

NL21-0059

10 décembre 2021

**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 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, 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** l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

**Vu** l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

**Vu** la décision 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 23 mars 2021, la société à responsabilité limitée KKO (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0059 contre la marque verbale n° 20/4624195 déposée le 14 février 2020, ci-dessous reproduite :

Tu veux frôler la perfection? Passe à  
côté de moi

L'enregistrement de cette marque, dont Monsieur Paul P est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-41 du 9 octobre 2020.

**Siège**

15 rue des Minimes - CS 50001  
92677 COURBEVOIE Cedex  
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98  
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00  
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

2. La demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :  
  
« **Classe 25** : *Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements* ».
3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants :
  - Le signe est dépourvu de caractère distinctif ;
  - La marque a été déposée de mauvaise foi.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
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 courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel.
6. Suite au rattachement électronique effectué par le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 7 avril 2021, reçu le 9 avril 2021. 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. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et produit des pièces dans le délai imparti, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé en date du 10 juin 2021, reçu le 15 juin 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier.
8. Le demandeur a présenté des observations en réponse et produit des pièces dans le délai imparti, lesquelles ont été portées à la connaissance du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 17 août 2021, reçu le 20 août 2021.
9. Aucune observation en réplique n'ayant été présentée par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 20 septembre 2021.

#### **Prétentions et arguments du demandeur**

10. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient notamment
  - Concernant le motif « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » :
    - o Que le signe « *Tu veux frôler la perfection ? Passe à côté de moi* » est une expression humoristique populaire bien connue, satire humoristique dont l'utilisation à titre d'illustration sur des t-shirts est classique et très largement répandue.
    - o Que dès lors, compte tenu de cette pluralité d'offres, le signe appliqué à des articles vestimentaires n'est pas susceptible de les distinguer de ceux de concurrents.

- Que le signe contesté sera tout au plus compris du consommateur comme un élément décoratif des produits vestimentaires visés par la marque, et non comme un identifiant de leur origine commerciale.
- concernant le motif « La marque a été déposée de mauvaise foi » :
  - Que le dépôt de la marque contestée a été effectué dans la seule intention de priver les tiers, notamment les concurrents, de l'usage de la maxime populaire « *Tu veux frôler la perfection ? Passe à côté de moi* » et, en conséquence, de leur interdire de commercialiser leurs produits.
  - Que cet objectif malhonnête est démontré par les douze plaintes pour contrefaçon de la marque en cause, déposées le 26 novembre 2020 auprès de la société Amazon, à l'encontre de la société demanderesse en ce que celle-ci commercialise sur cette plateforme des tee-shirts reprenant une maxime proche.

Ces plaintes, déposées juste avant les fêtes de fin d'année (période de fort trafic pour les ventes) et sans démarche préalable du titulaire pour trouver un arrangement amiable, n'ont pas été suivies d'une quelconque action judiciaire, et ont eu pour effet de bloquer le compte et la boutique Amazon de la société demanderesse pendant la période des fêtes de fin d'année.

11. Dans ses observations, le demandeur :

- Conteste la prétention du titulaire de la marque contestée relative à l'incompétence de l'INPI fondée sur l'existence d'une action connexe ;
- Relève que les observations en réponse transmises par la partie demanderesse l'ont été au nom et pour le compte de Monsieur Paul P et de la société LAB, et requiert, d'une part, que cette société soit déclarée irrecevable à agir dans la présente procédure, n'étant pas titulaire de la marque contestée, et, d'autre part, que soient écartés des débats les arguments relatifs à cette société et à son activité ;
- Conteste les arguments du titulaire de la marque contestée sur le caractère distinctif de la marque contestée et souligne à cet égard que le titulaire procède par voie d'affirmations sans rien démontrer ;

Il précise que contrairement à ce qu'affirme le titulaire de la marque contestée, celle-ci n'a pas de phonétique particulière et que le titulaire ne justifie pas de droits d'auteur sur la maxime en cause, qu'il n'a pas inventée et qui est dans le domaine public, à la libre disposition de tous ; il précise à cet égard que des maximes quasi-identiques très anciennes sont exploitées antérieurement au prétendu début d'exploitation en 2014 de cette expression par le titulaire ; il souligne enfin que le signe déposé est verbal de sorte que la marque n'a aucune spécificité visuelle spécifique de nature à lui conférer un caractère distinctif.

