; bijouterie fantaisie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres bracelets ».
65. En effet, la seule pièce relative à des produits de bijouterie se trouve être une facture adressée à la société LE BOURGET et portant notamment sur le paiement d'une commande de « 300 pièces de Badge rond métal épinglé », laquelle n'est recoupée par aucun élément permettant d'attester de l'apposition sur ces produits de la marque contestée et ainsi de son utilisation à titre de marque.
66. En outre, concernant les produits suivants : « Produits en cuir et imitations du cuir, non compris dans d'autres classes à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitations du cuir ; coffres, trousse de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", sacs de plage, sacs à provisions, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, articles de maroquinerie à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles) ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ; fouets, harnais et sellerie ; Vêtements (habillement) pour enfants ; gilets, vestes, vareuses, jerseys, manteaux, capes de fourrure, gabardines, imperméables, paletots, vêtements imperméables, vêtements de gymnastique, parkas, pèlerines, pardessus, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, uniformes, costumes, pantalons, pantalons en jeans, robes, jupes, chemises, chemisettes, blouses, pyjamas, chemises de nuit, T-shirts, shorts, combinaisons, pochettes (habillement), cravates, foulards, cache-col, bonnets, casquettes, châles, bandanas, écharpes, gants, mitaines, bretelles, lingerie, caleçons, jupons, chapellerie, maillots, maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, couvre-oreilles, bottes, chaussures de ski, chaussures de sport, sandales, souliers », pour lesquels l'usage n'a pas été rapporté, il convient de relever que leur seule appartenance à des classes pour lesquelles l'usage sérieux a été retenu pour certains produits est sans effet sur l'appréciation de l'usage sérieux, la classification internationale de Nice n'ayant qu'une valeur administrative. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'usage sérieux n'a pas été démontré pour ces produits.
- 67. Par conséquent, l'usage sérieux de la marque contestée n'a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les : « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie) , boucles d'oreilles (bijouterie) , bracelets (bijouterie) , breloques (bijouterie) , broches (bijouterie) , chaînes (bijouterie) , chaînes de montres, colliers (bijouterie) , épingles (bijouterie) , parures (bijouterie) , épingles de parures (bijouterie) , anneaux (bijouterie) , boucles en métaux précieux, candélabres (chandeliers) , ornements de chapeaux ; joaillerie, bijouterie, pierres**

*précieuses, pierres fines, perles (bijouterie) ; bijouterie fantaisie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres bracelets ; Produits en cuir et imitations du cuir, non compris dans d'autres classes à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitations du cuir ; coffres, trousse de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", sacs de plage, sacs à provisions, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, articles de maroquinerie à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles) ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ; fouets, harnais et sellerie ; Vêtements (habillement) pour enfants ;, gilets, vestes, vareuses, jerseys, manteaux, capes de fourrure, gabardines, imperméables, paletots, vêtements imperméables, vêtements de gymnastique, parkas, pèlerines, pardessus, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, uniformes, costumes, pantalons, pantalons en jeans, robes, jupes, chemises, chemisettes, blouses, pyjamas, chemises de nuit, T-shirts, shorts, combinaisons, pochettes (habillement), cravates, foulards, cache-col, bonnets, casquettes, châles, bandanas, écharpes, gants, mitaines, , bretelles, lingerie, caleçons, jupons, chapellerie, maillots, maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, couvre-oreilles, bottes, chaussures de ski, chaussures de sport, sandales, souliers » de la marque contestée.*

#### **C- Sur le juste motif de non-usage**

68. 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, Y, C-246/05).
69. En l'espèce, Le titulaire de la marque contestée invoque à titre subsidiaire, si l'Institut ne retenait pas un usage sérieux de la marque contestée, un juste motif de non exploitation, faisant valoir notamment :
  - une demande en nullité ayant été introduite le 3 octobre 2018 par le demandeur à l'encontre de la marque de l'Union Européenne « JC / DC par CASTELBAJAC » n°014698278 (pièce 26) et rejetée le 11 décembre 2019 par décision de la division d'annulation de l'EUIPO (pièce 27), décision faisant l'objet d'un recours (pièce 28) ;
  - le contexte général d'acharnement judiciaire de la part du demandeur à son encontre.

