

30 août 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 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 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

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 modifiée 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 19 mars 2021, la société GOOGLE LLC, société de droit américain (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0057 contre la marque n°19/4513765 déposée le 9 janvier 2019, ci-dessous reproduite :



L'enregistrement de cette marque, dont Monsieur Z H est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-42 du 18 octobre 2019.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« **Classe 7** : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bulldozers ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;

Classe 14 : pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ».

3. Le demandeur invoque les motifs de nullité suivants :

- un motif relatif fondé sur une atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal GOOGLE, déposée le 12 mars 1999, enregistrée sous le n° 1104306 et renouvelée en dernier lieu le 14 mars 2019, dont la société GOOGLE LLC est titulaire ;
- un motif absolu fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.

4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité, aux termes duquel le demandeur fait valoir les arguments suivants :

- Il présente le contexte litigieux dans lequel intervient la présente demande, notamment les faits suivants :
 - il propose depuis 1998 de nombreux services accessibles sur Internet et dans le secteur des nouvelles technologies, et offre ses services dans le monde entier (pièce n°1) ;
 - il a développé en 2010 un projet de voiture autonome appelée « Google Car », qui n'a cessé de recevoir une importante couverture médiatique en France et en Europe (pièce n°4) ;
 - il est titulaire d'une centaine de marques reproduisant le signe GOOGLE protégées sur les territoires français et européen (pièce n°5) ;
 - entre le 30 octobre 2018 et le 9 janvier 2019, le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt de huit demandes d'enregistrement de marques reproduisant la marque de renommée GOOGLE (pièces 8 à 17), conduisant à des procédures d'opposition (pièces 19 à 23) et à plusieurs courriers entre les parties (pièces n° 18, 24 et 25), notamment un courrier du titulaire de la marque contestée du 28 octobre 2019, aux termes duquel il indiquait développer un projet de voiture partiellement autonome qu'il comptait exploiter sous la marque GC GOOGLE CAR, et « ajoutait spontanément qu'il serait susceptible de retirer ses

(...) *marques françaises en contrepartie du versement d'une somme d'argent* » (pièce n°25).

- La marque contestée porte atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne GOOGLE n° 1104306, qui est utilisée en France et en Europe de manière intensive, occupe une part de marché prépondérante et jouit d'une très grande renommée auprès du public français et européen (notamment pièces 26 à 47 et 49 à 52), en ce qu'elle tire indûment profit de son caractère distinctif et de sa renommée, et qu'elle leur porte également préjudice ;
- La marque contestée a été déposée de mauvaise foi, en ce que son titulaire connaissait, avant son dépôt, la marque de renommée GOOGLE, « *exploitée de manière intensive sur les territoires français et européen depuis plus de vingt ans, étant l'une des marques les plus connues en Europe et en France depuis de nombreuses années* », ainsi que le projet « Google car » de Google, dont le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance « *en tant que professionnel du secteur de l'automobile, plus particulièrement « autonome »* », et que ledit dépôt a été effectué dans l'intention de nuire aux intérêts de GOOGLE et de tirer indûment profit de sa renommée et du projet « Google car ».

Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, à hauteur de 1 200 euros.

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 adressé aux deux adresses potentielles dont l'Institut a pu prendre connaissance.
6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique, par courrier recommandé en date du 30 mars 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Ce courrier de notification, retourné par La Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », a été avisé le 1^{er} avril 2021.

7. Le 3 juin 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations. Toutefois, au regard de la date de présentation de la notification de la demande (1^{er} avril 2021), le délai de deux mois dont disposait ce titulaire pour présenter des observations courrait jusqu'au mardi 1^{er} juin 2021.

Ces observations ont dès lors été formulées hors délai ; elles ne peuvent donc être prises en considération dans la présente procédure, ce dont les parties ont été informées par l'Institut.

8. Ainsi, 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 1^{er} juin 2021.

II.- DECISION

A- Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable

9. Le demandeur fonde sa demande sur l'article L. 711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
10. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 9 janvier 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
11. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque.
12. Ainsi, conformément à l'adage « *fraus omnia corrumpit* » ainsi qu'à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque déposée de mauvaise foi.
13. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d'autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l'annulation d'une marque déposée en fraude des droits d'autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « *fraus omnia corrumpit* » combiné avec l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d'annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).
14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

15. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d'une marque est susceptible d'être qualifié de frauduleux dès lors qu'il porte atteinte aux intérêts d'un tiers, notamment lorsqu'il a été effectué dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité, présente ou future, et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.
16. 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, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, 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.
17. 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).

18. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue.
19. Le demandeur doit donc démontrer, d'une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l'usage antérieur du signe contesté et, d'autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ou d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.
20. Il est en particulier admis par la jurisprudence que peut être qualifié de mauvaise foi le dépôt d'une marque effectué en connaissance de l'usage d'un signe identique antérieur bénéficiant d'une renommée et motivé par l'intention de profiter de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d'attraction (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 ; TUE, 14 mai 2019, N, T-795/17), ou encore de monnayer la marque déposée (TGI Paris 10 janvier 2012 n°11/05257, jurisprudence n° 36 du demandeur ; TGI Paris 26 mai 2016 n° 15/03075, jurisprudence n° 42 du demandeur).
21. En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :



et que le demandeur invoque l'usage antérieur du signe GOOGLE, dont il fait valoir qu'il s'agit d'une marque de renommée, et du signe GOOGLE CAR désignant un projet de véhicule.