- Répond aux observations du titulaire de la marque contestée sur le motif invoqué du dépôt de mauvaise foi, précisant qu'il est curieux que celui-ci n'ait procédé au dépôt de la marque que 6 ans après en avoir, selon ses propres dires, commencé l'exploitation, alors qu'il lui a fallu seulement quelques mois après le dépôt pour engager ses démarches litigieuses auprès d'Amazon ;
- Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, dans la limite du barème applicable.

A l'appui de son argumentation, le demandeur a transmis les pièces suivantes :

- Pièce CMC n°1: Extrait K-bis de la société KKO
- Pièce CMC n° 2: Copie de la marque française verbale contestée n° 20 4624195 «Tu veux frôler la perfection? Passe à côté de moi»
- Pièce CMC n°3: Recherche Google sur l'expression «Tu veux frôler la perfection? Passe à côté de moi»
- Pièce CMC n°4: Recherche Google avec l'expression « t-shirt Tu veux frôler la perfection ? Passe à côté de moi »
- Pièces CMC n°5.1 à 5.12: Plaintes Amazon déposées par Monsieur P
- Pièce CMC n° 6: Capture d'écran du site Internet <https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/fr-FR/41f8ba93-fe28-4c9a-9d17-286aea8a2bc1/les-codes-des-boutons-dun-lecteur-mp3>
- Pièce CMC n° 7: Capture d'écran du site Internet Center Blog <http://forevershowtroll.centerblog.net/529-si-tu-veux-froter-la-perfection>
- Pièce CMC n° 8: Capture d'écran du site Internet Facebook [https://www.facebook.com/Tu-veux-fr%C3%B4ler-la-perfection-Passe-a-c%C3%B4t%C3%A9-des-One-Direction-378984328891502/?ref=page\\_internal](https://www.facebook.com/Tu-veux-fr%C3%B4ler-la-perfection-Passe-a-c%C3%B4t%C3%A9-des-One-Direction-378984328891502/?ref=page_internal)
- Pièce CMC n° 9: Nouvelle plainte Amazon déposée par Monsieur P en date du 8 juin 2021
- Pièce CMC n° 10: Note d'honoraires CMC AVOCATS n° 2021177

### **Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée**

12. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir que :

- L'Institut est incompétent, compte tenu de l'existence d'une action engagée auprès de la plateforme AMAZON par le détenteur légitime ;
- La marque contestée présente un caractère distinctif.

Il fait à cet égard valoir que « *le détenteur légitime a associé à cette marque une phonétique particulière, une recherche créative et une identité visuelle qui lui sont propres* », ces éléments ayant selon lui un caractère suffisamment distinctif ;

- Le dépôt n'a pas été effectué de mauvaise foi.

Il fait à cet égard valoir que, concernant la société LAB, aucune intentionnalité ne peut être relevée, en l'absence de connaissance de l'existence de la société demanderesse et de ses produits au jour du dépôt.

Il précise que la société LAB, qui commercialise des tee-shirts floqués, sur la plateforme Amazon, par le biais notamment de la marque contestée, n'a découvert l'existence de la société demanderesse et la commercialisation de ses produits litigieux qu'en novembre 2020, suite à quoi elle a formé un recours auprès d'Amazon le 26 novembre 2020, qui en l'état de cette contrefaçon manifeste a suspendu toute commercialisation des tee-shirts concernés.

Il ajoute qu'en tout état de cause, la société demanderesse ne démontre pas l'antériorité de ses produits par rapport à ceux de la société LAB, lesquels sont exploités depuis 2014 pour une marque déposée conformément à ses droits.

Il fait enfin valoir des arguments tendant à démontrer le caractère contrefaisant du modèle de tee-shirt litigieux de la société demanderesse (reprenant selon lui à peu près 98% de la marque déposée), concluant que cette société est de mauvaise foi dès lors que les agissements de contrefaçon lui sont imputables, au préjudice de la société LAB.

