

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 17 mars 2022, la société GEB ADOPTAGUY, Société à responsabilité limitée (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0053 contre la marque n°18 / 4437535 déposée le 15 mars 2018, ci-dessous reproduite :

Adopte une doll

L'enregistrement de cette marque, dont Madame Corine F est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2018-27 du 6 juillet 2018.

2. La demande en nullité est formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 10 : Accessoires sexuels pour adultes; Jouets sexuels; Poupées érotiques [poupées sexuelles] ;

Classe 35 : Services de vente au détail concernant les accessoires sexuels ».

3. Le demandeur invoque un motif de nullité relative fondé sur une atteinte à la renommée de la marque française n°13 / 4051417, déposée le 2 décembre 2013, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2014-18 du 2 mai 2014 et portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit :



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 du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 8 avril 2022, reçu le 12 avril 2022. 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. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
8. Le titulaire de la marque contestée n'ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse aux secondes et dernières observations du demandeur dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 7 novembre 2022.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
- fait valoir qu'il exploite un service de rencontres en lignes sous la marque antérieure invoquée, accessible à partir du nom de domaine « adopteunmec.com » et à partir d'applications mobiles, qui bénéficie d'une grande renommée au jour du dépôt de la marque contestée et fournit de nombreux documents à l'appui de son argumentation.
 - relève la haute similarité entre les signes qui présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Il souligne que les signes partagent une construction identique associant le verbe adopter, suivi d'un article indéfini et d'un nom « *objet de cette action, désignant différents partenaires amoureux ou substitut de partenaire amoureux MEC et DOLL, au regard duquel ou desquels la notion d'adoption est inhabituelle* ».
 - soutient qu'il existe un lien entre les signes dans l'esprit du public compte tenu de la haute similarité des marques, de l'importante renommée de la marque antérieure pour les services invoqués, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure élevé, du risque de confusion entre les deux signes par leur construction identique et de la nature des produits et services relèvent de domaine d'activité particulièrement proche.

- affirme que la marque contestée porte non seulement atteinte à la distinctivité et la renommée de la marque invoquée mais profite indûment du caractère distinctif et de sa renommée.
 - sollicite par conséquent la nullité totale de la marque contestée et la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1.200€ conformément aux dispositions de l'article L.716.1.1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée, communique de nouvelles pièces et :
- Conteste la demande d'irrecevabilité de ses pièces communiquées soulevée par le titulaire de la marque contestée et rappelle que ses pièces sont bien numérotées et listées dans un bordereau et ont été citées dans le corps de l'exposé des moyens
 - soutient que la renommée de la marque invoquée a été acquise avant le dépôt de la marque contestée le 15 mars 2018 et rappelle que la société ADOPTEUNMEC qui exploitait le site internet adopteunmec.com et les marques correspondantes a été dissoute et son patrimoine a été transmis au demandeur et qu'en conséquence les dépenses de communication de ces deux sociétés doivent être prises en compte. Il relève également que les résultats des études IFOP de 106 et 2017 démontrent une large connaissance tous publics confondus.
 - répond aux autres moyens soulevés par le titulaire de la marque contestée relatifs aux pièces de renommée et souligne notamment que les documents produits montrent bien l'usage de la marque invoquée en combinaison avec d'autres signes qui n'en altèrent pas le caractère distinctif, et permettent bien de démontrer la renommée de la marque semi-figurative.
 - complète son argumentation sur les fortes similarités entre les signes, sur les liens entre les signes dans l'esprit du public ainsi que sur l'atteinte à la renommée de la marque invoquée.
11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur tout en réitérant ses arguments et demandes, insiste notamment sur les éléments suivants :
- les documents fournis sont bien de nature à démontrer la renommée de la marque invoquée dès lors que la forme « verbale » qui y est notamment utilisée ne diffère que par des éléments non significatifs pour le consommateur compte tenu du pouvoir fortement distinctif des éléments verbaux « ADOPTE UN MEC ».
 - il existe un chevauchement entre le public visé par le titulaire de la marque contestée et celui des services pour lesquels sa marque antérieure est renommée, à tout le moins pour la tranche d'âge 40-49 ans.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

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

- rappelle les activités respectives des parties en présence ainsi que le contexte du litige. A cet égard, il précise être spécialisé dans la vente de poupées sexuelles et exerce son activité par le biais de son site internet adopteunedoll.com. Il ajoute que le demandeur l'a mis en demeure de cesser l'exploitation de la marque contestée par plusieurs courriers en 2019 auxquels il a répondu en s'y opposant au motif que tout risque de confusion était exclu. Il relève que le demandeur a déposé la marque ADOPTE UN MEC pour désigner notamment des « dispositifs pour l'activité sexuelle » et « jouets sexuels » en classe 10 le 22 juin 2020 sous le n°4659560 et estime que ce dépôt est révélateur de l'intention du demandeur de procéder à des dépôts de marques de barrage.
- soulève l'irrecevabilité des communications du demandeur au motif que plus de 1 500 pages de documents ont été communiquées sans préciser pour chacune des pièces l'indication des parties spécifiques invoquées à l'appui de son argumentation.
- sollicite le rejet de la demande en nullité pour les motifs suivants :
 - Le demandeur ne démontre pas la renommée de la marque invoquée entre le 2 décembre 2013 et le 15 mars 2018 et relève à cet égard un jugement du TGI Paris 22 mars 2018 (pièce 11) qui a précisément considéré que la renommée de la marque figurative invoquée n'était pas démontrée.
 - les pièces ne portent pas sur la marque semi-figurative en cause ni sur le bon public et ne portent pas sur la période pertinente mais sur une période postérieure au dépôt litigieux.
 - les pièces produites par le demandeur aux fins de démontrer la renommée de la marque ne sont pas pertinentes.
 - les signes ne sont pas similaires, la marque contestée étant purement verbale alors que la marque invoquée est semi-figurative. En outre, les signes ont des évocations différentes, la marque antérieure évoquant un « mec » ou un « homme », alors que la marque contestée évoque une « doll », c'est-à-dire une poupée, un objet qui peut être « adopté ».
 - il n'existe pas de lien entre les signes dès lors que les signes ne sont pas similaires, la marque invoquée n'est pas renommée et que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif modéré en ce que l'association du terme « adopte » à une personne ou un objet est, par ailleurs, utilisée depuis longtemps sur le marché pour commercialiser divers produits et services. Il relève également que le public visé par la marque contestée n'est manifestement pas le grand public mais un public plus restreint composé d'amateurs d'objets à caractère sexuel, voire pornographique, doté d'un niveau d'attention plus élevé que la moyenne.
 - Le public n'étant pas susceptible d'établir un lien entre les marques en conflit, l'usage de la marque contestée n'est pas de nature à tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou à leur porter préjudice.

13. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée relève notamment les éléments suivants :
- conteste la pertinence des nouvelles pièces fournies par le demandeur en relevant notamment que les extraits du site internet du demandeur en 2014 ne mentionnent pas la marque invoquée mais uniquement un pictogramme (pièce 15) et que l'étude d'opinion datée de novembre 2020, outre qu'elle est postérieure au dépôt, a été financée par le demandeur lui-même pour le risque d'association entre les signes adopteunmec et adopteunemature et ne porte pas sur la marque semi-figurative invoquée. Il en résulte que les résultats présentés ne sont pas objectifs ni fiables.
 - maintient qu'il n'y a aucun chevauchement avec le public de la marque invoquée puisque le demandeur reconnaît que le public pertinent des services de la marque invoquée est jeune : 18-35 ans et n'excèderait pas les 49 ans alors que le public pertinent de la marque contestée est un homme entre 40 et 70 ans d'une catégorie socioprofessionnelle élevée.

II.- DECISION

A- Sur la recevabilité des pièces fournies par le demandeur le 17 mars 2022 à l'appui de sa demande

14. Le titulaire de la marque contestée soutient que les pièces communiquées par le demandeur le 17 mars 2022 (soit les pièces 1 à 14) doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions des articles R.716-3 et R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle au motif que le demandeur a communiqué « *à l'appui de sa demande en nullité, plus de 1500 pages de documents, sans préciser pour chacune des pièces, ni au sein de son exposé des moyens, ni au sein de son bordereau de pièces, l'indication des parties spécifiques des pièces invoquées à l'appui de son argumentation* ».
15. Le demandeur sollicite le rejet de cette demande et répond que les pièces communiquées « *ont bien été numérotées et listées au sein d'un bordereau en annexe de son exposé des moyens* » et que « *les pièces, sur lesquelles chacun de ses moyens s'appuyait, ont été citées dans le corps de son exposé* ».
16. L'article 5, 1° de la décision du Directeur Général de l'INPI relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque précise « *Les prescriptions résultant de l'article R.716-3 du code [de la propriété intellectuelle] sont assorties des tempéraments ou modalités suivants :*
- 1° les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau.*
- Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui* ».
17. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le demandeur fourni à l'appui de son exposé des moyens, le 17 mars 2022, un bordereau des pièces communiquées comprenant la liste des 14 documents transmis numérotés, avec pour

chacun une brève description du document. A cet égard, la pièce n°4 est divisée en plusieurs parties numérotées de 4.1 à 4.9 (les pièces 4.5 et 4.7 étant elles-mêmes divisées : 4.5.1 à 4.5.6 et 4.7.1 à 4.7.3) avec l'indication, pour chaque partie, de la liste détaillée des articles de presse et extraits de sites internet qui y sont contenus.

18. Par ailleurs, il ressort de l'exposé des moyens que le demandeur a bien mis en relation les pièces fournies avec son argumentation relative à la renommée de la marque qu'il invoque, en indiquant sous le paragraphe concerné, la pièce correspondante.
19. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de la décision du Directeur général de l'INPI, le demandeur a bien fourni ses pièces numérotées et listées dans un bordereau et mises en relation avec son argumentation tant dans l'exposé des moyens fourni à l'appui de la demande le 17 mars 2022 que dans ses deux jeux d'observations suivantes.
20. **Par conséquent, les pièces fournies par le demandeur à l'appui de sa demande en nullité le 17 mars 2022 sont recevables.**

B- Sur le fond

1. Sur le droit applicable

21. 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* » ;

L'article L. 711-4 du même code dispose quant à lui que « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée* » ;
22. 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.
23. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque complexe ADOPTE UN MEC

24. En l'espèce, la demande en nullité de la **marque verbale ADOPTE UNE DOLL n°18 / 4437535** est fondée sur l'atteinte à la renommée de la **marque antérieure complexe ADOPTE UN MEC n°13/ 4051417**.
25. 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.

i. Sur la renommée de la marque antérieure ADOPTE UN MEC n°13/ 4051417

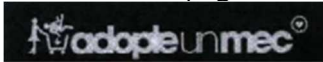
26. La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous 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.
27. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 15 mars 2018. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure complexe ADOPTE UN MEC n°13/4051417 a acquis une renommée en France avant cette date, pour les services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir les services suivants :

« clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d'individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres »

28. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, le demandeur indique qu'il exploite depuis 2007 « un réseau social de rencontres en ligne sous la marque ADOPTE UN MEC accessible via le site Internet www.adopteurmec.com et ses applications mobiles » et est devenue « leader sur le marché des sites de rencontres ».
29. Il précise que ce service de rencontres a connu un vif succès dès son lancement comptabilisant dès 2015 plus de 10 millions d'utilisateurs inscrits en France.
30. Il ajoute avoir effectué des investissements significatifs pour la promotion de la marque ADOPTE UN MEC et fournit des articles de presse indiquant que l'application ADOPTE UN MEC est l'une des applications les plus téléchargées pour les sites de rencontres.
31. Il fait valoir que les études d'opinion font état de la haute réputation et de la renommée de cette marque et qu'il a reçu plusieurs récompenses saluant la stratégie technique et marketing autour de la marque.
32. A l'appui de son argumentation, le demandeur fournit notamment les pièces suivantes :

- **De nombreux articles de presse et notamment :**

- **Pièce 4.1** regroupant des articles évoquant « *L'application de rencontres la plus utilisée par les femmes : ADOPTE UN MEC* » dont :
- La Réclame, 19 juillet 2017 : « *Top 10 des apps de rencontre les plus utilisées en France* » : « *le spécialiste de la donnée mobile Ogury nous livre une étude –portant sur un échantillon de plus de six millions de profils – qui permet d'obtenir des données sur les applications de rencontre sur le marché français [...] D'après Ogury, 13% des hommes utilisent une ou plusieurs applications de rencontre et penchent principalement pour Badoo. Contrairement aux 5,7% de françaises qui elles optent davantage pour AdopteUnMec. [...] classement Top 10 des applications possédées – Hommes : AdopteUnMec en 5^e position avec 16,3% - Top 10 des applications possédées – Femmes : AdopteUnMec en 1^{ère} position avec 37,9%*- Marketing professionnel, 4 août 2017 : « *Les français aiment les applications mobiles de rencontre* » : « *5,7% des françaises utilisent un ou plusieurs applications de rencontre contre 13% des hommes. AdopteUnMec rencontre un succès plus marqué chez les femmes qui sont 37,9% à l'utiliser...* »

- **Pièce 4.2** regroupant des articles évoquant « les applications les plus rentables dont l'application ADOPTE UN MEC » dont :
 - 29 janvier 2015 : **O1net**, Le Top 10 des applis les plus téléchargées en France en 2014 : « Du côté des applis les plus rentables, le top 10 compte cinq applis de rencontres et l'une d'elle est même celle qui a rapporté le plus à ses développeurs en 2014 : Adopte un mec. Le système qui a fait le succès du site, élu site de l'année 2012 et site de rencontres le plus populaire en 2013, fonctionne également sur smartphones et tablettes (2.3 millions de téléchargements en octobre 2014), malgré une rude concurrence »
 - 3 février 2015 : La République du Centre, Rencontres – Succès d'Adopte un mec : « Le site internet de rencontres en ligne « Adopte un mec » (AUM) connaît un succès sans précédent. Il pointe en tête des applications les plus rentables en France en 2014. [...] Aujourd'hui AUM a conquis « 10 millions de personnes pour la partie francophone : France, Suisse, Belgique et Luxembourg sur l'année 2013/2014. »
 - 6/7 février 2015 : **Le Figaro Magazine**, Le Top des applis : « Les stars 2014 : [...] on note cinq applications de rencontres parmi les meilleurs chiffres d'affaires avec le français AdopteUnMec en tête. »
 - Janvier 2016 : **Le Parisien**, Les Français accros aux applications de messagerie et à Facebook : « [...] Les applis de rencontres, une passion française : AdopteUnMec, l'appli la plus rentable. ... pour la seconde année consécutive, AdopteUnMec affiche le meilleur chiffre d'affaires avec son appli avec abonnement. [...] Les applications qui rapportent le plus en France sont clairement liées aux rencontres car Badoo (4^e), Lovoo (5^e), Meetic (7^e) et Tinder (9^e) monopolisent ce top 10... »
 - 21 janvier 2016 : Le Parisien.fr, « Applications mobile : AdopteUnMec et Clash of Clans ont cartonné en 2015 – Web : Cinq services de rencontres figurent dans le Top 10 des applis les plus rentables de France » – « En dehors du secteur très porteur des jeux vidéo, c'est la plateforme de rencontres AdopteUnMec qui est la plus rentable... » - article illustré par une capture d'écran d'une page du site internet adopte en mec montrant le signe 
 - 20 janvier 2016 : **Le Monde.fr**, AdopteUnMec et "Clash of Clans", les applications les plus rentables en 2015 : « App Annie, un institut privé d'analyse du marché des smartphones, a rendu public mercredi 20 janvier son bilan mondial pour l'année 2015... En 2015, sur les 500.000 utilisateurs sur lesquels App Annie revendique s'appuyer, l'application du site de rencontres AdopteUnMec s'est placée en tête du classement des applications, hors jeux vidéos, générant le plus important chiffre d'affaires en France, grâce à ses offres d'abonnement. En 2013, l'entreprise revendiquait 650.000 membres actifs mensuels. »
 - 17 janvier 2018 : **JDN**, « Les applications mobiles les plus rentables en 2017 » : « En sixième position, l'appli de rencontres AdopteUnMec est la seule du top 10 à ne pas être un jeu vidéo en free to play. Le Top 10 des applis les plus rentables en 2017 (applis de Google Play ayant généré le plus de revenus en France en 2017) 6^e rang : AdopteUnMec 7,4M€
- **Pièce 4.3** : plusieurs **articles** de presse et internet datés de 2014 relatifs à la campagne de spots publicitaires « Adopte un... » avec des membres du site
- **Pièce 4.4** : neuf articles de presse en ligne datés de novembre 2014 évoquant la campagne publicitaire « Adopte un barbu » et notamment :

- Kelrencontre.fr 4 novembre 2014 : « une poupée géante pour adopte un mec » : « le site de rencontres Adopteunmec.com vient de lancer une campagne publicitaire : une poupée géante avec un barbu à adopter le long du périphérique à Paris, porte de Versailles »
 - Stephanelarue.com du 4 novembre 2014 : « Découvrez la poupée géante d'Adopte un mec – AdopteUnMec a dévoilé sa nouvelle campagne de communication : une poupée géante aux allures de jeune hipster barbu, postée aux abords du périphérique sur le totem de la Porte de Versailles. »
- **Pièces 4.5.1 à 4.5.6** : nombreux articles de presse et de presse en ligne datés de 2012 évoquant **l'ouverture le 11 septembre 2012 d'une boutique éphémère promotionnelle ADOPTE UN MEC à Paris présentant des hommes en vitrine dans des boîtes géantes de poupée et notamment** :
- Lefigaro.fr du 10 septembre 2012 : « AdopteUnMec.com s'offre une boutique à Paris : le site de rencontres inaugure mardi un magasin éphémère où les femmes pourront s'adonner à un shopping amoureux »
 - L'Echo Républicain du 11 septembre 2012 « Adopteunmec.com ouvre une boutique éphémère avec des hommes en vitrine » illustré photo de la vitrine
 - Europe1.fr du 11 septembre 2012 : « AdopteUnMec ouvre sa boutique : Mr Muscle, Le Rocker, l'Aventurier ou « le Barbu » : des boîtes géantes de poupées accueillent des membres du site de rencontre AdopteUnMec qui a inauguré mardi soir une boutique à Paris avec des hommes en vitrine. Pouvant accueillir 140 clients, cette boutique éphémère située au 15 rue des Halles à Paris, sera ouverte de 14h à 19h. Après une semaine, elle se rendra ensuite à Bruxelles, Lausanne, Toulouse et Lyon. Une opération de communication pour ce site, existant depuis 4 ans, qui revendique 4,7 millions d'inscrits... » illustré avec une photographie de la devanture de la boutique
- **Pièce 4.6** : Articles de presse et internet évoquant le classement des 100 mecs à adopter, organisé par AdopteUnMec, datés d'avril 2012, février 2013, mars 2014, mars - avril et mai 2015, avril et juin 2016 et notamment :
- 5 février 2013 : legrandmorning.rtl2.fr : « A la fois coup de com et clin d'œil, le site « Adopte un mec » nous révèle en exclusivité son 2^e palmarès des 100 mecs que les françaises rêvent d'adopter. Près de 60.000 femmes ont voté pour leur homme préféré. C'est 20.000 votantes de plus que l'an dernier, nous dit le directeur marketing du site de rencontres aux 6 millions d'inscrits.... Après Guillaume Canet n°1 en 2012, c'est Mark Daumail, 28 ans chanteur du groupe Cocoon qui est adoubé cette année »
 - Bibamagazine.fr du 25 avril 2016 : « Adopteunmec.com lance son Top 100 des mecs à adopter » : ... pour la 5^e année consécutive, Adopteunmec.com lance un sondage rigolo : parmi les célébrités du monde entier, qui est selon vous le mec le plus sexy ? [...] En 2015, c'est l'animateur Bertrand Chameroy qui avait remporté la premier place »
 - Cosmopolitan juillet 2015 : « Bertrand Chameroy, chroniqueur vedette de « Touche pas à mon poste », a été désigné par le site Adopteunmec.com numéro 1 du Top 100 des mecs à adopter en 2015 »
 - L'Echo mai 2015 : « Le journal de Bertrand Chameroy : Elu homme idéal par un sondage d'Adopteunmec, Bertrand Chameroy présente seul son journal en prime time sur D8 »