Connaissance de l'usage antérieur des signes GOOGLE et GOOGLE CAR

22. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 9 janvier 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l'usage antérieur des signes GOOGLE et GOOGLE CAR invoqués.
23. Il convient à titre liminaire de préciser que selon la Cour de justice de l'Union européenne, « *une présomption de connaissance, par le demandeur, de l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé peut résulter notamment d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d'une telle utilisation* » (CJUE, 11 juin 2009, LINDT, C-529/07, § 39).
24. Il y a lieu également de tenir compte, pour l'établissement de la connaissance, par le titulaire de la marque contestée, de l'usage d'un signe antérieur identique ou similaire, de la connaissance de ce signe auprès du public et notamment de sa médiatisation (TUE, 14 mai 2019, N, T-795/17, § 30-36).
25. Il ressort des pièces fournies par le demandeur que, depuis un période antérieure au dépôt de la marque contestée, la marque antérieure GOOGLE jouit d'une forte et manifeste renommée auprès du public européen et notamment français, y compris le grand public dans le secteur technologique (sur la renommée de la marque et les pièces y afférant : *infra* § 49 et s.).

26. Le demandeur a par ailleurs fourni des pièces démontrant le lancement, antérieurement au dépôt de la marque contestée, du projet de voiture autonome développé par une société contractuellement liée au demandeur et médiatisé sous le signe « Google car » (Pièce n°4).
27. En outre, le demandeur fournit une lettre émanant du titulaire de la marque contestée (pièce 25), datée du 28 octobre 2019, adressée à son mandataire en réponse à une précédente lettre de sa part lui ayant demandé de retirer ses demandes de marques françaises, européennes et américaines GOOGLE et GOOGLE CAR (pièce 18).

Dans cette lettre, le titulaire de la marque contestée ne conteste pas avoir eu connaissance, avant les dépôts de marques litigieux, de l'existence de la marque de renommée GOOGLE et du projet de véhicule autonome « Google car ». Il répond du reste au mandataire « *votre cliente n'a jamais effectué* » de dépôt en classes 7, 12 et 14, « *en particulier la 12, celle qui correspond aux véhicules de transport* », ce qui laisse à penser que préalablement au dépôt de la marque contestée le déposant connaissait la société demanderesse et avait effectué des recherches sur ses dépôts de marques, ainsi que le souligne le demandeur.

En outre, dans ladite lettre, le titulaire de la marque contestée cite le signe GOOGLE CAR comme un « *terme médiatique donné à un projet de véhicule développé par votre cliente* » et affirme avoir quant à lui développé un « *projet de voiture citadine, électrique et partiellement autonome* » qu'il compte commercialiser sous le signe « GC GOOGLE CAR ». Ces éléments permettent de déduire que le titulaire de la marque contestée, lui-même impliqué, selon ses propres dires, dans le secteur spécifique des véhicules autonomes, ne pouvait ignorer, au moment du dépôt de la marque contestée, l'usage antérieur du signe GOOGLE CAR dans le domaine des véhicules autonomes.

28. Il résulte de l'ensemble des éléments précités que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée le 9 janvier 2019, la marque de renommée GOOGLE ainsi que l'emploi du signe GOOGLE CAR appliqué à un projet de véhicule autonome.

L'intention du titulaire de la marque contestée

29. Il convient de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l'intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.
30. L'intention du demandeur est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce. « *Ainsi, l'intention d'empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance* » (CJUE 11 juin 2009, Lindt Goldhase C-529/07, § 43 à 45).
31. Il a également pu être jugé que l'intention malhonnête du titulaire peut résider dans une motivation à caractère parasitaire : « *[...] les éléments de l'espèce établissent que l'enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée sur le marché automobile, voire même de concurrencer celles-ci dans l'hypothèse où elles seraient réutilisées par l'intervenante dans le futur* » (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12, § 43 à 45) ; « *[...] par sa demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne, la logique commerciale du requérant était en réalité d'exploiter de manière parasitaire la renommée de l'intervenant et de tirer avantage de celle-ci. [...] Partant, c'est sans*

commettre d'erreur que la chambre de recours a considéré [...] que les circonstances objectives de l'espèce conduisaient à conclure que le requérant avait agi de mauvaise foi » (TUE, 14 mai 2019, N, T-795/17, § 51 et 57).

