

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, 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 le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 et L.711-3 ;

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 25 mai 2020, la société Y (le demandeur), société par actions simplifiée à associé unique, a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0024 contre la marque n°11/3859576 déposée le 16 septembre 2011, ci-dessous reproduite :

GANG BANG A PARIS

L'enregistrement de cette marque, dont Monsieur X est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 12/01 du 06 janvier 2012.

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

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

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ».

3. Le demandeur a invoqué les motifs suivants : « Le signe est contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit », « Le signe est de nature à tromper le public ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir que la marque contestée consiste en un message à caractère pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, en sorte qu'elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et que son usage est interdit par la loi. A cet égard, il invoque l'article L.227-24 du code pénal. Il relève en outre le caractère trompeur de la marque contestée composée des termes « A PARIS », rien n'indiquant que les produits et services visés par la marque sont d'origine française ou fabriqués en France.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 16 juin 2020, reçu le 19 juin 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Par demande en date du 26 juillet 2020, le titulaire de la marque contestée a sollicité une prolongation de délai afin de présenter ses observations en réponse.
8. Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2020, reçu le 30 juillet 2020, l'Institut a informé le titulaire de la marque contestée qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à

sa demande de prolongation de délai, conformément aux dispositions de l'article R.716-6 du code de la propriété intellectuelle.

9. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 19 août 2020.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

10. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur l'article L.711-2 7° et 8° du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 16 septembre 2011, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
11. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle issues de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
12. Ainsi, conformément à l'article L.711-3 du code précité dans sa version applicable à l'espèce, « *Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ; c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service* ».
13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le Fond

14. En l'espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

GANG BANG A PARIS

15. Cette marque est enregistrée pour les produits et services suivants :

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

Classe 35 : *Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;*

Classe 41 : *Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ».*

❖ **Sur l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et sur l'utilisation légalement interdite du signe**

16. Le demandeur fait valoir que la marque contestée est composée du terme prédominant « GANG BANG », expression vulgaire renvoyant à une pratique sexuelle dangereuse et humiliante, en sorte que, destiné à identifier des produits de consommation courante et des services ayant pour destinataire le grand public, ce signe a la capacité intrinsèque de choquer toute personne qui l'entendra, le lira et en comprendra le sens.
17. Il fait en outre valoir que la diffusion, ou le fait de faire commerce, d'un message à caractère pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, conformément à l'article 227-24 du code pénal. Ce faisant, la marque contestée consistant en un tel message est susceptible de porter atteinte à la moralité des mineurs, ce qui est interdit par la loi.
18. Aux termes de l'article L.711-3 b) du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l'espèce, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l'utilisation est légalement interdite.
19. Aux termes des dispositions de l'article 227-24 du code pénal en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée « *le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur* ».
20. La notion d'ordre public et de bonnes mœurs se réfère aux valeurs et aux normes sociales auxquelles la société adhère et vise ainsi **à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l'ensemble des règles imposées tant par la législation que par la morale sociale** en garantissant des principes essentiels au bon fonctionnement de la société tels que la préservation de l'Etat et de ses institutions ou **encore le respect des lois pénales réprimant les comportements discriminants ainsi que les atteintes et offenses portées aux personnes, à leur dignité, honneur et considération**.
21. L'examen du caractère contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs d'un signe doit s'opérer par référence à la perception de ce signe par le public pertinent lors de son usage en tant que marque.