## II.- DECISION

### A. Sur la compétence de l'Institut

13. L'article L.716-5 I. 1° du Code de la propriété intellectuelle confère à l'Institut une compétence exclusive pour traiter : « *Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9* » ;

Cet article, en son II., dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires :

« *1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;*

*2° Lorsque les demandes mentionnées au 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond* ».

14. L'article R.716-5 du code précité précise quant à lui qu'est : « *déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5(...)* ».
15. Il ressort de ces dispositions que l'Institut est compétent pour statuer sur la demande en nullité d'une marque, « *sauf lorsqu'une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (...)* » (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance

2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).

16. La notion de connexité peut être définie comme suit : « *Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu'elles soient traitées ensemble* » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).
17. En l'espèce, le titulaire de la marque contestée soutient que « *les actions formées par la société* » demanderesse « *sont parfaitement connexes à la contrefaçon et la concurrence déloyale dont elle est l'auteur, et qui a conduit à ce qu'une action soit engagée auprès de la Plateforme AMAZON par le détenteur légitime* ».
18. Toutefois, ainsi que le fait justement valoir le demandeur, les démarches de « plaintes » entreprises par le titulaire de la marque contestée auprès de la société Amazon, qui est une société privée dépourvue de toute compétence juridictionnelle, et dont l'effet s'est limité à des restrictions électroniques et commerciales au sein de la seule plateforme Amazon, ne sauraient être considérées comme des demandes relevant de la compétence du tribunal judiciaire au sens de l'article L. 716-5 II précité ; elles ne sont à cet égard pas assimilables à des actions en concurrence déloyale ou en contrefaçon, lesquelles ne peuvent être introduites que devant le tribunal.
19. Ainsi, il n'a été justifié d'aucune demande connexe à la demande en nullité qui relèverait de la compétence du tribunal judiciaire, au sens de l'article L.716-5 II. du code de la propriété intellectuelle.
20. **Par conséquent, la présente demande en nullité relève de la compétence de l'Institut National de la Propriété Industrielle.**

**B. Sur la demande de déclarer la société LAB irrecevable à agir et d'écarter des débats les arguments la concernant**

21. Le demandeur relève que les observations du titulaire de la marque contestée ont été formulées aux noms à la fois de Monsieur Paul P et de la société LAB, alors que seul Monsieur Paul P est titulaire de la marque contestée.
22. Il sollicite en conséquence que la société LAB soit déclarée irrecevable à agir dans la présente procédure et que l'ensemble des arguments relatifs à cette société et à son activité soient écartés des débats.
23. Il est vrai que la société LAB n'a pas qualité à agir dans la présente procédure, dans la mesure où elle n'est pas titulaire de la marque contestée.
24. En outre, il n'est pas établi que cette société était dirigée par Monsieur Paul P au moment du dépôt.
25. Il en résulte que les arguments relatifs à cette société, notamment sur ses intentions au moment du dépôt de la marque contestée, doivent être écartés des débats.

26. **Par conséquent, la société LAB n'a pas qualité à agir et les arguments la concernant sont écartés des débats.**

### **C. Sur le droit applicable**

27. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « *L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9* ».
28. A cet égard, l'article L.711-2 du même code dispose notamment que « *s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls : [...]*  
*2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;*  
*11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur* ».
27. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

### **D. Au fond**

28. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

Tu veux frôler la perfection? Passe à  
côté de moi

Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :

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

### **❖ Sur le caractère distinctif de la marque contestée**

29. Le caractère distinctif d'une marque s'entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu'elle entend protéger de ceux issus d'une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l'appréciation du caractère distinctif doit s'opérer, d'une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d'autre part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent.
30. La jurisprudence a pu préciser que « *Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d'une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d'autres entreprises* » (CA Paris 22 mai 2018, SA Mariage Frères, RG 17/19192).

31. En outre, le caractère distinctif du signe doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l'ensemble des modes d'usage probables de la marque demandée.

Ces derniers correspondent, en l'absence d'autres indices, aux modes d'usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d'être significatifs en pratique. Ainsi, lorsqu'il ressort des habitudes du secteur concerné que plusieurs modes d'usage sont significatifs dans la pratique de ce secteur économique, il convient de prendre en considération ces divers modes d'usage afin de déterminer si le consommateur moyen des produits ou des services visés pourra percevoir ce signe comme une indication de l'origine commerciale de ces produits ou services (CJUE 12 septembre 2019, #DARFERDAS?, C-541/18, points 25 et 33).

