

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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

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

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

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

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 30 août 2022, la société à responsabilité de droit belge STEELS CONSTRUCTIONS (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0150 contre la marque verbale n° 19 / 4610697 déposée le 30 décembre 2019, ci-dessous reproduite :

KRISMAR FRANCE

L'enregistrement de cette marque, dont la société par action simplifiée KRISMAR est titulaire (le titulaire de la marque contestée) par transmission totale de propriété n°854602 du 8 avril 2022, a été publié au BOPI 2020-37 du 11 septembre 2020. Le titulaire et déposant originel de la marque contestée était Monsieur PG O. .

2. La demande en nullité porte sur l'ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ».
3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est de nature à tromper le public » et « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée dans la demande en nullité, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé à l'inscription de la transmission totale de propriété de la marque contestée.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 21 septembre 2022, reçu le 23 septembre 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, délai qui a continué à courir à l'égard du nouveau mandataire s'étant rattaché le 28 septembre 2022.
7. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 5 mai 2023.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur indique notamment :
 - qu'il exerce, sous les signes KR (signe reprenant les deux premières lettres de KRISMAR) et KRISMAR (HORSE TRUCKS), l'activité d'importation et de distribution exclusive d'une gamme de véhicules, principalement des camions pour chevaux fabriqués par sa société sœur KRISMAR NV ;
 - que le 18 octobre 2016, il a rencontré le titulaire originel de la marque contestée en vue d'une collaboration commerciale dans le cadre de la distribution de la gamme de véhicules Krismar en France ; lors de ces échanges, il est expressément et clairement reconnu entre les parties que les signes « KR » et « KRISMAR » lui appartiennent (Pièce n° 21, notamment les pages 4, 5 et 6) ;
 - que lors de la conclusion du contrat de distribution entre le demandeur et la SARL PGO TRUCKS, dont le titulaire originel de la marque contestée est l'un des trois associés, le 28 novembre 2016, il est expressément précisé que le demandeur est l'importateur/distributeur de la gamme de véhicules commercialisés sous la dénomination commerciale « Krismar Horse Trucks » (Pièce n° 24, préambule) ;

- qu'en septembre 2021, la SARL PGO TRUCKS va résilier le contrat sans préavis, de sorte qu'il est contraint d'engager une procédure judiciaire afin d'obtenir le paiement des factures échues et qu'il apprend, dans le cadre de cette procédure, que Monsieur O., le titulaire originel de la marque contestée a, à son insu et contre toute attente, déposé la marque contestée ;
- qu'il ressort de la chronologie des faits telle qu'exposée ci-dessus que le titulaire de la marque contestée avait, au moment du dépôt de la marque contestée, parfaitement connaissance de l'usage du signe KRISMAR par le demandeur depuis une date bien antérieure au dépôt de la marque contestée le 30 décembre 2019 ;
- que si une erreur sur l'étendue de ses droits aurait éventuellement pu être commise par la société PGO (en dépit toutefois de la parfaite clarté du contrat liant les parties), en revanche la démarche personnelle d'un des associés est manifestement frauduleuse, cette intention frauduleuse trouvant ensuite une application concrète dans les mises en demeure adressées par le titulaire de la marque contestée en février 2022 aux partenaires français du demandeur (Pièce n°41) ;
- que le dépôt de la marque contestée, qui porte sur un signe identique à ceux exploités antérieurement par le demandeur (signes KRISMAR - KRISMAR HORSE TRUCKS et KR) et désigne des produits en classe 12 qui relèvent de ses activités, a été effectué à son insu avec l'intention de s'approprier de façon illégitime un signe exploité par lui et le priver de l'usage du signe nécessaire à son activité en France à l'expiration du contrat, en ouvrant au titulaire de la marque contestée la possibilité de lui opposer la propriété de la marque obtenue de mauvaise foi ;
- que le titulaire de la marque contestée n'a jamais apposé la marque KRISMAR ou KR sur des produits tels que visés dans son dépôt ; au contraire, c'est le demandeur qui appose les autocollants avec les signes « KRISMAR » et « KR » (Pièce n°21) ;
- que le libellé de la marque contestée indique que tous les produits visés par la marque « *sont d'origine française ou fabriqués en France* » ; or, les véhicules KRISMAR ne sont ni d'origine française ni fabriqués en France ; en effet, la société PGO TRUCKS commandait les véhicules chez le demandeur qui finalise en Belgique les exemplaires (fabriqués en Hongrie) pour la France, ce que savait le titulaire de la marque contestée (Pièces n°21, 27, 29 et 45) ;
- qu'il sollicite que l'ensemble des frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.

10. Dans ses premières observations, le demandeur indique notamment :

- que les photographies contenues dans sa pièce n°14 (pages 3 et 4) prouvent l'utilisation des signes KR, KRISMAR et KRISMAR (HORSE TRUCKS) dans le cadre des activités en France en 2014 et 2015 décrites en pièces n°7 à 17 et qu'il n'est pas contestable que ces signes seront à partir de 2016 exploités par le demandeur, dans le cadre de son activité de commercialisation et distribution des véhicules KRISMAR en Europe et en France (pièces n°18 à 20, pièce n°21, pièce n°22 dans laquelle la société PGO le reconnaît expressément, pièce n°23 et pièce n°24) ;
- que le fait que le concessionnaire ait pu choisir la couleur de certains éléments d'un véhicule (pièce n°21) ne remet pas en cause le fait incontestable que les signes KR et KRISMAR étaient expressément revendiqués et exploités par le demandeur ; d'ailleurs, le titulaire de la marque contestée n'a pas revendiqué de couleur(s) lors du dépôt de celle-ci en décembre 2019 (ni dans ses autres dépôts) ;

- que l'affirmation de la SAS KRISMAR (dont le président et unique associé est Monsieur O.) dans le cadre de ses observations (novembre 2022), selon laquelle « *aucun produit n'a été encore fabriqué ou vendu sous le signe KRISMAR France* » est encore un élément démontrant l'intention de Monsieur O. d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque ;
- que dans le cadre d'une assignation adressée le 27 octobre 2022 par la SAS KRISMAR (dirigée par Monsieur O. et désormais titulaire de la marque contestée) à la société REMORQUES VANS UTILITAIRES (Pièce 48) relative à l'usage du signe KRISMAR par la société RVU qui serait constitutive d'une contrefaçon des marques françaises KRISMAR FRANCE, KRISMAR et KR et subsidiairement constitutive d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, le titulaire de la marque contestée revendique une exploitation de la marque contestée (et l'existence de consommateurs), exploitation qu'il indique pourtant inexistante dans le cadre de la présente procédure.

11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur indique notamment :

- avoir déjà produit des pièces justifiant de l'usage antérieur du signe contesté et que cet usage ressort également des factures d'intervention et de commissions sur vente que lui a adressées la société PGO TRUCKS (CONCEPT PGO) sur lesquelles le concessionnaire mentionne, dès les premières factures de février 2017, qu'il est « concessionnaire exclusif France KRISMAR HORSE TRUCKS » (pièce n°49) ;
- que les termes du contrat de distribution (notamment Préambule, articles 1, 5, 6-1 et 6-2, 10 à 12) signé le 28 novembre 2016 entre le demandeur et la société PGO TRUCKS ainsi que les courriers échangés entre les parties avant (pièces n°21 et 22) et après la conclusion du contrat excluaient que le titulaire originel de la marque contestée (un des trois associés de la société PGO TRUCKS) puisse être autorisé à « *valablement déposer* » la marque KRISMAR FRANCE en 2019 ;
- qu'il ressort de la décision de l'EUIPO citée par le titulaire de la marque contestée que l'examen de l'opposition s'est arrêté en raison du motif purement formel de la production de preuves considérées par l'Office comme *non appropriées* selon lui pour documenter de façon adéquate le fondement juridique de l'opposition au sens de l'article 8§4 RMUE, et nullement parce que le demandeur n'aurait pas justifié des droits sur le signe KRISMAR qu'il invoquait dans le cadre de l'opposition ; il précise avoir exercé le 9 janvier 2023 un recours contre la décision.

A l'appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :

Avec l'exposé des moyens :

Pièce 1. Fiche Banque Carrefour des entreprises belge (BCE) de la SA KRISMAR NV

Pièce 2. Fiche Banque Carrefour des entreprises belge (BCE) de la SARL STEELS CONSTRUCTIONS

Pièce 3. Fiche du Registre des bénéficiaires effectifs (UBO) de la société STEELS CONSTRUCTIONS (avec traduction)

Pièce 4. Fiche du Registre belge des bénéficiaires effectifs (UBO) de la société KRISMAR NV (avec traduction)

Pièce 5. Extrait Kbis de la SARL PGO TRUCKS (nom commercial CONCEPT PGO)

Pièce 6. Statuts de la SARL PGO TRUCKS

Pièce 7. Évènement Jump Bost de Tours avril 2014 : Mail du 24 avril 2014 de INTERTRUCKS (avec facture)

Pièce 8. Salon Equita de Lyon : Mails de septembre 2014 de INTERTRUCKS

Pièce 9. Salon Equita de Lyon : Mail du 25 septembre 2014 de INTERTRUCKS

Pièce 10. Évènement Haras de Bory octobre 2014 : Facture INTERTRUCKS

Pièce 11. Contrat de vente d'un véhicule KRISMAR entre KRISMAR et l'Écurie FOURTIER (châssis WMA21SZZ0EW193647)

Pièce 12. Document d'immatriculation du véhicule vendu (châssis n°WMA21SZZOEW193647)

Pièce 13. Facture du 20 mars 2015 (mensualité de paiement du prix d'achat du châssis n°WMA21SZZOEW193647)

Pièce 14. Mail du 7 mai 2015 de INTERTRUCKS (avec pièces et photographies jointes)

Pièce 15. Évènement Jumping de Chantilly 2015 : mail de Equitrans du 22 juin 2015 avec pièces jointes)

Pièce 16. Évènement Jumping La Capelle 2015 : mail du 15 juin 2015 (avec facture)

Pièce 17. Évènements Association hippique strazeeloise septembre-novembre 2015 : mails d'août 2015 (avec facture)

Pièce 18. Facture du 04/08/16 du prestataire internet à STEELS CONSTRUCTIONS (site internet www.krismarhorsetrucks.com) (avec traduction)

Pièce 19. Facture du prestataire internet adressée à STEELS CONSTRUCTIONS du 10/08/16 (avec traduction)

Pièce 20. Facture du prestataire internet adressée à STEELS CONSTRUCTIONS du 16/09/16 (avec traduction)

Pièce 21. Mail de Concept PGO du 20 octobre 2016 (avec photographies et mails joints)

Pièce 22. Mail de Concept PGO du 14 novembre 2016 (avec traduction)

Pièce 23. Capture d'écran du site Krismarhorsetrucks.eu/fr

Pièce 24. Contrat du 28 novembre 2016 entre STEELS CONSTRUCTIONS ET PGO TRUCKS (avec traduction)

Pièce 25. Page contact du site de la société PGO TRUCKS (www.conceptpgo.fr)

Pièce 26. Notice INPI de la marque française KRISMAR France n°4610697

Pièce 27. Mail du 13 janvier 2021 de E. V. L. (STEELS CONSTRUCTIONSKRISMAR) à PGO TRUCKS (avec traduction)

Pièce 28. 1. Rappel de factures du 3 mai 2021 (avec traduction)

Pièce 28.2.Rappel du 25 mai 2021 adressé à M. O. (avec traduction)

Pièce 28.3.Rappel du 14 juin 2021 adressé à Monsieur O. (avec traduction)

Pièce 28.4.Rappel du 28 juin 2021 (avec traduction)

Pièce 28.5.Echanges du 13 juillet 2021 entre PGO TRUCKS (CONCEPT PGO) et E.L.V. (STEELS CONSTRUCTIONS) (avec traduction)

Pièce 29. Mail du 20 juillet 2021 de E. V. L. (STEELS CONSTRUCTIONS) aux associés de PGO TRUCKS (avec pièce jointe et traduction)

Pièce 30. Mail en réponse du 21 juillet 2021 de PGO à STEELS CONSTRUCTIONS (avec traduction)

Pièce 31. Rappel du 22 juillet 2021 à PGO (avec traduction)

Pièce 32. Notice INPI de la marque française KRISMAR n°4787395 et notice INPI de la marque française KR n°4794288 déposées par M. O.

Pièce 33. Notice INPI de la marque européenne semi-figurative KR n°018524747 et de la marque verbale européenne KRISMAR n°018524743 déposées par la société STEELS CONSTRUCTIONS

Pièce 34. Notice EUIPO de la marque KRISMAR n°018524743 déposée par la société STEELS CONSTRUCTIONS

Pièce 35. Notice INPI de la marque française KR n°4794288 déposée par M. O. (actualisée au 23 août 2022)

Pièce 36. Notice INPI de la marque verbale européenne n°018553724 déposée par M. O.

Pièce 37. Capture du site société.com juillet 2021 (établissement PGO TRUCKS)

Pièce 38. Fiche SIRENE de la SAS KRISMAR au 15 mars 2022 et actes de constitution (dont statuts)

Pièce 39. Fiche du Registre français des bénéficiaires effectifs de la SAS KRISMAR

Pièce 40. Fiche Infogreffe de M O. (recherche par dirigeant)

Pièce 41. Mises en demeure adressées par Monsieur O. aux concessionnaires français de STEELS CONSTRUCTIONS en février 2022

Pièce 42. Réponse de la société STEELS CONSTRUCTIONS du 23 février 2022

Pièce 43. Changement de siège social de la société PGO TRUCKS (Procès-verbal du 16 février 2022)

Pièce 44. 1. BOPI n°22/19 du 13 mai 2022, VOL II, inscriptions n°854 602 (marque KRISMAR n°21 4 787 395, marque KRISMAR France n°19 4 610 697 et marque KR n°21 4 794 288)

Pièce 44.2.Notice INPI de la marque française KRISMAR FRANCE n°4610697 (actualisée au 23 août 2022)

Pièce 44.3.Notice INPI de la marque française KR n°4794288 (actualisée au 23 août 2022)

Pièce 44.4. Notice INPI de la marque française KRISMAR n°4787395 (actualisée au 23 août 2022)

Pièce 45. Jugement du Tribunal de l'entreprise de GENT, division BRUGGE, du 21 juin 2022 avec certificat article 53 du Règlement Bruxelles I *bis* n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (traductions assermentées)

Pièce 46. Décisions de M. le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (n°21-0075 du 04 novembre 2021, NOBZ FILMS, n°20-0021 du 12 mars 2021, Patrimoine24, n°21-0071 du 28 octobre 2021, BRASSERIE DU MONT BLANC)

Dans ses premières observations :

Pièce n°47 : mise en demeure du 21 septembre 2022 adressée à la société REMORQUES VANS UTILITAIRES par la SASU KRISMAR –

Pièce n°48 : assignation signifiée à la société REMORQUES VANS UTILITAIRES le 27 octobre 2022

Dans ses secondes et dernières observations :

Pièce n°49 : factures adressées par la société PGO TRUCKS (CONCEPT PGO) à la société STEELS CONSTRUCTIONS (février 2017- mai 2021) –

Pièce n°50 : justificatif du recours exercé le 9 janvier 2023 contre la décision la décision d'opposition de l'EUIPO du 9 novembre 2022 et du dépôt du mémoire avec annexes le 7 mars 2023 (extraction de la base marques de l'EUIPO : marque KRISMAR 018553724)

Prétentions du titulaire de la marque contestée

12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :

- que le contrat de coopération conclu avec le demandeur le 28 novembre 2016, confiant à la société PGO TRUCKS dirigée par Monsieur O., le développement, la promotion et la vente de camions de chevaux sous le signe KRISMAR en France, a été initialement conclu pour une période de 3 ans et que les parties ont poursuivi leur relation contractuelle après l'expiration de cette période ; après un durcissement unilatéral des relations commerciales par le demandeur en juillet 2021, la société PGO TRUCKS a pris acte de la résiliation de l'accord ;
- qu'il s'avère en réalité que la société PGO TRUCKS était un véritable partenaire, participant à la création des signes apposés sur les véhicules (pièce adverse n° 21) et que Monsieur O., qui a participé au développement du signe KRISMAR en France, a donc déposé la marque contestée KRISMAR FRANCE le 30 décembre 2019 ;
- que contrairement à ce qu'affirme le demandeur, celui-ci n'était pas actif sur le territoire français sous les signes « KR », « KRISMAR » et « KRISMAR (HORSE TRUCKS) » avant la conclusion du contrat avec la société PGO TRUCKS en novembre 2016 et que le dépôt de la marque contestée par le titulaire originel est donc parfaitement valable ; en tout état de cause, le demandeur ne justifie pas de la titularité des signes « KR » et « KRISMAR (HORSE TRUCKS) » qu'il revendique et/ou de l'usage antérieur du signe contesté ;
- que la marque contestée a fait l'objet d'une transmission totale de propriété à la société KRISMAR le 8 avril 2022 ; aucun produit n'a encore été fabriqué ou vendu sous le signe KRISMAR FRANCE par la société KRISMAR ; par conséquent, la marque contestée ne peut être considérée comme déceptive ;
- qu'il sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur.

13. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :

- que contrairement à ce qu'affirme le demandeur, ses pièces n° 7 à 17 ne justifient d'aucune utilisation des signes KR, KRISMAR et KRISMAR (HORSE TRUCKS) dans le cadre d'activités en France en 2014 et 2015 ;

- que le demandeur ne parvient pas à justifier de la titularité des signes précités ou de l'usage antérieur du signe contesté ; pour preuve, la division d'opposition de l'EUIPO a récemment rendu une décision de rejet sur l'opposition du demandeur à l'encontre de la marque de l'Union européenne n° 18 553 724 « KRISMAR » de la société KRISMAR, considérant que l'opposant ne justifie pas des droits qu'il allègue (Annexe 3).

14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :

- que le dépôt de la marque contestée n'a pas été dissimulé au demandeur et qu'aucune procédure d'opposition et de nullité de cette marque n'a été déposée par celui-ci avant la rupture de ses relations commerciales avec la société PGO TRUCKS ;
- que la division d'opposition de l'EUIPO a considéré que l'opposant ne justifiait pas des droits qu'il allègue et que cette décision est transposable au cas d'espèce, le demandeur ne parvenant pas à justifier de ses droits sur le signe KRISMAR FRANCE ; de plus, le recours formé à l'encontre de cette décision est sans conséquence.

A l'appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

Dans ses premières observations :

Annexe 1 : Extrait BOPI n° 2020-04

Annexe 2 : Extrait Pappers de la société KRISMAR

Dans ses deuxièmes observations :

Annexe 3 : Décision rendue par la division d'opposition de l'EUIPO (N° B 3 160 325) et sa traduction

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

- Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée, « *L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9* ».
- A cet égard, l'article L.711-2 du même code dispose notamment que « *s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls : (...)*
8° *Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;*
11° *Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur* ».
- La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le fond

18. En l'espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal **KRISMAR FRANCE** n° 19 /4610697 et a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ».

a) Sur le caractère trompeur du signe

19. Aux termes de l'article L.711-2 8° du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s'applique.
20. Ce motif suppose que puisse être retenue l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, ELIZABETH EMANUEL, C-259/04).
21. En outre, l'appréciation du motif de tromperie, ne peut être portée que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d'autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent.
22. Ainsi, le motif de tromperie implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services couverts par la marque. Ce n'est que dans l'hypothèse où le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques qu'ils ne possèdent pas en réalité, qu'il serait trompé par la marque.
23. Le demandeur estime que la marque contestée est trompeuse en ce qu'elle indique que les produits qu'elle vise sont d'origine française ou fabriqués en France, alors que tel n'est pas le cas des véhicules KRISMAR.

Le demandeur précise à cet égard que la société PGO TRUCKS, dont le titulaire originel de la marque contestée est l'un des associés, lui commandait les véhicules fabriqués en Hongrie qu'il finalise lui-même en Belgique pour l'exportation en France.

En outre, dans le cadre d'une assignation adressée le 27 octobre 2022 par le titulaire actuel de la marque contestée (dirigée par le titulaire originel) à un partenaire français du demandeur relative à une contrefaçon de la marque contestée, ledit titulaire revendique une exploitation de ladite marque qu'il indique pourtant inexistante dans le cadre de la présente procédure en affirmant dans ses premières observations du 18 novembre 2022 que la marque contestée « a fait l'objet d'une transmission totale de propriété à la société KRISMAR le 8 avril 2022. Aucun produit n'a encore été fabriqué ou vendu sous le signe KRISMAR FRANCE par la société KRISMAR ».

Il présente les documents suivants à l'appui de sa démonstration :

- **Pièce 21.** Mail de Concept PGO (nom commercial de la société PGO TRUCKS) du 20 octobre 2016 (avec photographies et mails joints)
 - **Pièce 27.** Mail du 13 janvier 2021 de Monsieur E. V. L. (STEELS CONSTRUCTIONSKRISMAR) à PGO TRUCKS (avec traduction) dans lequel figure la mention suivante : « *Livraison de véhicules neufs directement de Hongrie* ».
 - **Pièce 29.** Mail du 20 juillet 2021 de E. V. L. (STEELS CONSTRUCTIONS) aux associés de PGO TRUCKS (avec pièce jointe et traduction) concernant les lignes directrices applicables aux contrats de location et contrats de vente que Steels Constructions est disposée à établir pour le compte des clients de PGO ;
 - **Pièce 45.** Jugement du Tribunal de l'entreprise de GENT, division BRUGGE, du 21 juin 2022 avec certificat article 53 du Règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (traductions assermentées) relatif à la résiliation du contrat de distribution entre STEELS CONSTRUCTIONS et PGO TRUCKS et au recouvrement de commissions impayées ;
 - **Pièce n°48 :** assignation signifiée à la société REMORQUES VANS UTILITAIRES le 27 octobre 2022.
24. En l'espèce, il y a lieu de constater, que les produits en cause (supra point 18), s'adressent au grand public.
25. Il ressort de l'analyse des documents fournis par le demandeur :
- que la pièce 21 concernant des discussions préalables à la conclusion d'un contrat de distribution en France de véhicules pour chevaux entre le demandeur et le société PGO TRUCKS du titulaire originel de la marque contestée ne mentionne pas le lieu de fabrication des véhicules concernés, et fait en outre référence aux signes KR, KRISMAR et KRISMAR HORSES TRUCKS et non à la marque contestée KRISMAR FRANCE ;
 - que les pièces 27, 29 et 45 sont toutes datées postérieurement au dépôt de la marque contestée et portent sur des faits postérieurs relatifs aux conditions d'exploitation et de résiliation du contrat de distribution entre le demandeur et la société du titulaire originel de la marque contestée concernant la « *promotion et la vente des véhicules **Krismar Horse Trucks** en France* » (cf. préambule du contrat, pièce 24 du demandeur) ;
 - que la pièce 48 est datée postérieurement au dépôt de la marque contestée et porte sur des faits postérieurs, à savoir l'exploitation effective de la marque contestée par le nouveau titulaire.
26. Or, il est constant que le caractère trompeur d'une marque doit s'apprécier au jour de son dépôt, ce que reconnaît le demandeur lui-même dans ses premières observations, et qu' « *une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, **sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés*** » (Cour de cassation, le 15 mars 2017, POYFERRE, 15-19513 15-50.038).
27. Le caractère déceptif de la marque en tant que motif de nullité doit ainsi être apprécié uniquement en considération du signe en lui-même, au regard des produits ou services tels que désignés, **indépendamment du contexte et de l'usage qui en est fait** (CA Paris 19 octobre 2005, VORTEX, n° 04/19319).

28. Ainsi, en présentant des arguments et documents qui ne portent pas sur la marque contestée KRISMAR FRANCE et des arguments et documents portant uniquement sur les conditions d'exploitation de la marque contestée relevant d'une période postérieure au dépôt de celle-ci, le demandeur n'établit pas que le signe KRISMAR FRANCE, appliqué à des « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » dont il est précisé que « tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France », soit intrinsèquement de nature à induire le public en erreur sur une de leurs caractéristiques, notamment leur nature, leur qualité ou leur provenance géographique, et ce à la date du dépôt de la marque contestée.
29. **Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est rejeté.**

b) Sur la mauvaise foi

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

❖ Identité ou similitude des signes

35. A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, elle peut s'avérer importante pour l'apprécier.

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

KRISMAR FRANCE

37. Le demandeur invoque l'usage antérieur des « signes KR (signe reprenant les deux premières lettres de KRISMAR) et KRISMAR (HORSE TRUCKS) », pour « l'activité d'importation et de distribution exclusive d'une gamme de véhicules, principalement des camions pour chevaux » (exposé des moyens, page 3).

38. Il produit à ce titre un contrat de représentation commerciale pour la France signé le 28 novembre 2016, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée le 30 décembre 2019, avec la société PGO TRUCKS (dénommée « le concessionnaire »), dans le Préambule duquel il est notamment indiqué que :

« STEELS CONSTRUCTIONS est l'importateur/le distributeur de la gamme de véhicules, intervenant sous le nom commercial "Krismar Horse Trucks".

*Le concessionnaire a demandé à STEELS CONSTRUCTIONS de lui confier une concession pour la promotion et la vente des **véhicules Krismar Horse Trucks en France**, ce que STEELS CONSTRUCTIONS a accepté ».*

39. A cet égard, il y a lieu de relever que le signe contesté KRISMAR FRANCE enregistré pour désigner des « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France » présente de fortes similitudes avec le signe KRISMAR HORSE TRUCKS dont l'usage antérieur est revendiqué par le demandeur pour des véhicules, dans la mesure où il reprend l'élément distinctif et dominant KRISMAR de ce signe, les termes HORSES TRUCKS et FRANCE ne faisant que désigner la nature des véhicules concernés et le lieu de fabrication ou de vente de ces véhicules.

40. Par conséquent, force est de constater que la marque contestée présente des similitudes avec le signe KRISMAR HORSES TRUCKS utilisé par le demandeur.

❖ **Connaissance de l'usage antérieur du signe du demandeur**

41. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 30 décembre 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l'usage antérieur du signe KRISMAR HORSES TRUCKS par le demandeur.

42. Le demandeur soutient que tel était le cas dans la mesure où dès le 18 octobre 2016, les dirigeants de la société demanderesse rencontraient Monsieur O., le titulaire originel de la marque contestée, en vue d'une collaboration commerciale dans le cadre de la distribution de la gamme de véhicules Krismar en France.

En outre, il est expressément précisé dans le contrat de distribution en France entre le demandeur et la SARL PGO TRUCKS, daté du 28 novembre 2016, que le demandeur est le distributeur d'une gamme de véhicules commercialisés sous la dénomination commerciale « *Krismar Horse Trucks* ».

43. A cet égard, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
- **Pièce 5.** Extrait Kbis de la SARL PGO TRUCKS (nom commercial CONCEPT PGO)
 - **Pièce 6 :** Statuts de la SARL PGO TRUCKS du **2 novembre 2012**
 - **Pièce 21.** Mail de Concept PGO du 20 octobre 2016 (avec photographies et mails joints)
 - **Pièce 24.** Contrat du **28 novembre 2016** entre STEELS CONSTRUCTIONS ET PGO TRUCKS (avec traduction)
 - **Pièce 43.** Changement de siège social de la société PGO TRUCKS (Procès-verbal du **16 février 2022**)
 - **Pièce n°49 :** factures adressées par la société PGO TRUCKS (CONCEPT PGO) à la société STEELS CONSTRUCTIONS (**février 2017- mai 2021**) –
44. En l'espèce, il y a lieu de constater que le demandeur et la société PGO TRUCKS (dénommée « le concessionnaire ») ont signé le 28 novembre 2016 un contrat de représentation commerciale pour la France (pièce 24 susvisée) stipulant notamment :
- Dans son préambule, que :
« *STEELS CONSTRUCTIONS est l'importateur/le distributeur de la gamme de véhicules, intervenant **sous le nom commercial "Krismar Horse Trucks"**.
Le concessionnaire a demandé à STEELS CONSTRUCTIONS de lui confier une concession pour la promotion et la vente des **véhicules Krismar Horse Trucks** en France, ce que STEELS CONSTRUCTIONS a accepté* ».
 - Dans son article 4, que :
« *La concession est valable pour une durée de (3) ans à compter de la date de la signature du présent contrat et prend fin de plein droit après trente-six (36) mois à compter de la date de la signature, à moins que les parties exercent leur droit de résilier le contrat de manière anticipée.
Si les parties poursuivent la concession après l'expiration du délai, elle est réputée avoir été renouvelée pour la même période* ».
45. Le titulaire originel de la marque contestée, Monsieur O., est l'un des trois associés de la société PGO TRUCKS, et ce depuis sa constitution en 2012 (cf. pièces 6 et 43 datées de 2012 et 2022 relatives à ladite société dans lesquelles il apparaît en tant qu'associé).
46. En outre, il a participé aux échanges préalables à la conclusion du contrat de représentation commerciale précité, pour preuve les mails datés du 19 et 20 octobre 2016 (cf. pièce 21 susvisée) entre d'une part Monsieur S.O. et Monsieur O., deux des trois associés de la société PGO TRUCKS (cf. pièce 6) dont l'adresse conceptgo@[...]fr correspond au nom commercial de ladite société (cf pièce 5), et d'autre part Monsieur D. de B. dont la signature comprend les



infos suivantes : correspondant à l'adresse du site Internet du demandeur (cf pièce 24, article 1^{er}) et au nom commercial sous lequel ce dernier importe et distribue la gamme de véhicules fabriqués par sa société sœur KRISMAR NV.