22. A ce titre, il convient de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs choqueront non seulement le public auquel les produits et services désignés par le signe s'adressent, mais également d'autres personnes qui, sans être directement concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne à l'occasion notamment de campagnes publicitaires ou lors de leur passage sur les lieux de vente.
23. En outre, l'appréciation de l'existence d'une atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne saurait être fondée sur la perception de la partie du public pertinent que rien ne choque, ni d'ailleurs sur celle de la partie du public qui peut être très facilement offensée, mais doit être faite sur la base des critères d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (TUE, 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, point 21).
24. Il ressort des pièces présentées par le demandeur à l'appui de sa demande que l'expression « *gang bang* » relève du vocabulaire pornographique et désigne une pratique sexuelle mettant en scène une personne face à plusieurs autres partenaires (pièce n°17).
25. Ce terme, dérivé de l'expression anglaise « *gangbang* » désignant un viol collectif (dictionnaire *Collins* corroboré par le dictionnaire bilingue *Larousse*), renvoie par conséquent à une pratique susceptible de dégager une image violente et dégradante.
26. Ces constatations ne se trouvent que renforcées par le titre de publications antérieures au dépôt de la marque contestée apparaissant en notes de bas de page de la pièce n°17 du demandeur, faisant état d'une pratique violente et avilissante : « *Frédéric Joignot, Gang bang. Enquête sur la pornographie de la démolition, collection non conforme, Seuil, 2007 ; Megan Tyler, Everyday Pornography, Taylor & Francis, 27 août 2010, 239 p. (ISBN 978-0-415-54378-1, lire en ligne [archive]), « 'Now, that's pornography!': violence and domination in Adult Video News »*) (pièce n°17 – Définition Wikipédia « *gang bang* » - notes et sources).
27. Quant à l'expression « A PARIS », celle-ci se compose de la préposition « à » introduisant un complément de lieu, en l'occurrence le terme géographique « PARIS ». Aussi, cette expression se contente-t-elle de qualifier le lieu de réalisation de l'élément qui le précède, à savoir le « *gang bang* ». En conséquence, le signe dans son ensemble ne fait que qualifier un *gang bang* se déroulant à Paris.
28. Le signe contesté ne pourra donc être perçu autrement que comme ce qu'il désigne de manière évidente et habituelle, à savoir une pratique sexuelle relevant du milieu pornographique susceptible de dégager une image violente et dégradante.
29. Or, il est constant que les expressions grossières et vulgaires provenant du domaine sexuel, à plus forte raison lorsqu'il s'agit tel qu'en l'espèce du domaine pornographique, constituent pour les consommateurs moyens des termes indécents, obscènes et répulsifs (arrêt du Tribunal du 14 novembre 2013, FICKEN LIQUORS, T-54/13, point 35 ; arrêt du Tribunal du 26 septembre 2014, CURVE, T-266/13, point 29).
30. Il convient également de souligner que les produits couverts par la marque contestée relèvent du domaine de l'habillement et sont à ce titre des produits de consommation courante à destination d'un très large public, notamment composé de mineurs susceptibles de chercher à comprendre le sens de ce signe. Il est en outre parfaitement courant que ces produits d'habillement arborent divers éléments décoratifs floqués, verbaux ou figuratifs, destinés à attirer l'attention des tiers sur les messages qu'ils véhiculent.

31. Il en va de même concernant les services couverts par la marque contestée, s'agissant notamment de services de formation ou encore de divertissement, principalement destinés au grand public.
32. A l'égard de ce large public, le signe « GANG BANG A PARIS » apparaît de nature à choquer toute personne ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance, et son utilisation est susceptible de diffuser un message à caractère pornographique auprès du public et notamment des mineurs, et ce en violation des dispositions pénales précitées.
33. **Il s'ensuit que la marque contestée « GANG BANG A PARIS » est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, notamment en ce qu'elle est pour partie composée d'un signe dont l'utilisation est légalement interdite.**

❖ **Sur le caractère trompeur du signe**

34. Le demandeur fait en outre valoir qu'il résulte de la présence des termes « A PARIS » au sein de la marque contestée, un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur moyen dans la mesure où rien n'indique que les produits et services couverts par la marque sont d'origine française ou fabriqués en France.
35. Aux termes de l'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce, « *Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service* ».
36. Ainsi qu'il a pu être exposé au point 27 de la présente décision, l'expression « A PARIS » est composée de la préposition « à » introduisant un complément de lieu à savoir en l'espèce le terme géographique « PARIS ».
37. Cette construction grammaticale dans le respect des règles lexicales françaises, induit le fait que l'expression « A PARIS » au sein de la marque contestée « GANG BANG A PARIS » ne peut être appréhendée par le public pertinent que comme une référence au lieu de réalisation de ce gang bang et non comme une indication quant à la provenance géographique des produits et services couverts par la marque.
38. La réputation et la notoriété dont la ville de Paris bénéficie en tant que capitale de la France ne sauraient remettre en cause cette constatation de telle sorte que les conclusions du demandeur sur ce point ne sauraient valablement être retenues.
39. **Le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est dès lors rejeté.**
40. **Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la marque contestée en ce qu'elle porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, notamment en ce qu'elle est pour partie composée d'un signe dont l'utilisation est légalement interdite, et ce pour tous les produits et services qu'elle couvre.**

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL20-0024 est justifiée.

Article 2 : L'enregistrement de la marque n°11/3859576 est déclaré nul pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement.