

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

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

Vu la décision 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 10 janvier 2023, la société anonyme SAVENCIA SA (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0007 contre la marque n°21/4738347 déposée le 1^{er} mars 2021, ci-dessous reproduite :

Le caprice des Rois

L'enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée LEVEST est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2021-25 du 25 juin 2021.

2. La demande en nullité est formée contre une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 5** : aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ;

Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ;

Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ».

3. Le demandeur invoque deux motifs de nullité, à savoir :

- Une atteinte à la renommée de la marque antérieure française n° 1564363 portant sur le signe verbal **CAPRICE DES DIEUX** déposée le 18 décembre 1979 sous le n° 1116901 et dont le renouvellement sous le numéro actuel le 16 novembre 1989 a été publié au BOPI 1990-20, ladite marque ayant également été renouvelée en 1999, 2009 et 2019 ;
- Une atteinte à la renommée de la marque antérieure française n° 97/681089 portant sur le signe complexe **Mini CAPRICE** déposée le 3 juin 1997 et dont l'enregistrement a été publié au BOPI 1997-46, ladite marque ayant également été renouvelée en 2007 et 2017.

4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait valoir l'existence d'atteintes à la renommée des deux marques antérieures invoquées en raison :

- De leur renommée dans le secteur des fromages et des produits laitiers ;
- De la similitude entre les signes en cause qui ont en commun le même élément distinctif et dominant, à savoir le mot « CAPRICE » ;
- Du lien entre les signes dans l'esprit du public résultant de la force de renommée des marques antérieures invoquées, de la similitude entre les marques et du fait qu'une partie des produits visés ont un lien avec les produits laitiers et fromages des marques renommées, s'agissant de produits alimentaires ; le demandeur précise que le consommateur d'attention moyenne pourrait croire qu'il a étendu sa gamme de produits commercialisés sous le signe hautement distinctif « CAPRICE » à d'autres produits alimentaires ;
- Du profit indu, en ce que le titulaire de la marque contestée est susceptible de bénéficier d'un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits peuvent profiter de l'attrait suscité par l'association avec les marques antérieures invoquées, comme des investissements conséquents du demandeur pour promouvoir ses marques ;

- Du fait que l'enregistrement de la marque contestée en classe 34 porterait fortement préjudice aux marques antérieures invoquées dont les produits sont destinés au grand public et ont des bienfaits sur le plan nutritionnel, à l'inverse des produits du tabac et du vapotage destinés à une clientèle adulte et pouvant avoir un impact pour la santé qui impose d'en limiter la diffusion ; en outre, la publicité pour les fromages des marques antérieures pourrait rappeler les produits du tabac ou du vapotage commercialisés sous la marque contestée qui présente de fortes ressemblances, et ainsi involontairement bénéficier à ces produits et être considérée comme une publicité indirecte, formellement interdite par la loi Evin du 10 janvier 1991.

En conséquence, le demandeur sollicite la nullité de la marque contestée pour les produits visés et la prise en charge des frais engagés par le titulaire de la marque contestée.

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 courriels.
6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l'article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 6 mars 2023, reçu le 9 mars 2023. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. 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 9 mai 2023.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

8. 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 (...) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9* ».
9. A cet égard, l'article L.711-3, I, 2° du même code dispose notamment qu'est susceptible d'être déclarée nulle « *une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :*
2° *Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice* ».
10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B. Sur le fond

1. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque CAPRICE DES DIEUX n° 1564363

11. En l'espèce, la demande en nullité de la marque verbale **Le caprice des Rois** n°21/4738347 est notamment fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure verbale n° 1564363.
12. 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 CAPRICE DES DIEUX n° 1564363