32. De même, la jurisprudence a reconnu frauduleux des dépôts de marques portant sur des signes identiques à des marques connues et effectués dans l'intention de les monnayer ultérieurement (TGI Paris 10 janvier 2012 n°11/05257, jurisprudence n° 36 du demandeur ; TGI Paris 26 mai 2016 n° 15/03075, jurisprudence n° 42 du demandeur).
33. Enfin, peuvent être prises en considération des actions du titulaire extérieures au dépôt, telles que, le cas échéant, d'autres dépôts de signes ou noms connus qu'il aurait pu effectuer, un tel contexte permettant notamment de fournir un éclairage sur la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt litigieux (ex : TUE 23 mai 2019, T, T-3/18 et T-4/18, § 153^o à 155 ; également TUE 14 mai 2019, N, T-795/17, §50 ; TGI PARIS 10 janvier 2012 n°11/05257, précité).
34. En l'espèce, le signe litigieux contient, nettement perceptible, la marque GOOGLE du demandeur, dont ce dernier a démontré la grande renommée en Europe, y compris en France ; en outre, ce signe contient la dénomination « GOOGLE CAR » sous laquelle a été lancé le projet de véhicule invoqué par le demandeur.
35. Le demandeur fournit copie de multiples dépôts du titulaire de la marque contestée reproduisant la marque de renommée GOOGLE, déposés entre le 30 octobre 2018 et le 9 janvier 2019 en France, en Europe, aux Etats-Unis, au Japon et en Chine :

- Pièce n°8 : Marque française "GOOGLE CAR" n°4495921
- Pièce n°9 : Marque française "GOOGLE" n° 4495917



- Pièce n°10: Marque française "GOOGLE CAR" n°4513765
- Pièce n°11 : Demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne "GOOGLE CAR" n° 17978453
- Pièce n°12: Demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne "GOOGLE" n°17978555



- Pièce n°13 : Demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne n°18007095
- Pièce n°14 : Demande d'enregistrement de marque américaine "GOOGLE" n°88177938
- Pièce n°15 : Demande d'enregistrement de marque américaine "GOOGLE CAR" n°88259370
- Pièce n°16 : Demande d'enregistrement de marque américaine "GOOGLE CAR" n°88186074
- Pièce n°17 : Demande d'enregistrement internationale "GOOGLE" n°1441379 désignant le Japon et la Chine

36. En outre, le demandeur fait valoir que le titulaire de la marque contestée a par ailleurs effectué de nombreux autres dépôts de marques reprenant des « noms patronymiques ou d'autres marques de renommée (telles que « ADIDAS », « YEEZY », « Universal world music » ou encore « Paris Sporting Group (PSG) ») ».

A l'appui de cet argument, il fournit des extraits de bases de données de marques (INPI et WIPO) révélant l'existence de 61 dépôts de marques effectués par le titulaire de la marque contestée, notamment ADIDAS, ADIDAS ONE, YEEZY, PARIS SPORTING GROUP (PSG), UNIVERSAL WORLD MUSIC (pièce 28).

37. Ainsi que le souligne le demandeur, un tel contexte est de nature à révéler une stratégie économique globale frauduleuse dans laquelle s'inscrit le dépôt de la marque contestée.
38. Au surplus, comme le soulève le demandeur, le titulaire de la marque contestée a expressément formulé, dans sa lettre du 28 octobre 2019 (pièce 25), qu'il était prêt à revoir son projet de déploiement et d'utilisation des marques litigieuses GOOGLE, GOOGLE CAR et GC GOOGLE CAR moyennant « *dédommagement pour ce renoncement* », précisant être « *dans l'attente* » d'une « *proposition chiffrée* ». De tels propos révèlent une intention de monnayer la marque contestée ou du moins l'attente d'une proposition financière en contrepartie de sa renonciation.
39. Il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, le dépôt de marque litigieux GC GOOGLE CAR n'ayant pas été effectué dans le but d'exploiter la marque conformément aux usages loyaux du commerce mais s'inscrivant dans une stratégie économique déloyale de dépôt d'un signe contenant la marque de renommée GOOGLE aux fins notamment de générer une association avec celle-ci et de profiter de sa renommée, voire d'obtenir de son titulaire une offre de transaction lucrative.
40. Il en résulte que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.
41. **En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement.**

B- Sur le motif relatif de nullité

1. Sur le droit applicable

42. Le demandeur fonde sa demande sur l'article L. 711-3 I du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
43. Toutefois, comme précédemment exposé, la validité de la marque contestée lors de son dépôt doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur à cette date.
44. Ainsi, conformément à l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « *l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4* ».
45. A cet égard, en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com., 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l'enregistrement d'une marque portant atteinte à la renommée d'une marque antérieure.
46. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

47. En l'espèce, la demande en nullité de la marque contestée est notamment fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne GOOGLE n° 1 104306.

48. L'atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, dans l'Union, l'identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d'une atteinte à la renommée, c'est-à-dire lorsque l'usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à écarter l'atteinte.

a. Sur la renommée de la marque antérieure

49. La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.
50. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 9 janvier 2019. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l'Union européenne antérieure GOOGLE n° 1104306 a acquis une renommée dans l'Union européenne avant cette date, pour tout ou partie des produits et services qu'elle revendique.