32. En l'espèce, ainsi qu'il ressort du libellé rappelé au point 28, les produits pour lesquels la marque est enregistrée désignent des articles d'habillement qui s'adressent au grand public, de sorte que le public pertinent est le consommateur d'attention moyenne, normalement informé, et raisonnablement attentif et avisé.
33. La marque contestée est exclusivement constituée des éléments verbaux « Tu veux frôler la perfection ? Passe à côté de moi », présentés dans une police standard.
34. Le demandeur soutient que ce signe n'est pas distinctif au regard des produits désignés, en ce qu'il est une expression humoristique populaire bien connue et couramment utilisée à titre d'illustration sur des tee-shirts, de sorte que compte tenu de cette pluralité d'offres, le signe appliqué à des articles vestimentaires n'est pas susceptible de les distinguer de ceux de concurrents, se comprenant tout au plus comme un élément décoratif des produits vestimentaires concernés.
35. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que « *le détenteur légitime a associé à cette marque une phonétique particulière, une recherche créative et une identité visuelle qui lui sont propres* », et que ces éléments ont un caractère suffisamment distinctif même s'ils sont construits à partir de mots du langage courant.
36. Il convient de rappeler qu'une marque enregistrée bénéficiant d'une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt (soit en l'espèce le 14 février 2020), incombe au demandeur à l'action en nullité (TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch. 1<sup>re</sup> sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).
37. En l'espèce, si le demandeur affirme que l'expression constitutive de la marque contestée est une expression humoristique populaire bien connue, dont l'utilisation à titre d'illustration sur des tee-shirts est classique et très largement répandue, il ne parvient toutefois pas à démontrer qu'au jour de son dépôt, elle était couramment utilisée par une pluralité d'opérateurs économiques et en particulier sur le marché des articles d'habillement.

En effet, force est de constater que ses pièces CMC n° 3 et 4, datées des 17 et 18 mars 2021, sont postérieures à la date du dépôt de la marque contestée (14 février 2020), et ce de plus d'un an, de sorte qu'elles ne peuvent démontrer l'état de l'utilisation du signe litigieux dans la vie économique au moment de son dépôt.



Du reste, si ces pièces permettent de constater qu'en 2021 des articles d'habillement revêtus du signe contesté, ou d'un signe semblable, sont offerts à la vente sur une dizaine de sites marchands (d'après les éléments fournis), il n'est pas démontré que les produits concernés émanent d'une pluralité de fournisseurs, différents et indépendants du titulaire de la marque contestée.

Quant aux pièces CMC n° 6, 7 et 8, si celles-ci permettent d'établir l'existence et l'usage, antérieurement au dépôt, d'expressions s'approchant de celle constitutive du signe contesté, elles ne sauraient suffire à démontrer le caractère courant d'un tel usage à l'époque du dépôt, en particulier dans le secteur des produits vestimentaires. Outre que l'emploi des expressions précitées sur ces sites Internet n'apparaît nullement concerner les articles d'habillement, en tout état de cause la preuve de seulement trois utilisations avant le dépôt contesté ne saurait même confirmer le prétendu caractère bien connu et répandu de l'expression litigieuse.

38. N'est pas davantage démontrée l'affirmation du demandeur selon laquelle la marque contestée apparaîtrait au public uniquement comme un simple élément décoratif et non comme un signe identifiant l'origine commerciale des produits désignés.

Il n'a notamment pas fourni d'éléments permettant d'établir qu'à l'époque du dépôt, des expressions telles que celle constitutive du signe contesté étaient couramment employées sur des vêtements comme simples éléments décoratifs et non en tant que marques, de sorte que le consommateur concerné aurait été habitué à les appréhender ainsi.

Il convient du reste de préciser que dans le secteur des vêtements, il a été considéré comme habituel d'apposer la marque tant sur l'extérieur du produit que sur l'étiquette cousue à l'intérieur de celui-ci (CJUE 12 septembre 2019, #DARFERDAS?, C-541/18, point 29), et que le seul fait qu'une « *mention constitue également un élément décoratif des vêtements en cause ne saurait suffire à exclure sa fonction d'indicateur d'origine* » (CA Paris, 9 mai 2012, n° 10/12810).