13. 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.
14. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 1^{er} mars 2021. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure verbale n°1564363 a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir les produits suivants : « *Classe 29 : produits laitiers* ».
15. A cet égard, le demandeur indique que la marque antérieure « *bénéficie d'une renommée exceptionnelle auprès du public français du fait de son exploitation ancienne, continue et intense depuis sa création en 1956* ». Il ajoute qu'il « *a multiplié les investissements (outil de production, protection, création de marque, logo, emballage, etc.) et les campagnes publicitaires dans les médias (presse, internet, télévision, etc.) pour promouvoir la marque CAPRICE DES DIEUX auprès des consommateurs* » et que ses fromages sont « *largement commercialisés dans tous les magasins de détail généralistes ou purement alimentaires, dans des volumes très importants* ».
16. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à démontrer la renommée de la marque antérieure, le demandeur a demandé que certains éléments restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure. Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d'informations que le demandeur a indiqué comme confidentielles à l'égard des tiers à la présente procédure.

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

- **Annexe 1** : Présentation de la marque CAPRICE DES DIEUX extraite du site Internet du demandeur dédié à cette marque et à la gamme « CAPRICE » (www.capricedesdieux.com) et du magazine « LA REVUE DESMARQUES » publiée en Avril 2013 et un extrait de la page Wikipédia relative à la marque CAPRICE DES DIEUX(https://fr.wikipedia.org/wiki/Caprice_des_Dieux).

Le demandeur précise que « *ces documents donnent des informations sur la nature de l'usage (fromage à pâte molle à croûte fleurie)* » ainsi que « *des indications quant à l'ancienneté de l'usage, son étendu et son intensité.* »

- **Annexe 3** : Volume de vente annuel exprimé en poids en France sur la période 2008-2020, Chiffre d'affaires annuel net réalisé sur le fromage portant la marque CAPRICE DES DIEUX en France sur la période 2008-2020, montant des dépenses publicitaires annuelles dédiées à cette marque sur la période 2010-2020, attestation du directeur financier de la société BONGRAIN GERARD (filiale de la société SAVENCA SA), concernant ces données financières. Ces documents mettent en exergue « *les volumes des ventes qui ne cessent d'augmenter chaque année* » ainsi que le chiffre d'affaire. Ces documents indiquent également l'investissement financier que la société SAVENCIA SA consacre à la promotion de la marque CAPRICE DES DIEUX, « *ceci pour lui assurer une exposition médiatique maximale.* »

- **Annexe 4** : Parts de marché en volume détenues par la marque CAPRICE DES DIEUX sur le marché des fromages chaque année entre 2012 et 2020. Le demandeur indique que « *Ce document permet de constater la part de marché des fromages de la marque CAPRICE DES DIEUX chaque année en termes de volume de vente sur le secteur des fromages dans les hypermarchés et supermarchés (HMSM), magasins de proximité, magasins drive et supermarchés à dominante marque propre (SPDM). A noter que ces parts de marché sont en constante augmentation.* »

- **Annexe 6** : Plusieurs factures faisant état de la vente de fromages portant la marque CAPRICE DES DIEUX en France depuis 2013.

- **Annexe 7** : Etude de notoriété conduite par l'Institut de sondage KANTAR en 2020 et 2021.

Le demandeur affirme que « *cette étude fait état du taux de notoriété totale de la marque CAPRICE DES DIEUX, chaque année depuis 2013. Il en ressort que, chaque année, environ 80% des français interrogés affirment connaître la marque CAPRICE DES DIEUX. Chez les personnes de plus de 50 ans, ce taux est même de l'ordre de 90 %.* »

- **Annexe 8** : Extraits de catalogues publicitaires faisant état de la vente de fromages de la marque CAPRICE DES DIEUX sur la période 2005-2022.

Le demandeur précise que « *ces extraits montrent que la marque du demandeur figure très régulièrement dans tous les catalogues des toutes les enseignes de la grande distribution française (CORA, INTERMARCHÉ, CARREFOUR, LIDL, AUCHAN, U, MONOPRIX, CASINO etc). Les produits de la marque CAPRICE DES DIEUX sont donc commercialisés via tous les magasins de la grande distribution en France depuis des années et font l'objet d'une promotion très régulière et intensive.* »

- **Annexe 9** : Publicités Internet et dans la presse, copies d'affiche publicitaires en faveur des fromages de marque CAPRICE DES DIEUX publiées entre 1962 et 2020.

Selon le demandeur, « *ces documents indiquent que la marque CAPRICE DES DIEUX fait l'objet de publicité dans tous les médias depuis des décennies.* »

- **Annexe 10** : Recettes élaborées par des particuliers qui contiennent du fromage de marque CAPRICE DES DIEUX, publiées sur les sites internet magicmaman.com et le journal des femmes.

- **Annexe 11** : Décision de l'INPI N°OP21-2394 du 19 avril 2022 qui a admis la renommée de la marque **CAPRICE DES DIEUX** sur la base des éléments ci-dessus listés et joints au présent mémoire

18. Il ressort des pièces précitées, issues pour la plupart de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure CAPRICE DES DIEUX a fait l'objet d'un usage intensif et de longue durée, qu'elle est connue sur le marché pertinent français, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des produits laitiers, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée.

Les pièces démontrent notamment que la marque antérieure CAPRICE DES DIEUX a une position consolidée sur le marché du fait de sa croissance, de l'augmentation des chiffres de vente et des efforts marketing et publicitaires du demandeur dont elle a fait l'objet (première publicité télévisuelle en 1968 et depuis de nombreuses publicités télévisuelles notamment avec la participation de célébrités). Les nombreuses références dans les publicités commerciales et les articles de presse relatifs à la marque CAPRICE DES DIEUX et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d'un degré élevé de reconnaissance auprès du grand public.

19. Ainsi, les pièces fournies démontrent que la marque française antérieure CAPRICE DES DIEUX **jouit d'une grande renommée en France, pour les produits suivants : « produits laitiers » invoqués par le demandeur.**

b. Sur la comparaison des signes en cause

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

Le caprice des Rois

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

CAPRICE DES DIEUX

22. 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

23. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux tandis que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.

24. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun deux termes placés dans le même ordre formant la longue séquence CAPRICE DES, ce qui engendre des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux marques.
25. Les marques en cause présentent également des ressemblances conceptuelles dans la mesure où elles évoquent toutes deux le caprice d'êtres supérieurs, à savoir des êtres divins (des dieux) ou des êtres de droit divin (des rois).
26. Si les deux signes en cause diffèrent, pris dans leur ensemble, par la présence de l'article LE dans la marque contestée et de leurs séquences finales, respectivement DIEUX pour la marque antérieure et ROIS pour la marque contestée, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit cependant à tempérer cette dissemblance (infra points 28 et 29).
27. **Ainsi, les signes en présence présentent des similitudes visuelles et phonétiques moyennes et de fortes similitudes conceptuelles générant des ressemblances d'ensemble.**

❖ Les éléments distinctifs et dominants des signes

28. Le terme CAPRICE, distinctif au regard des produits en cause, constitue l'élément dominant des deux marques en cause dans la mesure où, d'une part, les termes « DES DIEUX » et « DES ROIS » se rapportent directement à ce terme pour le personnaliser, et, d'autre part, l'article LE de la marque antérieure ne fait qu'introduire ce terme.

Le public pertinent sera donc incité à porter son attention sur l'élément CAPRICE des signes en cause.
29. **Par conséquent, les ressemblances d'ensemble entre les signes, se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.**

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

30. 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.
31. 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.
32. La demande en nullité est formée à l'encontre d'une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

« **Classe 5** : *aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales* ;

Classe 30 : *Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ;*

Classe 34 : *Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ».*

33. Le demandeur soutient qu'un lien est susceptible de s'établir entre la marque antérieure et la marque contestée compte tenu de la force de la renommée de la marque antérieure et des similitudes entre les marques en raison de la présence d'un élément distinctif et dominant identique, à savoir le mot CAPRICE, et compte tenu des liens entre les produits en cause.
34. En l'espèce, comme il l'a été précédemment relevé (supra point 29), les signes en présence présentent des ressemblances d'ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
35. Par ailleurs, la marque antérieure CAPRICE DES DIEUX possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa très grande renommée auprès du grand public pour les « *produits laitiers* », comme démontré précédemment.
36. Afin de démontrer le lien entre les produits laitiers précités et les « *aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales* » de la marque contestée, le demandeur relève qu'il s'agit tous de produits alimentaires susceptible d'être distribués dans les magasins de la grande distribution, et considère que « *compte tenu de la renommée de la marque antérieure invoquée, ce consommateur risque dès lors d'effectuer un lien entre les produits en cause en leur attribuant une origine commerciale commune* ».

En ce qui concerne les « *Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé* » de la marque contestée, il indique que « *Le consommateur d'attention moyenne pourrait croire que [le demandeur] a étendu sa gamme de produits commercialisés sous le signe hautement distinctif « CAPRICE » à d'autres produits alimentaires* ».

37. En l'espèce, si les produits de la marque contestée précités et les produits laitiers de la marque antérieure appartiennent traditionnellement à des secteurs de marché distincts, ils se chevauchent dans une certaine mesure, dès lors qu'il s'agit de produits pour la consommation humaine destinés à être ingérés, qui peuvent être proposés dans les mêmes lieux de vente. Ainsi, même si ces produits ne sont pas similaires, ils relèvent néanmoins de domaines liés et il n'est pas rare qu'ils soient pour la plupart promus ou vendus ensemble, dans les rayons dédiés à l'alimentation des grandes surfaces.

Le demandeur démontre donc qu'il existe un lien entre les produits.

38. En ce qui concerne les « *Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques* » de la marque contestée, le demandeur estime que le degré de renommée de la marque antérieure est particulièrement élevé et qu'elle présente un également un degré de similitude très élevé avec le signe contesté, de sorte que « *Ces seules circonstance rendent très probable le risque d'association entre les marques en cause* ».
39. En l'espèce, ainsi que le relève le demandeur, et quand bien même les produits précités relèvent de secteurs différents, compte tenu du degré de renommée **qui est particulièrement élevé** concernant la marque CAPRICE DES DIEUX laquelle présente également un degré de similitude élevé avec la marque contestée, le risque d'association avec la marque antérieure demeure possible.
40. **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 précités au paragraphe 32, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.**

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

41. L'existence d'un lien entre les marques, tel que retenu au point 40, 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).
42. 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

43. En l'espèce, le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée « *est susceptible de bénéficier d'un attrait suscité par l'association avec les marques antérieures invoquées comme des investissements conséquents [du demandeur] pour promouvoir ses marques. La marque contestée tire ainsi indument profit de la renommée des marques antérieures* ».
44. 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.
45. Comme il a été précédemment relevé, la marque antérieure CAPRICE DES DIEUX présente un caractère distinctif intrinsèque. Le demandeur a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s'adresser à un même public à savoir le grand public.

46. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit et projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.
47. Dès lors, ce transfert de l'image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits 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 l'image de la marque antérieure.
48. **Par conséquent, il apparaît que l'usage de la marque contestée pour les « aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques » est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.**

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

49. Le demandeur soutient également que l'usage de la marque contestée pour les produits suivants : « *Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques* » porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure en indiquant que « *l'usage de la [demande de] marque contestée pour des produits du tabac ou du vapotage, risque[-t-elle] de ternir, de déprécier l'image et le prestige acquis par les marques antérieures invoquées* ». Il souligne également que les produits de la marque antérieure « *ont des bienfaits sur le plan nutritionnel (apport en calcium, par exemple)* ».
50. Il convient de rappeler que le préjudice porté à la renommée de la marque désignée sous le terme du « *ternissement* » intervient lorsque les produits ou services pour lesquels le signe litigieux est utilisé par les tiers peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée et que le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque. La marque antérieure est ainsi véritablement dégradée.
51. En l'espèce, les produits du tabac du signe contesté sont universellement considérés comme présentant de graves dangers pour la santé et, de ce fait, sont susceptibles d'engendrer un préjudice à la marque antérieure renommée pour la vente de produits alimentaires, les aliments jouant un rôle essentiel pour être en bonne santé.

Ainsi par leur nature même, les produits du signe litigieux sont susceptibles de nuire à l'image de la marque antérieure, ces produits véhiculant une image en contradiction avec les produits de la marque antérieure. L'usage de la marque contestée pour de tels produits risque de faire naître des associations mentales négatives avec la marque antérieure ou des associations en contradiction avec, et portant préjudice à, l'image d'une marque proposant des produits alimentaires.

52. **Par conséquent, il apparaît que l'usage de la marque contestée pour les produits suivants : « Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques » est susceptible de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure.**

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

53. 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.
54. En l'espèce, en l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée à la présente demande en nullité et en l'absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n'a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée.
55. **En conséquence, sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure française CAPRICE DES DIEUX n°1564363, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services visés au point 32.**
- 2. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque MINI CAPRICE n° 97/681089**
56. En l'espèce, la demande en nullité de la marque verbale **Le caprice des Rois** n°21/4738347 est notamment fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure complexe n° 97/681089.
57. 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 MINI CAPRICE n°97/681089

58. 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.
59. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 1^{er} mars 2021. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure complexe n°97/681089 a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir les produits suivants : « *Classe 29 : Fromage, produits laitiers* ».
60. A cet égard, le demandeur indique que la marque antérieure « *bénéficie d'une renommée exceptionnelle certaine auprès du public français du fait de son exploitation ancienne, continue et intense depuis sa création en 1988. Cette marque a été créée pour désigner une version miniature du fromage de la marque CAPRICE DES DIEUX, adaptée à une consommation plus snacking du produit* ». Il fait valoir qu'« *Au fil des années, la marque a acquis une renommée importante auprès du public français, notamment en raison d'investissements publicitaires importants. Aujourd'hui, les fromages de la marque sont largement commercialisés dans tous les magasins de détails généralistes ou purement alimentaires, dans des volumes très importants* ».
61. A titre liminaire, et comme précédemment indiqué pour la précédente marque antérieure, lors de fourniture des pièces visant à démontrer la renommée de la marque antérieure, le demandeur a demandé que certains éléments restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure. Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d'informations que le demandeur a indiqué comme confidentielles à l'égard des tiers à la présente procédure.
62. A l'appui de son argumentation, le demandeur fournit notamment les pièces suivantes :
- **Annexe 12** : Présentation du fromage de la marque issue du site Internet du demandeur (https://www.capricedesdieux.com/noscaprices#mini_caprice) et du site internet du célèbre magazine LSA (<https://www.lsa-conso.fr/produits/mini-caprice,133812>). Le demandeur indique que cette présentation montre bien « *l'usage pour des fromages et atteste de son ancienneté (années 1980)* ». « *De plus, l'extrait du site internet LSA indique que le fromage de la marque MINI CAPRICE a été élu Saveurs de l'Année en 2010* ».
 - **Annexe 13** : Volume de vente annuel exprimé en poids et en unités concernant le fromage de marque sur la période 2012-2020 en France, Montant des investissements effectués chaque année pour promouvoir la marque antérieure invoquée sur la période 2010-2020, Attestation du directeur financier de la société BONGRAIN GERARD (filiale de la société SAVENCA SA), concernant le volume de vente, le chiffre d'affaires et le montant des investissements publicitaires relatifs à la marque sur la période 2010-2020. Le demandeur précise que « *ces documents permettent de constater que le volume des ventes annuelles a doublé entre 2012 et 2020* ».
 - **Annexe 6** : Plusieurs factures faisant état de la vente de fromages portant la marque en France depuis 2013 attestant que le fromage MINI CAPRICE est régulièrement vendu en France chaque année, dans des quantités très importantes.

- **Annexe 14** : Etude de notoriété « Opinion Way » réalisée en février-mars 2015 qui montre que 78 % des français rattachent un packaging particulier, sans marque, aux marques CAPRICE DES DIEUX ou MINI CAPRICE DES DIEUX.

- **Annexe 15** : Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 5 janvier 2016 R.G. N°14/03339, qui reconnaît la notoriété du produit « MINI CAPRICE DES DIEUX »

- **Annexe 16** : Extraits de catalogues publicitaires faisant état de la vente de fromages de la marque MINI CAPRICE sur la période 2011-2022 montrant, selon le demandeur, que « *les produits de la marque MINI CAPRICE sont commercialisés via tous les magasins de la grande distribution en France depuis de nombreuses années et font l'objet d'une promotion régulière* ».

- **Annexe 17** : Deux articles publiés sur Internet et deux extraits de la page facebook CAPRICE DES DIEUX faisant la promotion des fromages de marque MINI CAPRICE, publiés entre 2014 et 2018. Le demandeur souligne que « *ces documents montrent que la marque MINI CAPRICE fait l'objet d'une exposition médiatique importante* ».

- **Annexe 18** : Extraits indiquant que la marque MINI CAPRICE a été reconnue « Saveurs de l'Année » en 2010, 2011 et 2020.

Le demandeur précise que « *le prix des Saveurs de l'Année atteste de la qualité gustative des produits sélectionnés sur la base d'un examen gustatif qui repose sur des règles méthodologiques strictes. Ce prix est connu par 81% des consommateurs français* ».

- **Annexe 19** : Recettes élaborées par des particuliers qui contiennent du fromage de la marque MINI CAPRICE.

- **Annexe 11** : Décision de l'INPI N°OP21-2394 du 19 avril 2022 qui a admis la renommée de la marque **MINI CAPRICE** sur la base des éléments ci-dessus listés et joints au présent mémoire

63. Il ressort des pièces précitées, issues pour la plupart de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure MINI CAPRICE a fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est connue sur le marché pertinent français, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des fromages et des produits laitiers, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée.

Les pièces démontrent notamment que la marque antérieure MINI CAPRICE a une position consolidée sur le marché du fait de sa croissance, de l'augmentation des chiffres de vente (ventes annuelles doublées entre 2012 et 2020) et des efforts marketing et publicitaires du demandeur dont elle a fait l'objet. Les nombreuses références dans les publicités commerciales et les articles de presse relatifs à la marque MINI CAPRICE et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d'une reconnaissance auprès du grand public.

64. En outre, il ressort de ces pièces que la marque MINI CAPRICE désigne la version miniature du fromage fabriqué et commercialisé sous la marque CAPRICE DES DIEUX qui bénéficie, comme précédemment démontré, d'une grande renommée en raison de sa forte exposition médiatique et du succès commercial qu'elle connaît.
65. Ainsi, au vu des pièces fournies et de ce qui précède, il est démontré que la marque française antérieure MINI CAPRICE **jouit d'une renommée en France, pour les produits suivants : « Fromage, produits laitiers » invoqués par le demandeur.**

b) Sur la comparaison des signes en cause

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

Le caprice des Rois

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

Mini CAPRICE

68. 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

69. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux dont le terme MINI présenté dans une calligraphie particulière.

70. Visuellement et phonétiquement, les deux signes en cause ont en commun le terme CAPRICE mais diffèrent par la présence de l'article LE et des termes DES ROIS dans la marque contestée, et par la présence du terme d'attaque MINI dans la marque antérieure ainsi que par sa présentation.

La prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit cependant à tempérer ces différences (infra points 73 à 76).

71. Conceptuellement, les marques évoquent toutes deux un caprice.

72. **Ainsi, les signes en présence présentent des similitudes visuelles et phonétiques faibles et des similitudes conceptuelles moyennes générant des ressemblances d'ensemble.**

❖ Les éléments distinctifs et dominants des signes

73. Le terme CAPRICE, distinctif au regard des produits en cause, constitue l'élément dominant de la marque contestée dans la mesure où l'article LE ne fait qu'introduire ce terme et les termes « DES ROIS » se rapportent directement à ce terme pour le personnaliser.

74. Le terme CAPRICE, distinctif au regard des produits en cause, constitue également l'élément dominant de la marque antérieure dans la mesure où le terme MINI, communément utilisé en langue française dans le sens de « petit », ne fait que le qualifier.

En outre, la calligraphie particulière du terme MINI, en lettres minuscules, n'est pas de nature à altérer le caractère dominant du terme CAPRICE en majuscules qu'il sert à qualifier et qui est ainsi mis en évidence.

75. Le public pertinent sera donc incité à porter son attention sur l'élément CAPRICE des signes en cause.
76. **Par conséquent, les ressemblances d'ensemble entre les signes, même faibles, se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.**

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

77. 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.
78. 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.
79. La demande en nullité est formée à l'encontre d'une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
- « **Classe 5** : *aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ;*
- Classe 30** : *Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ;*
- Classe 34** : *Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ».*
80. Le demandeur soutient qu'un lien est susceptible de s'établir entre la marque antérieure et la marque contestée compte tenu de la force de la renommée de la marque antérieure et des similitudes entre les marques en raison de la présence d'un élément distinctif et dominant identique, à savoir le mot CAPRICE, et compte tenu des liens entre les produits en cause.
81. En l'espèce, comme il l'a été précédemment relevé (supra point 76), les signes en présence présentent un certain degré de similarité.
82. Par ailleurs, la marque antérieure MINI CAPRICE possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public pour les « *fromage, produits laitiers* », comme démontré précédemment.

83. Afin de démontrer le lien entre les fromages et produits laitiers précités et les « *aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales* » de la marque contestée, le demandeur relève qu'il s'agit tous de produits alimentaires susceptible d'être distribués dans les magasins de la grande distribution, et considère que « *compte tenu de la renommée de la marque antérieure invoquée, ce consommateur risque dès lors d'effectuer un lien entre les produits en cause en leur attribuant une origine commerciale commune* ».

En ce qui concerne les « *Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé* » de la marque contestée, il indique que « *Le consommateur d'attention moyenne pourrait croire que [le demandeur] a étendu sa gamme de produits commercialisés sous le signe hautement distinctif « CAPRICE » à d'autres produits alimentaires* ».

84. En l'espèce, si les produits de la marque contestée précités et les fromages et produits laitiers de la marque antérieure appartiennent traditionnellement à des secteurs de marché distincts, ils se chevauchent dans une certaine mesure, dès lors qu'il s'agit de produits pour la consommation humaine destinés à être ingérés, qui peuvent être proposés dans les mêmes lieux de vente. Ainsi, même si ces produits ne sont pas similaires, ils relèvent néanmoins de domaines liés et il n'est pas rare qu'ils soient pour la plupart promus ou vendus ensemble, dans les rayons dédiés à l'alimentation des grandes surfaces.

Le demandeur démontre donc qu'il existe un lien entre les produits.

85. En ce qui concerne les « *Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques* » de la marque contestée, le demandeur estime que le seul fait d'avoir démontré que la marque MINI CAPRICE est une marque de renommée rend « *très probable le risque d'association entre les marques en cause* ».
86. En l'espèce, ainsi que le relève le demandeur, et quand bien même les produits précités relèvent de secteurs différents, compte tenu de la renommée de la marque MINI CAPRICE et du degré de renommée qui est particulièrement élevé concernant la marque CAPRICE DES DIEUX dont elle est la déclinaison, du degré de similitude élevé de la marque MINI CAPRICE avec la marque contestée, le risque d'association avec la marque antérieure demeure possible.
87. **Par conséquent, compte tenu de la proximité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu'ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits précités au paragraphe 79, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.**

c) Sur la démonstration de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure

88. L'existence d'un lien entre les marques, tel que retenu au point 87, 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).