Dans ces mails, le représentant du demandeur indique notamment :

« *Je travaille à la réalisation du contrat comme discuté.*

Vous le recevrez dans quelques jours.

*Comme nous voulons vous fournir au plus vite votre **van 2 chevaux**, nous en avons déjà un en production que nous allons peindre en noir* ».

47. Par conséquent, au jour du dépôt de la marque contestée, le 30 décembre 2019, le titulaire de la marque contestée, qui était alors Monsieur O., ne pouvait ignorer l'usage antérieur en France du signe KRISMAR HORSES TRUCKS par le demandeur pour des véhicules dans la mesure où cet usage s'exerçait par le biais de sa propre société PGO STRUCKS pour le compte du demandeur en tant que concessionnaire exclusif en France (cf. pièce 49 comportant 29 factures de la société PGO TRUCKS adressées au demandeur, datées de 2017, 2018 et 2019, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée, portant notamment sur des commissions de vente, et comportant le logo suivant :

Concessionnaire exclusif France



).

A cet égard, le titulaire de la marque contestée reconnaît lui-même dans ses premières observations transmises le 18 novembre 2022 (page 3) que : « (...) le 28 novembre 2016, la société PGO TRUCKS, **dirigée par Monsieur O.**, a conclu un contrat de coopération avec la société STEELS CONSTRUCTIONS, **confiant à la société PGO TRUCKS le développement, la promotion et la vente de camions de chevaux sous le signe KRISMAR en France.** L'accord a été initialement conclu pour une période de 3 ans. Après l'expiration de cette période, la société PGO TRUCKS et la société STEELS CONSTRUCTIONS ont poursuivi leur relation contractuelle ».

48. L'argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle le demandeur ne parvient pas à justifier de l'usage antérieur du signe contesté, pour prouver le rejet de son opposition à l'encontre de la marque de l'Union européenne n° 18 553 724 « KRISMAR » du titulaire de la marque contestée par l'EUIPO qui a considéré que l'opposant ne justifie pas des droits qu'il allègue, ne peut qu'être écartée, dans la mesure où il s'agit :
- d'une procédure devant un office indépendant,
 - d'une procédure toujours en cours, le demandeur en l'espèce ayant fait appel (cf. sa pièce 50),
 - d'une procédure portant sur un motif différent de celui invoqué en l'espèce, s'agissant d'un motif relatif de nullité sur le fondement d'un nom commercial et non d'un motif absolu de mauvaise foi.

En tout état de cause, il convient de noter que l'EUIPO a prononcé le rejet de l'opposition au motif que l'opposant (le demandeur en l'espèce), qui invoquait l'usage antérieur du nom commercial KRISMAR en France et en Belgique, n'a pas justifié du droit français et du droit belge applicables, conformément aux exigences de l'article 8 paragraphe 4 du Règlement sur les Marques Européennes, de sorte que, contrairement à ce qu'indique le titulaire de la marque contestée, la division d'opposition n'a pas eu à se prononcer sur l'usage dans la vie des affaires du nom commercial KRISMAR invoqué par le demandeur en l'espèce antérieurement au dépôt de la marque de l'Union Européenne contestée (cf. décision figurant dans l'Annexe 3 fournie par le titulaire de la marque contestée, page 7).

49. **Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 30 décembre 2019, de l'usage antérieur par le demandeur du signe KRISMAR HORSES TRUCKS, très proche du signe contesté KRISMAR FRANCE, pour des véhicules pour chevaux, et ce même si le demandeur n'avait à cette date déposé aucune marque associée à ce signe.**

❖ L'intention du titulaire de la marque contestée

50. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l'intention de priver illégitimement autrui d'un signe nécessaire à son activité.

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

52. Le demandeur soutient que « Si une erreur sur l'étendue de ses droits aurait éventuellement pu être commise par la société PGO (en dépit toutefois de la parfaite clarté du contrat liant les parties), en revanche la démarche personnelle d'un des associés est manifestement frauduleuse ». Cette intention frauduleuse trouvera ensuite une application concrète dans les mises en demeure adressées par Monsieur O. en février 2022 aux partenaires français du demandeur (cf. pièce 41 du demandeur).

Il ajoute que le dépôt de la marque contestée a été effectué à son insu avec l'intention de s'approprier de façon illégitime le signe exploité par lui et le priver de l'usage du signe nécessaire à son activité en France à l'expiration du contrat de distribution en France, en ouvrant au titulaire de la marque contestée la possibilité de lui opposer la propriété de la marque obtenue de mauvaise foi.

53. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui avoir participé au développement du signe contesté et l'avoir valablement déposé. Le dépôt n'a pas été dissimulé au demandeur et aucune procédure d'opposition et de nullité de la marque contestée n'a été déposée par le demandeur avant la rupture de ses relations commerciales avec la société PGO TRUCKS.

54. En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que le contrat de distribution conclu le 28 novembre 2016, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée, entre le demandeur et la société PGO TRUCKS dont le titulaire originel de la marque contestée est l'un des associés, ne contient aucune clause autorisant expressément la société PGO TRUCKS à déposer à titre de marque le signe KRISMAR HORSES TRUCKS sous lequel il commercialise des véhicules pour chevaux en France pour le compte du demandeur, ou un signe comportant l'élément principal et dominant KRISMAR.

A cet égard, l'article 5 dudit contrat liste ce que le concessionnaire est autorisé à faire pour promouvoir les véhicules qu'il distribue en France et force est de constater que le dépôt de marque n'en fait pas partie.

Il est même précisé dans cet article que le concessionnaire n'est pas en charge de la gestion du site Internet destiné au public français et doit envoyer les informations nécessaires au demandeur pour que ce dernier les mette en ligne (« **STEELS CONSTRUCTIONS** fournit les éléments suivants : (...) un site web www.krismarhorsetrucks.fr, **lequel sera maintenu et actualisé par STEELS CONSTRUCTIONS**. Si le concessionnaire souhaite promouvoir certains véhicules, **il devra envoyer les informations nécessaires à STEELS CONSTRUCTIONS, qui mettra ces informations en ligne** (...) »).

55. Il convient, en second lieu, de relever que dans ses dernières observations transmises le 28 avril 2023 (page 2), le titulaire de la marque contestée indique que « Ce dépôt n'a pas été dissimulé à la société STEELS CONSTRUCTIONS (...) » sans toutefois fournir de pièce à l'appui de cette affirmation (tel qu'un courrier au demandeur antérieur au dépôt de la marque contestée).

56. En outre, le dépôt contesté porte sur un signe très proche de celui exploité par le demandeur (supra points 35 à 40) et désigne des « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France », lesquels relèvent du même domaine d'activité que celui dans lequel exerce le demandeur.

57. Il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus et du contexte contractuel existant entre les parties au moment du dépôt de la marque contestée, que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant par anticipation du signe dont il est susceptible d'avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité, établissant son intention de porter atteinte d'une manière non conforme aux usages honnêtes de la concurrence, aux intérêts du demandeur et à son devoir de loyauté envers ce dernier qui était son partenaire commercial, sans intention d'exploiter ce signe pour ses propres produits.

A cet égard, le titulaire de la marque contestée reconnaît lui-même dans ses premières observations du 18 novembre 2022 qu'« *Aucun produit n'a encore été fabriqué ou vendu sous le signe KRISMAR FRANCE par la société KRISMAR* », la société KRISMAR étant le nouveau titulaire de la marque contestée depuis le 8 avril 2022, société dont le titulaire originel, Monsieur O. est le seul associé (cf. pièces 39 et 40 du demandeur).

58. Le titulaire de la marque contestée fait valoir sa participation au développement du signe contesté pour démontrer qu'il l'a valablement déposé.

Toutefois, le fait qu'il ait pu choisir la couleur de certains éléments des véhicules qu'il était chargé de distribuer en France (cf. pièce n°21 du demandeur) ne saurait remettre en cause le fait qu'il a exploité le signe KRISMAR HORSES TRUCKS en France pour le compte du demandeur, en tant que concessionnaire exclusif (cf. pièces 24 et 49 précitées), de sorte que le dépôt de la marque contestée KRISMAR FRANCE, très proche du signe KRISMAR HORSES TRUCK, sans autorisation expresse du demandeur, constitue un agissement non conforme aux usages honnêtes de la concurrence comme précédemment relevé (supra point 56).

59. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.

60. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits désignés dans son enregistrement.

C. Conclusion

61. En conséquence :

- **la demande en nullité doit être rejetée** sur le fondement de la tromperie (Point 29) ;
- **la demande en nullité est justifiée** sur le fondement de la mauvaise foi (Point 60).

D. Sur la répartition des frais

62. 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* ».
63. 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 : [...]*
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* ».

64. En l'espèce, les deux parties ont présenté des demandes de prise en charge des frais exposés. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la nullité est prononcée pour l'ensemble des produits visés.
65. Par ailleurs, la procédure d'instruction a donné lieu au nombre maximum d'échanges entre les parties. Le demandeur a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et aux observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. Le titulaire de la marque contestée a quant à lui présenté des observations en réponse à la demande en nullité et des observations en réponse aux observations du demandeur.
66. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure portant notamment sur un motif de mauvaise foi, il convient de mettre la somme de 1 100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article un : La demande en nullité NL 22-0150 est justifiée.

Article deux : La marque n° 19/4610697 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits désignés dans son enregistrement.

Article trois : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société KRISMAR au titre des frais exposés.