- **Pièces 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3 : Nombreux articles de presse et extraits de sites internet sur évoquant le site de rencontres ADOPTE UN MEC de 2011 à février 2020 et notamment :**
 - Juillet 2015 Marie Claire : « *comment on rencontre un homme aujourd'hui* » ... *un célibataire sur trois est sur un site.... En 2014, on comptait plus de 2500 sites consacrés en France ... Meetic, Happn, Adopteunmec* »
 - Janvier 2016 Le Parisien « *les français accros aux applications de messagerie et à Facebook* » : « *les applis de rencontres, une passion française : Adopteunmec, l'appli la plus rentable. ... Adopteunmec affiche le meilleur chiffre d'affaires avec son appli avec abonnement...* »
 - 4 juillet 2016 Nice Matin : « *j'ai passé une semaine sur Adopteunmec ... peut-on trouver l'âme sœur sur un site de rencontre ? le défi est lancé* »
 - 8 mars 2016 : Cosmopolitan, *Trouver un homme sur AdopteUnMec : la méthode qui marche*
 - 1er mai 2016 : Glamour, *Toute la vérité sur le site AdopteUnMec*
 - Août 2017 iletaitunepub.fr : « *Adopte un mec présente une campagne décalée avec des influenceurs Lancé il y a près de 10 ans, Adopte un mec et ses plus de 10 millions d'abonnés fait partie des sites de rencontres les plus incontournables de France...* »
 - 23 mai 2018 : site internet positif.fr : « *AdopteUnMec veut créer une forêt de l'amour de 8 hectares : Grâce au site AdopteUnMec, 200.000 couples se seraient formés en 2017....* »

- **Pièce 4.8 : exemples de campagne d'affichage publicitaire : dans le métro et divers partenariats avec des festivals en 2018 et 2019**

- **Pièce 4.9 : Extraits de sites Internet évoquant les prix et récompenses reçus par AdopteUnMec et notamment :**
 - Pages 6-7 : captures d'écran du 7 juillet 2016 : Gagnants du site de l'Année 2014 – nombre total de voix : 202930 - « *vous êtes au Panthéon du Site de l'Année. Les sites ci-dessous ne sont distingués par leur excellence dans leur catégorie. Le prix du Meilleur site est décerné aux sites qui obtiennent une note supérieure à la moyenne, du point de vue du contenu, de la navigation et de la conception. **Les sites les plus populaires ont reçu le plus grand nombre de votes....** Dans la catégorie Rencontres – Le Meilleur Site : mektoubefr – **Le site le plus populaire : adopteumec.com*** »
 - Pages 8-9 : Gagnants du site de l'Année 2016 – nombre total de voix : 151207 - « *vous êtes au Panthéon du Site de l'Année. Les sites ci-dessous ne sont distingués par leur excellence dans leur catégorie. Le prix du Meilleur site est décerné aux sites qui obtiennent une note supérieure à la moyenne, du point de vue du contenu, de la navigation et de la conception. **Les sites les plus populaires ont reçu le plus grand nombre de votes....** Dans la catégorie Rencontres – Le Meilleur Site : mektoubefr – **Le site le plus populaire : adopteumec.com*** »

- **Pièce 9 : procès-verbal de constat du 13 janvier 2015 effectué sur le site internet www.adopteunmec.com et indiquant le nombre d'inscrits sur le site à cette date : 10.859.748**

- **Pièce 20** : articles relatifs à l'âge des utilisateurs des services de rencontres ADOPTE UN MEC
 - Captures d'écran du 11 juillet 2022, Capital.fr - Page 5 : adopteunmec, le site où les femmes décident. Audience totale [juin 2016] : 558.000 visiteurs uniques. Age moyen : 31 ans. Part des femmes : 53%
 - Article CHALLENGES du 13 septembre 2012 : Le site de rencontres Adopteunmec.com ouvre une boutique à Paris ... ADOPTE UN MEC séduit essentiellement les 18-35 ans (86%des inscrits). ADOPTE UN MEC a généré 9,4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2011-2012
 - Article LE JOURNAL DES FEMMES du 20 juillet 2010 : adopteunmec.com est un site de rencontres et une application « où les femmes ont le pouvoir », c'est également un espace de séduction très apprécié par la jeunesse qu'on situera entre 18 et 35 ans

- **Pièce n°17 : Attestation** de M. C, directeur général de GEB ADOPTEAGUY du 4 juillet 2022 relative aux dates des campagnes d'affichage publicitaire dans le métro, présentées en pièce n°4.8

- **Des études d'opinion concernant la notoriété de la marque ADOPTE UN MEC :**
 - **Pièce n°7 : études d'opinion concernant l'évaluation de la notoriété de la marque ADOPTE UN MEC** et notamment :
 - Octobre 2016 : IFOP évaluation de la notoriété de la marque ADOPTE UN MEC sur un échantillon représentatif de 1064 individus âgés de 18 à 49 ans : les résultats montrent que 4% des répondants citent spontanément en 1er « adopteunmec.com » à la question « *quels sont tous les sites internet ou applications de rencontre que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?* » et 26% des répondants le citent

 - Par ailleurs, les chiffres montrent que sur une base assistée (« *voici différents sites Internet ou applications de rencontre. Pour chacun, indiquez si vous le connaissez, ne serait-ce que de nom ?* »), 78% des répondants indiquent connaître « adopteunmec.com » ne serait-ce que de nom.