89. 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

90. En l'espèce, le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée « *est susceptible de bénéficier d'un attrait suscité par l'association avec les marques antérieures invoquées comme des investissements conséquents [du demandeur] pour promouvoir ses marques. La marque contestée tire ainsi indument profit de la renommée des marques antérieures* ».
91. 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.
92. Comme il a été précédemment relevé, la marque antérieure MINI CAPRICE présente un caractère distinctif intrinsèque. Le demandeur a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une certaine renommée. Les signes possèdent un certain degré de similitude et les marques sont susceptibles de s'adresser à un même public à savoir le grand public.
93. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit et projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.
94. Dès lors, ce transfert de l'image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits 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 l'image de la marque antérieure.
95. **Par conséquent, il apparait que l'usage de la marque contestée pour les « *aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques* » est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.**

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

96. Le demandeur soutient également que l'usage de la marque contestée pour les produits suivants : « *Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques* » porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure en indiquant que « *l'usage de la [demande de] marque contestée pour des produits du tabac ou du vapotage, risque[-t-elle] de ternir, de déprécier l'image et le prestige acquis par les marques antérieures invoquées* ». Il souligne également que les produits de la marque antérieure « *ont des bienfaits sur le plan nutritionnel (apport en calcium, par exemple)* ».
97. Il convient de rappeler que le préjudice porté à la renommée de la marque désignée sous le terme du « *ternissement* » intervient lorsque les produits ou services pour lesquels le signe litigieux est utilisé par les tiers peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée et que le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque. La marque antérieure est ainsi véritablement dégradée.
98. En l'espèce, les produits du tabac du signe contesté sont universellement considérés comme présentant de graves dangers pour la santé et, de ce fait, sont susceptibles d'engendrer un préjudice à la marque antérieure renommée pour la vente de produits alimentaires, les aliments jouant un rôle essentiel pour être en bonne santé.

Ainsi par leur nature même, les produits du signe litigieux sont susceptibles de nuire à l'image de la marque antérieure, ces produits véhiculant une image en contradiction avec les produits de la marque antérieure. L'usage de la marque contestée pour de tels produits risque de faire naître des associations mentales négatives avec la marque antérieure ou des associations en contradiction avec, et portant préjudice à, l'image d'une marque proposant des produits alimentaires.

99. **Par conséquent, il apparaît que l'usage de la marque contestée pour les produits suivants : « *Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques* » est susceptible de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure.**

d) Sur l'usage sans juste motif de la marque contestée

100. 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.
101. En l'espèce, en l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée à la présente demande en nullité et en l'absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n'a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée.

102. **En conséquence, sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure française MINI CAPRICE n°97 / 68 1089, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services visés au point 79.**

C- Conclusion

103. **En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle en ce que :**

- **qu'elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure CAPRICE DES DIEUX n°1564363 pour les services visés au point 32 (point 55) ;**
-
- **qu'elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure MINI CAPRICE n°97/681089 pour les services visés au point 79 (point 102).**

D- Sur la répartition des frais

104. 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* ».

105. L'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu' « *Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : [...]*

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

106. En l'espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée.

107. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l'intégralité des produits visés initialement dans la demande.

108. En outre, le titulaire de la marque contestée, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, n'a pas présenté d'observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n'a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d'instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n'a pas exposé d'autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.

109. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 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 (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 23-0007 est justifiée.

Article 2 : La marque n°21/4738347 est déclarée nulle pour les produits suivants : « *aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d'agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques* ».

Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société LEVEST au titre des frais exposés.