#### **Sur la procédure introduite devant l'EUIPO**

70. D'après le titulaire de la marque contestée, cette procédure constituerait un obstacle :
  - présentant une relation directe avec la marque contestée, les deux marques ayant en commun l'élément « JC/DC » ;
  - indépendant de sa volonté, cette demande ayant été introduite par le demandeur ;
  - rendant l'exploitation de la marque contestée impossible ou déraisonnable, cette action laissant subsister un doute quant à la validité de la marque française.
71. Le demandeur soutient à cet égard que c'est le comportement du titulaire de la marque contestée qui est à l'origine de cette demande, en sorte que la procédure en nullité constitue

un acte de défense et non un acte d'agression. En outre, le titulaire de la marque contestée n'aurait pas adopté un comportement prudent comme il tente de le faire croire, en suspendant les projets d'exploitation de la marque contestée, mais au contraire se serait montré agressif et aurait tenté d'interdire au demandeur de poursuivre ses activités créatives sous son nom.

72. Il ressort des éléments du dossier, et en particulier de la décision n° 28222 C de la Division d'annulation de l'EUIPO en date du 11 décembre 2019 (Pièce 27), que la demande en nullité introduite devant l'EUIPO faisait suite à l'opposition à l'enregistrement de la marque du demandeur à la présente procédure, formée par le titulaire de la marque contestée.
73. A cet égard, il appartenait à l'opposant, en tant que partie qui engage la procédure d'opposition, de procéder à une analyse adéquate de ses chances de succès dans la procédure et d'en tirer les conclusions qui s'imposaient quant au fait de continuer ou non à faire usage de sa marque. La simple menace d'un recours en nullité pendant contre la marque antérieure ne devrait pas exempter l'opposant de l'obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires.
74. Il en va d'autant plus ainsi, à l'égard d'une marque qui n'est pas concernée par cette procédure en nullité telle que la marque française contestée dans la présente procédure, quand bien même celle-ci serait très proche de la marque de l'Union européenne dont la nullité est demandée, et d'autant plus que la procédure engagée devant l'EUIPO ne concerne pas les produits couverts par la marque contestée, à l'exception d'une partie de la classe 14.
75. **Par conséquent, il ne peut être retenu que la procédure introduite devant l'EUIPO constitue un obstacle qui présente une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque.**

*Sur le contexte général d'acharnement judiciaire de la part du demandeur à l'encontre du titulaire de la marque contestée*

76. Le titulaire de la marque contestée fait également état de ce que la procédure en déchéance initiée devant l'Institut s'inscrirait dans un contexte général d'acharnement et cite, pièces à l'appui (pièces 29 à 35), plusieurs courriers adressés par le demandeur à divers destinataires en vue de défendre ses droits. De plus, pas moins de 23 procédures en nullité et déchéance auraient été initiées par le demandeur.
77. Le demandeur soutient quant à lui que l'absence d'exploitation de la marque contestée sur le territoire français relève du choix du titulaire de la marque contestée, qu'aucune des actions citées par ce dernier ne fait état d'une demande de cessation de l'usage du signe contestée, ou plus généralement du nom patronymique « X » et qu'il ne lui aurait en outre jamais demandé de cesser l'usage de la marque contestée auparavant.
78. Il ressort des éléments du dossier (et notamment aux points 10 et 11 des premières observations du demandeur, renvoyant aux pièces 25 et 26 du titulaire de la marque contestée, et aux pièces 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du demandeur) que le contexte judiciaire entre les parties découle d'actions engagées tant par le demandeur que par le titulaire de la marque contestée.
79. Au demeurant, les procédures engagées par le demandeur ne présentent pas de lien direct avec la marque contestée, ayant trait à d'autres marques que la marque contestée.
80. En outre, ainsi que le retient le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 26 juin 2020, (pièce 3 du demandeur, page 15), les mises en demeure adressées par le demandeur visaient à mettre fin aux agissements de l'opérateur concerné et non à ceux du titulaire de la marque contestée, « dont il estimait que par sa présentation des articles en cause, celui-ci laissait supposer