Cette marque a été enregistrée pour les produits et services suivants :

*« **Classe 9** : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels informatiques; ordinateurs; matériel informatique; périphériques électroniques et électromécaniques pour ordinateurs; réseaux informatiques; programmes informatiques et langages de programmation; microprocesseurs; plaquettes; accessoires pour ordinateurs; machines commerciales; accessoires de bureau; semi-conducteurs; écrans d'ordinateurs; moniteurs pour ordinateurs; moniteurs vidéo; projecteurs; circuits intégrés; dispositifs et contrôleurs de stockage et de réseau; données enregistrées de manière magnétique, électronique ou optique; matériel d'instruction concernant les ordinateurs et les données, tous enregistrés de manière magnétique, optique ou électronique; matériel d'enregistrement magnétique, optique et électronique des données ;*

***Classe 35** : Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d'informations; gestion, indexation et distribution électronique de matériel d'information Création de répertoires d'informations, sites web et autres sources d'information ;*

***Classe 38** : Services de télécommunications et de communications; offre d'accès à des réseaux électroniques de communications et à Internet et à des extranets; organisation de transactions commerciales sur des réseaux électroniques de communications; transmission électronique de courrier et messages; services d'offre de services Internet; services d'informations dans les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne à partir d'un réseau informatique ou via Internet ou des extranets transfert et diffusion d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d'Internet services de courrier électronique et de communications de groupes de travail ;*

Classe 42 : Services informatiques: services de conseils en conception, test, recherche, analyse, partage de temps, assistance technique et autres services techniques et de conseils, tous concernant l'informatique et la programmation d'ordinateurs: services de conception, de création et d'hébergement de sites web; services de portails de sites web; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; location de bases de données informatisées; fourniture d'accès, location de temps d'accès et fourniture des potentialités de recherche, de récupération, d'indexation, de liaison et d'organisation de données pour Internet, des réseaux de communications électroniques et des bases de données électroniques; services d'offre de services Internet; offre d'accès à des fonds privés d'informations; services de moteur de recherche de sites web; services d'informations, de conseils et d'assistance, tous concernant les domaines précités, y compris les services fournis en ligne via un réseau informatique, Internet ou extranets services de conseils et assistance ayant trait aux services de télécommunication et de communication, fourniture d'accès à des réseaux électroniques de communication et à Internet et des extranets, organisation de transactions commerciales via des réseaux électroniques de communication, transmission électroniques de courrier et messages, services de fournisseurs Internet; y compris ces services fournis en ligne à partir d'un réseau informatique ou via Internet ou des extranets Offre d'interfaces de logiciels via un réseau afin de fournir un accès personnalisé à un réseau informatique mondial permettant le transfert et la diffusion d'informations dans le domaine des actualités, sciences, santé, famille, maison, société, divertissement, sport, éducation, voyages, informations commerciales et financières sous la forme de textes, documents électroniques, bases de données, graphiques et informations audiovisuelles ».

51. Le demandeur précise que « depuis 1998, GOOGLE exploite son moteur de recherche gratuit éponyme. Il s'agit d'un moteur de recherche mondialement connu qui, selon le site W3Counter (qui analyse les données de sites Internet), indexe 130 milliards de pages et visite 20 milliards de sites chaque jour (Pièces n°2) ».
52. Il ajoute que « les services de GOOGLE se sont toutefois progressivement diversifiés. En sus du moteur de recherche de sites web Google, Google offre en outre sous la marque GOOGLE une gamme d'outils de recherche spécialisés (tels que GOOGLE Actualités pour les informations ou GOOGLE Images pour les images et photographies), des services de cartographie (Google Maps) d'images satellite (Google Earth) et de photographies de la voie publique (GOOGLE Street View), des logiciels de traduction automatique (Google Translate), navigateur Internet (GOOGLE Chrome), des services de stockage d'images (GOOGLE Photos), un calendrier (GOOGLE Calendar), ainsi qu'une grande variété d'outils de communication (messagerie en ligne GMAIL, blog, etc.) (Pièces n°3) ».
53. Le demandeur soutient que « la marque GOOGLE jouit d'une incontestable renommée en France, en Europe et dans le monde. Cette notoriété a été établie bien avant 2018, et perdue à la date de l'introduction de la présente demande en nullité ».
54. Il fait notamment valoir, aux fins d'établir cette renommée :
 - que la marque antérieure GOOGLE bénéficie « d'une renommée mondialement reconnue, résultant notamment d'une part, de la position et de la renommée mondiales, au-delà du secteur de l'Internet, du service de recherche "GOOGLE SEARCH", qui est utilisé chaque jour par des centaines de millions de personnes en Europe et des produits et services GOOGLE vendus dans des marchés très divers » ;
 - que « l'agence Egate, spécialisée dans le référencement de sites Internet, fournit des données issues d'une étude de StatCounter (qui édite un logiciel permettant de chiffrer le nombre de visites sur un site Internet) établissant que le moteur de recherche Google est utilisé par plus de 92% des 650 millions d'utilisateurs d'Internet en Europe en 2018, 2019, 2020 et aux mois de janvier et février 2021 (Pièces n°26 et 52) » ;
 - qu' « au-delà de son moteur de recherche éponyme, Google propose certains produits et services devenus leaders sur leur marché, tels que le navigateur Internet Google Chrome utilisé

par plus de la moitié des internautes européens depuis 2017 selon le site Statista (Pièce n°31) et par près de 60% des utilisateurs d'internet en France en 2020 (Pièce n°32) selon le site leptidigital.fr » ;