 - Août 2017 : IFOP mesure de la notoriété de la marque semi-figurative adopte un mec sur un échantillon de 1078 individus âgés de 18 à 49 ans : A la question : « *pour chacun de ces logos de marque, indiquez si vous le connaissez ou non* » : 70% des répondants connaissent le logo ADOPTE UN MEC ». A la question : « *selon vous, quel est le type d'activité déployé sous la marque ADOPTE UN MEC : 97% des répondants répondent « un site de rencontres* »

 - **Pièce n°21** : Sondage openedmind de novembre 2020 : « *objet de l'étude : prouver le risque de confusion entre ADOPTE UN MEC et ADOPTE UNE MATURE ... Etude online via plus de 100.000 internautes... Base répondants : 1000 - Connaissez-vous ne serait-ce que de nom le site/ application mobile de rencontres « AdopteUnMec » ? Oui : 58% des répondants déclarent connaître le site/application mobile AdopteUnMec ne serait-ce que de nom et les répondants ayant entre 18 et 49 ans sont significativement plus nombreux à connaître AdopteUnMec (78%)* »

- **Pièce n°11** : Attestation de l'expert-comptable des sociétés GEB ADOPTAGUY et ADOPTEUNMEC datée du 18 octobre 2018 sur les sommes engagées aux fins de promotion et de mise en avant de la marque ADOPTE UN MEC et du site internet adopteunmec.com entre 2010 et 2018, montrant que les dépenses de communication ainsi que le chiffre d'affaires ont particulièrement augmenté entre 2010 et 2018
- **Pièce n°18** : extrait de la décision de dissolution simplifiée sans liquidation de la société adopte un mec avec transmission universelle du patrimoine à la société GEBADOPTAGUY en date du 29 avril 2014
- **Pièce n°15** : Captures d'écran waybackmachine de la page d'accueil du site internet adopteunmec.com du 1er décembre 2012, 1er décembre 2013, 1er décembre 2015, décembre 2016, décembre 2017 et décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020
- **Pièce n°16** : Extraits de sites internet relatifs aux applications mobiles adopteunmec

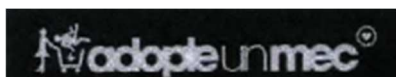
33. Selon le titulaire de la marque contestée, les preuves fournies « *sont totalement hors sujet* », d'une part, « *en ce qu'elles ne portent pas sur la marque semi-figurative invoquée, ni sur le bon public* » et, d'autre part, « *en ce qu'elles ne portent pas sur la période pertinente mais sur une période postérieure au dépôt de la marque contestée* ».

Il indique par ailleurs que les éléments de preuve fournis « *démontrent que les services de rencontres ne sont jamais désignés par la marque invoquée prise isolément mais par un signe semi-figuratif incluant systématiquement un logo/pictogramme* ».

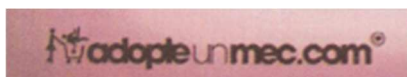
34. En l'espèce, **en premier lieu**, il ressort des documents fournis que la marque invoquée est



utilisée telle qu'enregistrée, de façon purement verbale ou sous les formes suivantes :



(pièce 4.2)



(pièce 17)

L'élément le plus distinctif de la marque antérieure telle qu'enregistrée est l'expression ADOPTE UN MEC, la présence d'une calligraphie de couleur blanche sur fond noir et d'un élément graphique inscrit sur la droite sont décoratifs et ne jouent pas un rôle essentiel dans l'impression d'ensemble produite par la marque.

L'absence de ces éléments lorsque la marque est utilisée de manière purement verbale n'affecte donc pas le caractère distinctif des termes ADOPTE UN MEC.

Il en va de même de l'ajout d'un pictogramme représentant une femme poussant un chariot dans lequel tombe un homme et de l'ajout de la séquence finale « .com » désignant l'extension du nom de domaine sur Internet.

En conséquence, ces différences n'empêcheront pas le public pertinent de continuer à percevoir les services en cause comme ayant la même origine commerciale. L'argumentation du titulaire de la marque contestée sur ce point ne pourra donc pas être retenue.

35. Il ressort clairement de l'ensemble des pièces transmises par le demandeur et en particulier des pièces énumérées ci-avant, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes sur le marché pertinent français constitué d'un public, majeur que le demandeur a développé sous la marque ADOPTE UN MEC un site Internet et une application téléchargeable sur téléphone mobile visant à participer à des forums de discussion, favoriser les rencontres et mettre en relation, dans un but social, les individus inscrits et connectés via ces outils.

Les documents listés ci-dessus montrent un usage significatif, intensif et durable de la marque invoquée.

36. A cet égard, si comme le relève le titulaire de la marque contestée, certains des documents fournis sont datés de plus de 5 ans avant le dépôt de la marque contestée (certains des articles de presse et extraits de site Internet fournis notamment en pièces 4.5.1 à 4.5.6, 4.6, 4.7.1, 19, 20) et d'autres sont postérieurs au dépôt tels que l'étude d'opinion datée de novembre 2020 (pièce 21), ces éléments peuvent néanmoins être pris en compte au titre de l'appréciation de l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la renommée de la marque antérieure, venant corroborer le fait que l'activité de promotion et la forte présence médiatique de la marque sont anciennes et constantes.

À cet égard, il convient de rappeler que les documents portant une date postérieure à la date de dépôt de la marque contestée ne sauraient toutefois être privés de valeur probante s'ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date. En effet, il ne saurait être exclu a priori qu'un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d'une marque s'acquiert, en général, progressivement.

37. Par ailleurs, ne saurait être retenu l'argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le demandeur « *ne démontre pas que la marque invoquée était connue d'une partie significative du public au jour du dépôt de la marque contestée, soit au moins 50% du grand public* ».

En effet, dans le cadre de l'analyse de la renommée, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents en cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, **sans qu'il soit exigé que cette marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini** ou que sa renommée s'étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (CJCE, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C375/97).