39. Enfin, il y a lieu de relever que les deux arrêts de la Cour de cassation cités par le demandeur à l'appui de son argument (6 janvier 2015 : 13-17.108 ; 12 juillet 2011 : 09-16188) concernaient d'autres types de marques dont l'absence de caractère distinctif a été reconnu au regard de considérations propres et distinctes de celles du présent cas d'espèce (les marques concernées étant, pour les unes, destinées à un public de touristes et porteuses d'un message faisant écho à la destination touristique des produits concernés et, pour l'autre, un signe faisant référence, à des fins politiques et artistiques, à la célèbre œuvre d'un photographe).
40. Ainsi, au vu des pièces et éléments fournis par le demandeur, ne peut être établie l'absence de caractère distinctif de la marque contestée au jour de son dépôt au regard des produits désignés.
41. Est par ailleurs inopérante l'argumentation du demandeur selon laquelle le titulaire de la marque contestée ne justifierait pas de droits d'auteur sur le signe déposé qu'il n'aurait pas inventé, et que ce signe serait dans le domaine public, à la libre disposition de tous.

Il convient à cet égard de préciser que l'appartenance de termes ou expressions au langage courant, de même que leur absence de nouveauté, n'empêchent pas leur appropriation à titre de marques s'ils présentent un caractère arbitraire au regard des produits et services désignés.

42. **Par conséquent, en l'état des éléments fournis par le demandeur, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif est rejeté.**

❖ **Sur le fondement du dépôt effectué de mauvaise foi**

43. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C-371/18, §73. CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l'intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce.
44. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d'être retenue lorsqu'il ressort « *d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine* » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
45. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
46. Enfin, il convient de préciser que la mauvaise foi s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve pesant sur celui qui l'allègue.
47. En l'espèce, le demandeur affirme que le dépôt de la marque contestée a été effectué dans la seule intention de priver les tiers, notamment les concurrents, de l'usage de la maxime populaire « *Tu veux frôler la perfection ? Passe à côté de moi* » et, en conséquence, de leur interdire de commercialiser leurs produits.

Il précise en particulier que le dépôt contesté a été effectué dans le seul but de constituer une base de plaintes frauduleuses auprès d'Amazon pour bloquer le compte du demandeur au moment crucial de son activité, l'empêchant ainsi d'avoir un accès normal au marché et à la plateforme de vente en ligne Amazon.

Il invoque à cet égard le dépôt auprès de la société Amazon de douze plaintes par le titulaire de la marque contestée à son encontre, pour contrefaçon, lesquelles plaintes, déposées juste avant les fêtes de fin d'année qui sont une période de fort trafic pour les ventes, ont eu pour effet de bloquer le compte et la boutique Amazon du demandeur pendant cette période.

Au soutien de son argumentation, le demandeur a fourni plusieurs plaintes déposées par Monsieur P auprès de la plateforme Amazon (pièces n° 5.1 à 5.12 et 9), lesquelles consistent en treize messages électroniques émis par l'entreprise Amazon à l'attention de la société demanderesse, datés du 26 novembre 2020 et du 8 juin 2021, l'informant de « plaintes » reçues d'un détenteur de droits ayant signalé que certains produits qu'elle commercialise

seraient contrefaisants au regard de la marque n° 4 624 195 et qu'en conséquence Amazon a retiré l'offre de vente des produits objets des plaintes. Les produits concernés sont identifiés sous les termes : « T-Shirt Si tu Veux frôler la Perfection Passe à côté de Moi - Tee Shirt Humoristique ».

Le demandeur précise que lui-même et le titulaire de la marque contestée commercialisent des tee-shirts via des boutiques Amazon et fournit une illustration des tee-shirts respectivement commercialisés par l'un et l'autre :



48. En l'espèce, il incombait au demandeur de démontrer, d'une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, à savoir le 14 février 2020, de l'usage antérieur d'un signe semblable par des concurrents, en particulier le demandeur, et, d'autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de ce(s) concurrent(s), en le(s) privant d'un signe nécessaire à son/leur activité.
49. Il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe suivant :

Tu veux frôler la perfection? Passe à côté de moi

et que le demandeur invoque faire usage d'un signe semblable, à savoir « Si tu Veux frôler la Perfection Passe à côté de Moi », appliqué sur des tee-shirts.