- que « Selon BrandWatch, "Google" fait partie des dix marques les plus visibles sur Instagram et Twitter en 2018 et en 2019 en Europe (Pièces n°33, 35, 36 et 50) » ;
- que « le magazine Stratégies a ainsi constaté que Google est la 3^e marque dont les internautes parlent le plus sur Internet depuis de nombreuses années (pièces 40 et 41) » ;
- que « selon la base de données recensant la valeur associée aux marques Brandz (pièce n° 42), la société de conseil en évaluation de marque Brand Finance (pièce n° 43), la société spécialisée en stratégie de marque Interbrand (pièce n°44), le site d'information Business Insider (pièce n°45), le magazine FORBES (pièce n° 46) et plus généralement la presse (pièce n° 47) la marque "Google", valorisée entre 165 et 210 milliards de dollars, est l'une des deux marques les plus connues et puissantes depuis 2013 ».

55. Il ajoute que la renommée de la marque GOOGLE sur le plan européen a été à plusieurs reprises reconnue par l'EUIPO :

- « l'EUIPO a ainsi décidé en 2011, 2013 et 2017 que la marque 'GOOGLE' "a été l'objet d'une utilisation intensive et de longue date et qu'elle est généralement renommée au sein de l'Union Européenne", qu'elle "jouit d'une position consolidée parmi les marques les plus connues" (jurisprudence n° 12, 13 et 14 [EUIPO, opposition B 1 994 683, du 25 novembre 2013 ; B 1 681 686 du 11 mai 2011 et B 2 594 698 du 13 janvier 2017]) » ;
- Il cite également une décision d'opposition de l'EUIPO du 4 mars 2020 ayant rejeté une demande de marque de l'Union européenne GC GOOGLE CAR déposée le 9 janvier 2019 par le titulaire de la marque contestée, sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la même marque antérieure GOOGLE n° 1104306 : « la marque antérieure "GOOGLE" a fait l'objet d'une utilisation intensive et de longue date et est généralement connue sur le marché concerné, où elle jouit d'une position consolidée parmi les grandes marques (...) En fait, la marque "GOOGLE" est généralement connue, non seulement dans le marché de l'Union, mais aussi au niveau mondial. Tous les classements soumis par l'adversaire, ensemble avec les différents articles de sources de presse indépendantes confirment que "GOOGLE" bénéficie d'une position consolidée parmi les marques leaders du secteur technologique. (...) la marque antérieure jouit d'une position consolidée parmi les marques phares dans l'UE (jurisprudence n° 16 [EUIPO, opposition B 3 083 895]) ».

56. A l'appui de son argumentation, le demandeur fournit notamment les pièces suivantes :

- Pièce n°3 : Présentation des produits et services de GOOGLE.
Cet extrait du site « wikipedia.fr », intitulé « liste des services en ligne de GOOGLE », liste chronologiquement (par date de lancement) l'ensemble des services en ligne, programmes informatiques et applications mobiles proposés par Google. Sont notamment cités : GOOGLE (moteur de recherche) lancé en 1998, GOOGLE MAPS (site internet de recherche géographique), GOOGLE EARTH (programme de recherche géographique) et GOOGLE ANALYTICS, tous trois lancés en 2005, GOOGLE CHROME (navigateur web) lancé en 2008.
- Pièce n°30 : Études Médiamétrie du 26 septembre 2019 et du 3 novembre 2020 sur l'audience Internet en France.
Cette étude révèle que la **marque GOOGLE est au 1^{er} rang du TOP 50 des marques les plus visitées en France.**
- Pièces n°31 et 32: Etude Statista sur les navigateurs internet et article Leptidigital sur les parts de marché des navigateurs internet.

Ces études comparatives sur les navigateurs Internet notamment en Europe et en France mentionnent le navigateur « Google Chrome » comme détenant plus de 50 % des parts de marché depuis 2017 et encore en croissance en 2019 et 2020.