Il y a lieu d'examiner si les pièces fournies par le demandeur, **appréciées globalement**, établissent, contrairement à ce que le titulaire de la marque contestée fait valoir, que la marque complexe antérieure invoquée jouit d'une renommée en France.

38. Le titulaire de la marque contestée s'appuie également sur un jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris (pièce 11) n'ayant pas reconnu la renommée de la marque antérieure invoquée au jour du dépôt de la marque contestée en cause.

Toutefois, cette décision ne saurait être transposable à la présente espèce dès lors que la période à prendre en considération pour établir la renommée est différente. En effet, dans la

décision du 22 mars 2018, la renommée devait être établie le 27 novembre 2014, au jour du dépôt de la marque contestée en cause. En l'espèce, la renommée doit être établie au 15 mars 2018, date de dépôt de la marque contestée ADOPTE UNE DOLL.

En outre, il convient de rappeler que l'Institut ne statue pas par référence à des décisions antérieures relatives à des espèces différentes mais au regard des éléments de la procédure qui lui sont soumis, ce d'autant que la renommée d'une marque peut évoluer dans le temps et doit être évaluée dans le cadre d'une appréciation globale. Ainsi, toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être examinées conjointement. En tout état de cause, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l'usage d'une marque, ils peuvent contribuer à prouver l'usage en combinaison avec d'autres documents et informations.

Dès lors, l'argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle les pièces écartées dans le jugement du 22 mars 2018 doivent pareillement être écartées par l'Institut ne peut être retenue, sachant que rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit des mêmes documents et que comme précédemment exposé, ces documents sont appréciés en lien avec les autres éléments fournis dans la présente procédure par le demandeur.

39. Ainsi, les nombreux articles parus dans différents médias et sites internet évoquant les campagnes publicitaires menées par le demandeur (classement des 100 mecs à adopter, boutique éphémère, publicité géante aux abords du périphérique de Paris) et évoquant les sites de rencontres de manière générale en citant notamment la marque antérieure, **montrent que cette dernière jouit d'un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.**
40. En outre, s'agissant de l'intensité de l'usage de la marque invoquée, les références dans la presse au succès de la marque et aux récompenses remportées indiquent que la marque occupe une position solide parmi les leaders du marché.

Ainsi, selon un article du 17 janvier 2018 du JDN intitulé « *Les applications mobiles les plus rentables en 2017* », l'application de rencontres ADOPTE UN MEC figure en sixième position du Top 10 des applis les plus rentables de 2017 « (*applis de Google Play ayant généré le plus de revenus en France en 2017*) » (pièce 4.2-1 page 23). Le site de rencontres ADOPTE UN MEC a également remporté le prix du site le plus populaire en 2014 et en 2016 (pièce 4.9, pages 6 à 9).

41. S'agissant du degré de connaissance de la marque invoquée par le public pertinent, aux termes de l'étude d'opinion IFOP d'octobre 2016 (pièce 7), malgré le fait que le site adopteunmec.com ne soit cité en 1er que par 4% des participants, il apparaît être cité par 26% de ces derniers et reconnu (notoriété assistée) par 78% d'entre eux. L'étude d'opinion IFOP d'août 2017 précise que lorsque que la marque antérieure invoquée est présentée aux répondants, 70% des 18-49 ans répondent connaître ce logo et 97% d'entre eux répondent connaître le type d'activité déployé sous cette marque, à savoir un site de rencontres.

L'étude d'opinion OPENEDMIND de novembre 2020 (pièce 21) indique, quant à elle, que sur une base de 1000 répondants, le site /application mobile AdopteUnMec est reconnu (notoriété assistée) par 58% des répondants et « *les répondants ayant entre 18 et 49 ans sont significativement plus nombreux à connaître (78%)* ».

Si, comme le relève le titulaire de la marque contestée, le sondage n'a qu'une valeur limitée dans l'analyse de la renommée car réalisé auprès d'un public nécessairement limité, en l'espèce constitué des personnes situées dans une tranche d'âge constituant le cœur de cible de la clientèle du demandeur, alors que le public pertinent à prendre en compte est le grand public, il apparaît toutefois, qu'en l'espèce, en combinaison avec les éléments ci-dessus

précités, ces sondages ne plaident pas à l'encontre de la renommée mais viennent au contraire la corroborer.

Par ailleurs, bien que l'étude OPENEDMIND porte sur une enquête réalisée près de deux ans après la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 6 juillet 2018, ce document peut être pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale comme précédemment exposé au point 36, la reconnaissance de la marque par le public s'étant établie progressivement depuis sa création en 2007 de manière constante.

42. En ce qui concerne l'attestation de l'expert-comptable du demandeur et de la société ADOPTE UN MEC (pièce 11), si cette dernière fait référence aux chiffres d'affaires et aux investissements publicitaires de 2010 à 2018, pour la mise en avant de la marque AdopteUnMec et le site Internet www.adopteunmec.com en France, sans préciser les sommes spécifiquement affectées à la promotion de la marque invoquée, qui certes n'est pas expressément citée dans ce document comme le relève le titulaire de la marque contestée, elle peut toutefois être prise en compte dans le cadre d'une appréciation globale pour servir d'indication en faveur d'une distinctivité renforcée.

En effet, les chiffres ainsi présentés montrent l'ampleur des efforts de communication engagés par le demandeur qui sont en tout état de cause corroborés par les données des études d'opinion fournis en pièce 7 ainsi que la forte présence dans les médias de la marque invoquée tel que cela ressort des nombreux articles de presse fournis.

43. Il apparaît que la forte présence de la marque invoquée dans les médias, les campagnes publicitaires particulièrement relayées, son nombre de personnes d'inscrites, les différentes références dans la presse au classement de la marque sur le marché des services de rencontres, les récompenses obtenues, constituent autant de faits et circonstances qui établissent sans équivoque **que la marque semi-figurative antérieure ADOPTE UN MEC jouit d'un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour des services de rencontre en ligne.**
44. Il en ressort que la marque ADOPTE UN MEC a fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est connue tout particulièrement sur le marché français des sites de rencontres en ligne, et plus particulièrement des « *clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d'individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres* ».
45. **Ainsi la marque antérieure invoquée ADOPTE UN MEC a bien acquis au jour du dépôt de la marque contestée une grande renommée au regard du public pertinent et sur l'ensemble du territoire français pour les services précités.**

ii. Sur la comparaison des signes en cause

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

Adopte une doll

47. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :



Ce signe a été enregistré en couleurs.

48. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

❖ L'impression d'ensemble produite par les signes

49. Il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d'une présentation particulière en couleurs et d'un élément figuratif.
50. Visuellement et phonétiquement, les deux signes sont composés d'une expression de trois termes dont les deux premiers sont très proches (ADOPTÉ UNE/UN) et dont le dernier est constitué d'une syllabe unique (DOLL / MEC).
51. La présence du terme DOLL dans la marque contestée et du terme MEC dans la marque antérieure entraîne des différences de physionomie et de sonorités entre les signes.
52. Enfin, si les signes se distinguent par la présence d'une présentation particulière, de couleurs et d'un élément graphique au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 56 à 60).
53. Intellectuellement, les signes consistent en une expression associant le verbe adopter, conjugué à la deuxième personne du singulier de l'impératif (ADOPTÉ), à un terme, objet de cette action et au regard duquel la notion d'adoption est inhabituelle (DOLL / MEC) comme le soutient le demandeur.
54. Ainsi, malgré les différences entre les termes DOLL et MEC, le premier évoquant « une doll, c'est-à-dire une poupée » et le second renvoyant à un « mec ou un homme », les signes demeurent marqués par une structure et une évocation communes, à savoir l'action d'adopter quelqu'un ou quelque chose.
55. Cette construction commune confère aux signes des ressemblances d'ensemble .

❖ Les éléments distinctifs et dominants des signes

56. L'expression ADOPTE UN MEC apparaît dominante dans la marque antérieure, la présentation particulière au sein d'un cartouche noir dans des caractères gras de couleur blanche ainsi que la présence d'un élément graphique sur une ligne supérieure à la dernière lettre C, n'en altèrent en rien le caractère immédiatement perceptible et viennent au contraire la mettre en exergue.

Le public est donc incité à porter son attention sur l'expression ADOPTE UN MEC de la marque antérieure.

57. Par ailleurs, l'élément commun aux deux signes ADOPTE UN /UNE qui ne présente aucun lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n'en indique une caractéristique précise apparaît distinctif.

58. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que « l'association du terme ADOPTE à une personne ou un objet est utilisée depuis longtemps sur le marché pour commercialiser divers produits et services » et que « le lien entre l'adoption d'un homme et des services de rencontres est relativement aisé à faire pour un consommateur d'attention moyenne ».

Il soutient que le signe « ADOPTE A FURBY » est utilisé depuis 2005 pour commercialiser des jouets pour enfants et que le nom de domaine « adoptefurby.com » a été réservé en novembre 2005 avant le nom de domaine « adopteunmec.com » réservé en 2007.

Il ajoute que cette association est depuis fréquemment reprise sur le marché et fournit des exemples de sites internet utilisant les expressions « adopte un arbre », « adopte un poêle, « adopte une ruche » (pièce 14)

59. Toutefois, il n'est pas démontré que l'association du terme ADOPTE à une personne ou un objet soit si fréquemment utilisée à titre de marque, qu'elle ait perdu son caractère distinctif au regard des produits et services en présence. A cet égard, la citation de quatre exemples d'utilisation sur des sites Internet, non datées, par le titulaire de la marque contestée n'est pas suffisante à démontrer le caractère usuel de cette association à titre de marque.

Enfin, le fait que cette association soit utilisée par des opérateurs économiques ne permet pas d'en exclure la distinctivité dès lors que la marque antérieure sera appréhendée dans son ensemble, outre que rien ne permet d'affirmer que ces utilisations coexistent paisiblement avec la marque antérieure.

60. **Par conséquent, les ressemblances d'ensemble entre les signes, se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.**

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

61. 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 sera établi dans l'esprit du public concerné.

62. 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.

63. La demande en nullité fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure complexe ADOPTE UN MEC porte sur tous les produits visés et services dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Accessoires sexuels pour adultes; Jouets sexuels; Poupées érotiques [poupées sexuelles] ; Services de vente au détail concernant les accessoires sexuels »

64. Le demandeur met en avant le fait qu'un lien sera nécessairement fait dans l'esprit du public entre la marque ADOPTE UN MEC invoquée et la marque contestée ADOPTE UNE DOLL dès lors qu'elles apparaissent hautement similaires, que la marque invoquée jouit d'une importante renommée pour des services de rencontre et qu'elle dispose d'un caractère distinctif élevé en raison du *« concept singulier d'utiliser le verbe adopter à la 2^e personne du singulier de l'impératif, associé à un terme objet de cette action, au regard duquel la notion d'adoption et inhabituelle. »*

Il ajoute qu'il existe un chevauchement de consommateurs en ce que les publics des marques en cause *« se superposent à tout le moins pour la tranche 40-49 ans »*.

Il précise enfin avoir lourdement investi dans des campagnes promotionnelles pour ces services de rencontres, consistant notamment en l'ouverture d'une boutique éphémère en 2012 en vitrine de laquelle étaient disposées des boîtes géantes de poupée, *« les hommes tenant ainsi un rôle de poupées séduisantes »* et la disposition *« aux abords du périphérique parisien une poupée géante « Le barbu » aux allures de jeune hipster »*.

65. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui, qu'il ne saurait y avoir de lien entre les signes en raison de l'absence de similitude entre les signes, de l'absence de renommée de la marque invoquée et de son caractère distinctif intrinsèque modéré et de la dissemblance des produits et services concernés en ce qu'ils ne partagent pas la même destination, les mêmes canaux de distribution ni le même public.

Il affirme que *« le degré de distinctivité de la marque invoquée est modéré »* en ce que le terme *« adopte »* associé à une personne ou un objet *« est extrêmement répandu, rendant d'autant moins probable que le consommateur effectue un quelconque lien entre les marques. »*

Il précise que les produits et services de la marque contestée sont *« destinés exclusivement aux adultes pour satisfaire leur plaisir sexuel »* et *« ont donc un caractère sexuel indéniable »* alors que les services de la marque antérieure *« ont avant tout un caractère social »* car *« si ces services sont susceptibles de désigner des services de rencontres amoureuses, ils peuvent tout aussi bien désigner des services de rencontres amicales ou philanthropiques »*.

66. En l'espèce, comme il l'a été précédemment relevé (points 49 à 60), les signes en présence présentent des ressemblances d'ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

67. Par ailleurs, il a été établi que la marque antérieure bénéficie d'une grande renommée pour les *« clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d'individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres »*.