*l'existence d'une direction artistique exercée par le défendeur mais aussi avait pour conséquence de lui attribuer faussement la paternité de certaines œuvres inspirées de son travail » ; en sorte qu'elles ne peuvent s'analyser comme des fautes destinées à entraver les activités du titulaire de la marque contestée, ainsi que l'exploitation des marques JC DE CASTELBAJAC.*

81. **Au vu des éléments transmis, l'Institut ne peut conclure à un acharnement judiciaire de la part du demandeur à l'encontre du défendeur, qui constituerait un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque.**
82. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d'un **juste motif de non-exploitation**

## **Conclusion**

83. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n'a démontré son usage sérieux que pour les « *sacs de voyage ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs d'épaule ; pochettes ; Vêtements (habillement) pour hommes, femmes ; chandails ; pull-overs ; tricot ; habits ; collants ; chaussettes ; ceintures (habillement) ; chaussures* » et n'a pas justifié d'un juste motif de non exploitation au regard des produits visés au point 67, en sorte qu'il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers.
84. L'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « *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* ».
85. A la lumière de l'article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s'entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d'enregistrement de la marque contestée. En l'espèce, en l'absence de la preuve d'un usage sérieux pour certains des produits visés à l'enregistrement, le motif de déchéance est survenu le 2 janvier 2020 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2015-01 du 2 janvier 2015).
86. En l'espèce, le demandeur a demandé à ce que la déchéance soit prononcée à la date du 18 mai 2020, soit postérieurement à la demande en déchéance présentée le 17 mai 2020, et sans que cette date ne corresponde à la survenance du motif de déchéance précédemment évoquée.
87. Ainsi, à défaut d'une requête au sens de l'article L.716-3 dernier alinéa précité, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance.
88. **Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 17 mai 2020, pour les produits visés au point 67.**

## **B- Sur la répartition des frais**

89. 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* ».
90. 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 : [...] 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* ».

91. En l'espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance.

**92. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée.**

## **PAR CES MOTIFS**

### **DECIDE**

**Article 1 :** La demande en déchéance DC20-0022 est partiellement justifiée.

**Article 2 :** La société par actions simplifiée unipersonnelle PMJC est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°14/4116719 à compter du 17 mai 2020 pour les produits suivants : « *Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué à savoir bagues (bijouterie) , boucles d'oreilles (bijouterie) , bracelets (bijouterie) , breloques (bijouterie) , broches (bijouterie) , chaînes (bijouterie) , chaînes de montres, colliers (bijouterie) , épingles (bijouterie) , parures (bijouterie) , épingles de parures (bijouterie) , anneaux (bijouterie) , boucles en métaux précieux, candélabres (chandeliers) , ornements de chapeaux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie) ; bijouterie fantaisie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres bracelets ; Produits en cuir et imitations du cuir, non compris dans d'autres classes à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitations du cuir ; coffres, trousseaux de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", sacs de plage, sacs à provisions, malles, porte-documents, serviettes, cartables, articles de maroquinerie à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles) ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ; fouets, harnais et sellerie ; Vêtements (habillement) pour enfants :gilets, vestes, vareuses, jerseys, manteaux, capes de fourrure, gabardines, imperméables, paletots, vêtements imperméables, vêtements de gymnastique, parkas, pèlerines, pardessus, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, uniformes, costumes, pantalons, pantalons en jeans, robes, jupes, chemises, chemisettes, blouses, pyjamas, chemises de nuit, T-shirts, shorts, combinaisons, pochettes (habillement), cravates, foulards, cache-col, bonnets, casquettes, châles, bandanas, écharpes, gants, mitaines, bretelles, lingerie, caleçons, jupons, chapellerie, maillots, maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, couvre-oreilles, bottes, chaussures de ski, chaussures de sport, sandales, souliers* ».

**Article 3 :** La demande de répartition des frais exposés est rejetée.