- Pièce n°33 : Rapport 2018 de l'institut Brandwatch sur la visibilité des marques. *Ce rapport indique la marque **GOOGLE** au 3^{ème} rang du top 100 des marques les plus représentées sur Twitter et Instagram.*
- Pièce n°35 : Article "Quelles sont les marques les plus influentes sur Instagram et Twitter ?" sur le site mydigitalweek.com, en date du 30 novembre 2017, citant l'étude et l'analyse de l'institut Brandwatch.
- Pièce n°36 : Article "Classement : les 100 marques les plus influentes sur les réseaux sociaux" du 29 novembre 2017 paru dans le magazine Forbes. *Cet article cite la marque **GOOGLE AU 6ème rang.***
- Pièce n°39 : Page Wikipedia Google Maps
- Pièce n°40: Article intitulé "Les marques dont on parle le plus sur le Net" du 15 octobre 2019 publié dans le magazine Stratégie. *Selon cet article, « les cinq premières places du classement sont occupées par des marques high-tech. Twitter se hisse en première position, devant Google, Apple, Facebook et Microsoft ».*
- Pièce n°45: Article du journal Business Insider intitulé "Nike, Google, Coca : les 17 marques les plus puissantes au monde". *Cet article, paru le 12 novembre 2019, affirme qu'au vu de l'édition 2019 du classement des Best Global Brands réalisé par Interbrand, « Nike, Disney et Coca-Cola se hissent dans le top 20 des marques les plus puissantes du monde mais ce sont toujours les géants de la Tech Apple, Google et Amazon qui se placent en tête du classement, et ce pour la septième année consécutive ». Il indique une valorisation de GOOGLE évaluée à 167,713 milliards de dollars.*
- Pièce n°46 : Article FORBES « les marques les plus valorisées au monde ». *Cet article, fourni avec sa traduction partielle libre, mentionne GOOGLE en seconde position, dans le domaine de la « technologie ». « Valeur de la marque : \$207.5B » ; « revenu de la marque : 145.6 B. ».*
- Pièce n°47: Article intitulé "Apple reste la marque la plus puissante au monde devant Google, Amazon et Microsoft" en date du 18 octobre 2019 publié dans le magazine en ligne L'Usine Nouvelle. *Cet article cite la marque **GOOGLE** comme se situant au 2^{ème} rang dans ce classement.*
- Pièce n°49 : Marketing Technologique : analyse de la stratégie du géant Google Journal du net. *Cet article, paru le 6 janvier 2012, affirme que « les études le montrent : **GOOGLE étouffe les autres moteurs de recherche et devient le moteur le plus plébiscité par les internautes du monde entier** ». Il cite également les « services de cartographie de référence (GOOGLE MAPS et GOOGLE EARTH) » ainsi que GOOGLE DOCUMENTS, GOOGLE ANALYTICS, ajoutant que « grâce à son innovation permanente, **GOOGLE se protège et reste toujours en tête dans la course contre ses concurrents** ». Il est précisé que **par des applications logicielles dotées de « petits plus », GOOGLE fidélise l'ensemble de ses utilisateurs et attire de nouveaux clients.***
- Pièce n°50 : Article Brandwatch intitulé « MCW2018 : Quelles sont les marques les plus mentionnées sur les médias sociaux ? ».

Cet article, publié le 5 mars 2018, cite GOOGLE au 4^{ème} rang des marques « technologiques » les plus mentionnées sur les réseaux sociaux.

- Pièce n°51 : Articles Blog du modérateur "Chiffres Google – 2017" du 25 juin 2017, "Chiffres Google 2018" du 21 juillet 2018 et « Chiffres Google : toutes les statistiques à connaître en 2020 » en date du 31 juillet 2020.
Ces articles précisent : « À l'origine, Google n'était qu'un moteur de recherche, sans doute le meilleur au niveau de la pertinence des liens. Depuis, Google est devenu une filiale d'Alphabet et ses services se sont multipliés : gestion des emails avec Gmail, du calendrier avec Agenda, stockage et édition de documents avec Drive... Un **nombre incalculable d'outils permettant à Google de figurer parmi les toutes premières entreprises du web** ».
Ces articles contiennent notamment les informations suivantes :
-« chiffres GOOGLE 2017 : **Moteur de recherche - Part de marché Google : Europe : 93,0%** – Bing à 3,2%, Yandex RU à 1,5%. - **France : 94,1%** – Bing à 3,4%, Yahoo! à 1,8%. Source : StatCounter (novembre 2016) ».
-« chiffres GOOGLE 2018 : **1 million de sites web intègrent une carte GOOGLE MAPS - GOOGLE CHROME : 750 million d'utilisateurs actifs mensuels - GOOGLE ANALYTICS : 15 million de sites trackés** ».
- Pièce n°52 Article d'OpinionAct intitulé « Part de marché des moteurs de recherche dans le monde », mai 2019.
Selon cet article, « **avec plus de 90% de parts de Marché dans la majorité des pays du monde, Google est de loin le moteur le plus utilisé** ».

57. Il ressort des pièces précitées, issues de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure GOOGLE fait l'objet d'un usage intensif et de longue durée, qu'elle jouit d'une position consolidée parmi les marques dominantes dans le secteur technologique, et qu'elle bénéficie d'un degré de connaissance très élevé auprès du public notamment européen et français, y compris le grand public, en particulier pour un moteur de recherche de sites web, lequel est le leader incontesté dans ce domaine depuis de nombreuses années, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée.
58. Il apparaît également, au vu des pièces fournies, que le signe antérieur GOOGLE s'est fait connaître également à travers de multiples applications logicielles gratuites et innovantes fournissant des services en ligne spécifiques, telles que le navigateur internet GOOGLE CHROME (également leader du marché depuis plusieurs années), ou encore GOOGLE MAPS, GOOGLE ANALYTICS et d'autres, lesquelles ont également contribué au succès et à la notoriété de la marque.
59. Ainsi, les pièces fournies démontrent que la marque de l'Union européenne antérieure GOOGLE **jouit d'une grande renommée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et notamment en France, à tout le moins pour les produits et services suivants :**

« **Classe 9** : logiciels informatiques; programmes informatiques et langages de programmation ;

Classe 35 : Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d'informations; gestion, indexation et distribution électronique de matériel d'information Création de répertoires d'informations, sites web et autres sources d'information ;

Classe 38 : transfert et diffusion d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d'Internet ;

Classe 42 : offre d'accès à des fonds privés d'informations ; services de moteur de recherche de sites web; services d'informations, de conseils et d'assistance, tous concernant les domaines précités, y compris les services fournis en ligne via un réseau informatique, Internet ou extranets ».

b. Sur la comparaison des signes en cause

60. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :



61. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

GOOGLE

L'impression d'ensemble produite par les signes

62. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté consiste en trois éléments verbaux, répartis sur trois lignes dans des polices de tailles différentes, alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique.
63. Ces signes ont en commun la dénomination identique GOOGLE, constitutive de la marque antérieure, laquelle se trouve ainsi intégralement reproduite dans le signe contesté, et y apparaît nettement perceptible et bien individualisée.
64. Il en résulte des ressemblances d'ensemble entre les signes sur les plans visuel et phonétique.
65. Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d'autres éléments verbaux (GC et CAR) et d'une présentation visuelle particulière (répartition des éléments verbaux sur trois lignes et dans des polices de tailles distinctes), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les dissemblances qui en résultent (*infra* § 67 à 70).
66. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques.

Les éléments distinctifs et dominants des signes

67. Au sein du signe contesté, la dénomination GOOGLE, arbitraire au regard des produits désignés, présente un caractère prépondérant par rapport au terme CAR qui la suit.

En effet, ce dernier est nettement plus court et se présente à sa suite, sur une ligne inférieure et dans des caractères de moindre dimension. En outre, cet élément apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard d'un certain nombre de produits désignés dans la marque contestée (revendiqués en classe 12), ce terme anglais, signifiant « voiture » et aisément compréhensible comme tel du consommateur concerné, décrivant leur nature ou leur destination.

68. Par ailleurs, l'élément d'attaque GC se comprend comme un rappel des initiales des termes GOOGLE CAR qui le suivent dans le signe, de sorte qu'il est susceptible de ne pas être retenu dans la désignation de la marque et revêt dès lors une importance secondaire, et ce malgré sa présentation en attaque et en plus grands caractères.

69. Il en résulte que dans le signe contesté la dénomination GOOGLE présente un caractère distinctif et dominant.
70. **Ainsi, les signes présentent des ressemblances d'ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.**
71. **Par conséquent, les signes en présence sont similaires.**

c. Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public

72. Il est constant que pour déterminer si l'utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il convient d'analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s'établira dans l'esprit du public concerné.
73. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
74. La demande en nullité fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure porte sur tous les produits et services visés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir :
- « **Classe 7** : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bulldozers ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
 - **Classe 12** : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;
 - **Classe 14** : pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ».
75. En l'espèce, comme il l'a été précédemment relevé (§ 62 à 70), les signes en présence présentent d'importantes similitudes, la marque antérieure GOOGLE étant intégralement reprise dans le signe contesté, au sein duquel elle apparaît distinctive et dominante.
76. La marque GOOGLE, terme de fantaisie sans évocation particulière, apparaît intrinsèquement pleinement distinctive au regard des produits et services qu'elle désigne.

77. En outre, comme il l'a été démontré par le demandeur par des pièces appropriées (en particulier les pièces 30, 33, 36, 40, 45, 47 et 50, décrites au § 56), la marque antérieure, renommée dans le secteur technologique, figure parmi les marques les plus puissantes et médiatisées en Europe et notamment en France, de sorte qu'elle bénéficie d'un degré exceptionnel de connaissance auprès du public, y compris le grand public.
78. Il convient à cet égard de préciser que, compte tenu, d'une part, de la généralisation de l'outil informatique et des télécommunications dans tous les secteurs de la vie économique ainsi que dans la vie privée, et, d'autre part, de la très forte médiatisation de la marque antérieure GOOGLE par des canaux accessibles au grand public, il y a lieu de considérer qu'en dépit de l'appartenance de certains des produits contestés à des secteurs distincts du secteur technologique, la clientèle concernée par ces produits connaît la marque antérieure GOOGLE et est amenée à utiliser ses outils informatiques.
79. En outre, le demandeur a démontré l'utilisation et la médiatisation du signe GOOGLE constitutif de la marque antérieure dans le domaine des véhicules, à travers le projet de véhicule autonome dénommé « Google Car » lancé en 2014 (pièce 4), de sorte que le public spécifiquement concerné par les produits désignés en classe 12 de la marque contestée apparaît d'autant plus incité à opérer un lien entre les marques en cause.
80. De même, les produits contestés désignés en classe 7 présentent un lien avec les produits et services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, en ce qu'ils sont susceptibles de contenir et/ou d'être connectés à des dispositifs technologiques.
81. Si les produits contestés de la classe 14, quant à eux, apparaissent par nature très dissemblables des produits et services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, il ne peut néanmoins être exclu que le consommateur concerné par ces produits songe à la marque de renommée GOOGLE en prenant connaissance du signe contesté GC GOOGLE CAR appliqué à ces produits, compte tenu de l'exceptionnelle renommée de la marque antérieure auprès de tous types de publics, du caractère distinctif intrinsèque de cette marque qui consiste en un néologisme dépourvu de toute évocation particulière, et de sa reprise à l'identique dans le signe contesté.
82. **Par conséquent, en raison de l'ensemble des éléments précités, en tenant compte notamment de la reprise à l'identique de la marque antérieure dans le signe contesté, du caractère distinctif intrinsèque du néologisme constitutif de la marque antérieure, et de l'exceptionnel degré de connaissance dont jouit cette marque auprès de tous types de publics, il convient de considérer que les consommateurs concernés par l'ensemble des produits désignés par la marque contestée sont susceptibles d'opérer un lien entre le signe contesté GC GOOGLE CAR, appliqué à tous ces produits, et la marque antérieure GOOGLE.**