68. En outre, la marque ADOPTE UN MEC apparaît intrinsèquement distinctive au regard des services invoqués.

En effet, tel que le relève le demandeur, la marque antérieure ADOPTE UN MEC apparaît comme une construction inhabituelle à partir du verbe adopter à la 2e personne du singulier de l'impératif et du terme MEC, qui est en soit sans signification pour des services de rencontre en ligne, et dont il n'est pas établi qu'elle soit la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause ou qu'il serve à en désigner une caractéristique.

A cet égard, l'usage répandu de l'élément « ADOPTE UN » pour des services de rencontres n'a pas été établi par le titulaire de la marque contestée, les captures d'écran fournies à ce titre se réfèrent au parrainage d'un pommier et d'une ruche, à la commercialisation de poêle pour se chauffer, de pièces d'occasion de moto et de parfums et non de services de rencontres.

En conséquence, le caractère distinctif intrinsèque normal de l'élément commun ADOPTE UN/UNE ne saurait affecter négativement la perception par le public pertinent d'un lien entre les marques.

69. En outre, si les services de la marque invoquée et les produits et services de la marque contestée apparaissent faiblement similaires, les services pour lesquels la marque invoquée est renommée, ainsi que le relève le demandeur, « *ont pour objectif de faire des rencontres et en particulier un partenaire amoureux* » et que « *les produits et services de la marque contestée ont pour finalité quant à eux de se substituer à ce partenaire amoureux* », « *en particulier, les « poupées érotiques [poupées sexuelles] qui ont une apparence humaine* ».

Il souligne également, à juste titre, que cela ressort d'un article de presse du 5 novembre 2014 (pièce 18) fourni par le titulaire de la marque contestée, présentant les poupées sexuelles comme étant « *plus que des jouets sexuels* » et destinées « *à remplir le vide d'une solitude affective* ».

En effet, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce qu'il puisse être conclu à l'existence d'un certain lien entre les signes, ceux-ci ayant tous deux trait, directement ou indirectement, aux relations intimes, la marque invoquée jouissant d'une certaine renommée pour des rencontres en ligne et les produits et services de la marque contestée étant relatifs à des jouets sexuels pour adultes. Il en résulte un certain chevauchement des publics auxquels s'adressent les produits et services en cause contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.

En outre, le fait que le demandeur ait pu mener des campagnes publicitaires fortement relayées dans les médias en 2012 et 2014 mettant en scène des hommes dans des boîtes de poupées géantes en vitrine de sa boutique éphémère et une poupée géante d'un homme barbu installée aux abords du périphérique parisien, plaident en faveur de l'existence d'un certain lien mental pouvant être établi avec la marque invoquée.

70. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait de leur grande proximité, en relation avec les produits et services de la marque contestée, en sorte que le consommateur confronté à la marque contestée, aura comme image de référence, la marque antérieure qui bénéficie d'une grande renommée.
71. **Par conséquent, compte tenu de la proximité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la grande renommée de la marque antérieure, lorsqu'ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits et services précités au paragraphe 63, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.**

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

72. L'existence d'un lien entre les marques, tel que retenu au point 71, 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).
73. 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.

❖ le risque de profit indu

74. En l'espèce, le demandeur soutient que « *la marque invoquée jouit d'une renommée qui contribue à renforcer sa distinctivité* », que « *les publics visés par les parties sont identiques à tout le moins en partie, à savoir le grand public désireux d'avoir un partenaire amoureux ou un substitut de partenaire amoureux* », qu'il « *investit continuellement pour la promotion de sa marque* », que « *la construction identique entre les signes est manifeste* » et que les consommateurs associeront nécessairement les signes en cause. Il en conclut que le titulaire de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque invoquée ADOPTE UN MEC.
75. 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.
76. En l'espèce, les articles évoquant le classement de la marque et son succès dans le domaine des services de rencontres en ligne reflètent l'image d'une marque occupant une place prépondérante sur ce marché et investissant continuellement pour gagner des parts de marché et gagner en visibilité.
77. Il en découle que la marque contestée pourrait bénéficier du pouvoir d'attraction et de la réputation de la marque invoquée pour ses propres produits et services.
78. A cet égard, le titulaire de la marque contestée ne peut valablement soutenir ne pas avoir connaissance de la marque invoquée lors du dépôt de la marque ADOPTE UNE DOLL compte tenu de la renommée dont bénéficie la marque ADOPTE UN MEC en France et sa place sur le marché des services de rencontres en ligne au jour du dépôt de la marque contestée, tel que précédemment exposé.
79. Par conséquent, en raison de la renommée de la marque antérieure pour des services de rencontre en ligne au regard des « *clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile ; organisation de rencontres entre personnes physiques (à but social), à savoir services de clubs de rencontres ; mise en relation d'individus (à but social), à savoir services de clubs de rencontres* », du caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée, des grandes similitudes entre les signes et de l'image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s'appliquer aux produits et services visés au point 63, il existe un risque que les

consommateurs établissent un lien entre les marques en cause et projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.

80. Dès lors, ce transfert de l'image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d'investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités.
81. **Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure.**

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

82. Le demandeur soutient également que l'usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Il invoque la dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public, s'agissant d'une marque « reconnue facilement avec un ADN et une identité très marqués ».

A cet égard, il fait valoir que « la marque contestée a été construite de manière identique afin de jouer elle aussi sur l'adoption d'un substitut de partenaire. »

83. 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 et services qu'elle désigne, il n'y a pas lieu d'examiner les autres types d'atteinte invoqués.

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

84. 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.
85. En l'espèce, le titulaire de la marque contestée n'a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée.

Conclusion

86. En conséquence, sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure complexe ADOPTE UN MEC, **la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour tous les produits et services désignés dans son enregistrement.**

C- Sur la répartition des frais

87. 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* ».

88. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée, prévoit, dans son article 2.II, qu' « *Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : ... [...]*

b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;

c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise, 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* ».

89. En l'espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.

90. 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 visés initialement dans la demande.

91. Par ailleurs, la procédure d'instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d'observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande ainsi qu'à ceux liés aux deux réponses aux observations du titulaire de la marque contestée.

92. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (300 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 250 euros « au titre des frais de représentation »).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 22-0053 est justifiée.

Article 2 : La marque n°18 / 4437535 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement.

Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame Corinne F au titre des frais exposés.