50. S'il peut être considéré, au vu des éléments apportés par le demandeur, qu'avant le 26 novembre 2020, date des premières plaintes, celui-ci exploitait dans la vie économique un signe semblable à la marque contestée pour des tee-shirts, lesquels sont des produits identiques ou similaires aux produits pour lesquels elle est enregistrée, il n'est en revanche pas démontré que cette exploitation existait avant le dépôt de celle-ci, à savoir le 14 février 2020.

Le demandeur n'a pas davantage fourni de preuves d'une exploitation d'autres signes identiques ou semblables par d'éventuels concurrents avant la date du dépôt contesté.

51. Par ailleurs, aucun des éléments fournis dans la présente procédure ne permettent de déduire que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au moment du dépôt, d'une éventuelle exploitation antérieure de signes identiques ou similaires par des concurrents et en particulier par le demandeur.

A cet égard, l'argument du demandeur selon lequel le titulaire de la marque contestée n'aurait procédé au dépôt du signe litigieux que six ans après son prétendu début d'exploitation alors qu'il a déposé ses plaintes contre lui seulement quelques mois après ce dépôt, n'est pas suffisant pour démontrer que la marque a été déposée en connaissance d'un usage antérieur du signe invoqué par le demandeur, et ce d'autant moins que ce prétendu usage antérieur n'a lui-même nullement été prouvé.

52. **Ainsi, au vu des éléments et arguments fournis en l'espèce, il n'est pas établi que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour de son dépôt, d'un usage antérieur du signe ou de signes semblables par des concurrents, lequel usage antérieur n'est du reste pas démontré.**

53. En tout état de cause, quand bien même une telle connaissance aurait été reconnue, le demandeur n'a pas davantage démontré en quoi le titulaire de la marque contestée aurait, au jour du dépôt contesté, à savoir le 14 février 2020, agi dans une intention frauduleuse telle que celle de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité.

54. Or, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi de ce demandeur. **Il convient, en outre, de prendre en considération l'intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce** » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

55. A cet égard, le fait que le titulaire de la marque contestée ait déposé ses plaintes auprès d'Amazon seulement quelques mois après le dépôt et peu avant la période de Noël, propice aux ventes en ligne, pour faire cesser la commercialisation de produits dont il invoque le caractère contrefaisant, ne saurait en soi démontrer que le dépôt a été effectué dans l'intention d'empêcher un concurrent d'avoir un accès normal au marché et à la plateforme de vente en ligne Amazon pendant une période commercialement prolifique, comme le prétend le demandeur.

Sont par ailleurs sans incidence les circonstances invoquées par le demandeur selon lesquelles les plaintes sur Amazon n'auraient pas été précédées d'une tentative de règlement amiable ni suivies d'une action judiciaire, ces abstentions du titulaire ne permettant pas de préjuger de ses intentions au moment du dépôt contesté.

56. **Dès lors, en l'état des éléments fournis par le demandeur, aucune intention constitutive de mauvaise foi au moment du dépôt ne peut être caractérisée.**
57. **En conséquence, la mauvaise foi n'ayant pas été démontrée, ce motif de nullité est rejeté.**

#### **D. Conclusion**

58. En conséquence, la demande en nullité doit être:
- Déclarée recevable en ce qu'elle relève de la compétence de l'INPI (point 20)
  - Rejetée sur le fondement du défaut de caractère distinctif du signe contesté (point 42)
  - Rejetée sur le fondement du dépôt effectué de mauvaise foi (point 57).

#### **E. Sur la répartition des frais**

59. 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* ».
60. 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 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* ».
61. En l'espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l'article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée.
62. **En conséquence, la demande de répartition des frais présentée par le demandeur est rejetée.**

#### **PAR CES MOTIFS**

#### **DECIDE**

**Article 1** : La demande en nullité NL 21-0059 est rejetée.

**Article 2** : La demande de répartition des frais est rejetée.