d. Sur la démonstration de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure

83. L'existence d'un lien entre les marques, tel que retenu au paragraphe 82, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).
84. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s'appliquer.

Sur le risque de profit indu

85. En l'espèce, le demandeur soutient qu'il est « *manifeste qu'en déposant la Marque litigieuse, M. H a cherché à associer ses produits à ceux de Google notamment pour son image de modernité, de succès économique et sociétal, et plus généralement à sa réputation d'excellence, et à se placer dans le sillage de la Marque renommée GOOGLE, connue afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction et de son prestige* ».
86. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
87. Comme il l'a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa très grande renommée, les signes présentent d'importantes similitudes (étant précisé que la marque antérieure se retrouve à l'identique dans le signe contesté), et un lien entre les signes dans l'esprit du public a été établi au regard de l'ensemble des produits contestés.
88. Par ailleurs, il ressort des éléments fournis par le demandeur que la marque antérieure GOOGLE bénéficie d'une image positive de succès, de modernité, de puissance et d'innovation.
89. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l'association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l'image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l'esprit du consommateur, aux produits de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s'en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d'attraction de la marque évoquée.
90. Ce transfert d'image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d'investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l'image de la marque antérieure.
91. Au surplus, le demandeur a fourni des éléments permettant d'établir que le titulaire de la marque contestée était de mauvaise foi au moment du dépôt, cherchant notamment à profiter de la renommée de la marque antérieure GOOGLE (*supra* § 39 à 41).

A cet égard, si la volonté parasitaire du titulaire de la marque contestée ne constitue pas en elle-même une condition de l'atteinte à la renommée d'une marque, elle vient toutefois renforcer le grief du profit indu au détriment de la marque antérieure.

92. **Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard de l'intégralité des produits revendiqués.**

Sur les autres types d'atteinte à la renommée de la marque antérieure

93. Le demandeur soutient également que la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
94. Toutefois, comme il a été précédemment établi que la marque contestée était susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour tous les produits qu'elle désigne, il n'y a pas lieu d'examiner les autres types d'atteinte invoqués.

e. Sur l'usage sans juste motif de la marque contestée

95. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif.
96. En l'espèce, en l'absence d'observations recevables du titulaire de la marque contestée et de toute indication contraire, il convient de supposer que ce dernier n'a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée.
97. **En conséquence, sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne GOOGLE n° 1104306, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement.**

C- Conclusion

98. En conséquence, la marque contestée **doit être déclarée totalement nulle pour l'ensemble des produits visés** à l'enregistrement en ce que :
 - elle a été déposée de mauvaise foi par son titulaire, en sorte qu'elle doit être déclarée nulle pour l'ensemble des produits visés (point 41) ;
 - elle porte atteinte à la marque de renommée la marque de l'Union européenne GOOGLE n° 1104306 pour l'ensemble des produits visés (point 97).

D- Sur la répartition des frais

99. 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* ».
100. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée, prévoit que « *le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours* ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « *le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l'INPI, afin de prévenir les procédures abusives* ».
101. Il indique, en outre, dans son article 2.II, qu' « *Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : ... 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, enfin, à l'article 2.III, que « *Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe* ».
102. En l'espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l'article L. 716-1-1 du code précité, à hauteur de 1200 euros.
103. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l'intégralité des produits et services contestés par le demandeur.
104. Par ailleurs, la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée a été caractérisée.

105. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

A cet égard, en l'absence de frais exposés au titre d'une phase orale, le montant maximal déterminé par le barème de répartition des frais est de 1100 euros, et non de 1200 euros (montant sollicité le demandeur).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 21-0057 est justifiée.

Article 2 : La marque n°19/4513765 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement.

Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur Z H au titre des frais exposés.