

Bird & Bird

Les marques de mauvaise foi

10 juin 2021

Géraldine Arbant
Avocat Associé

Bird & Bird



Introduction



Introduction

Depuis la transposition de la directive (UE) 2015/2436 dite « Paquet Marques »

Un maintien

- **Action en revendication** en cas de dépôt de marque par un tiers en fraude des droits d'un titulaire (Art. L 712-6 CPI)
- **Action en nullité** au sens du droit commun en vertu de la maxime "*Fraus omnia corrumpit*" (Art. 1240 Code Civil)

Des nouveautés

- Nouvelles compétences attribuées à l'INPI depuis le 1er avril 2020:
 - dans le cadre d'une **opposition** : procédure possible lorsque la demande de marque est déposée sans autorisation du titulaire par l'agent ou le représentant (L. 712-4-1 9° CPI)
 - dans le cadre d'une **action en nullité** : procédure possible lorsqu'une demande de marque a été déposée de mauvaise foi par un agent ou un représentant (L. 711-3 III CPI)
- Intégration au sein des **motifs absolus de refus**, de la notion de dépôt effectué de manière frauduleuse (L. 711-2 CPI)



Les marques de mauvaise foi en droit français



Les marques de mauvaise foi en droit français

Dans le Code de la propriété intellectuelle

Article L711-2

*Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être **déclaré nuls** :*

11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

Article L711-3 III

*Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est **susceptible d'être déclarée nulle** une marque dont l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.*

Article L712-4-1 9°

*Le titulaire de la marque déposée sans **son autorisation au nom de son agent ou de son représentant**, en application du III de l'article L. 711-3.*

Article L712-6

*Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque **peut revendiquer** sa propriété en justice.*

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Les marques de mauvaise foi en droit français

Actions possibles et devant quel office/quelle juridiction

Action en revendication

- Intérêt à agir : action ouverte à toute personne qui estime avoir des droits sur une marque déposée de manière frauduleuse
- En revendiquant la propriété du dépôt de marque frauduleux, la victime va bénéficier de la date de dépôt de la marque frauduleuse et des renouvellements éventuels.
- Compétence exclusive des tribunaux

Action en nullité

- Pas d'intérêt à agir
- La victime de la fraude ne souhaite pas devenir propriétaire de la marque déposée frauduleusement, elle peut donc agir en nullité de la marque.
- Bases légales : mauvaise foi, cas de l'agent (L. 711-3 III CPI) ou motif absolu (L. 711-2 CPI)
- Action de la compétence exclusive de l'INPI (sauf exceptions)

Les marques de mauvaise foi en droit français

Existe-t-il une définition de la notion de fraude/mauvaise foi en droit français ?

En droit français, définition dégagée par les tribunaux dans la lignée de la position européenne.

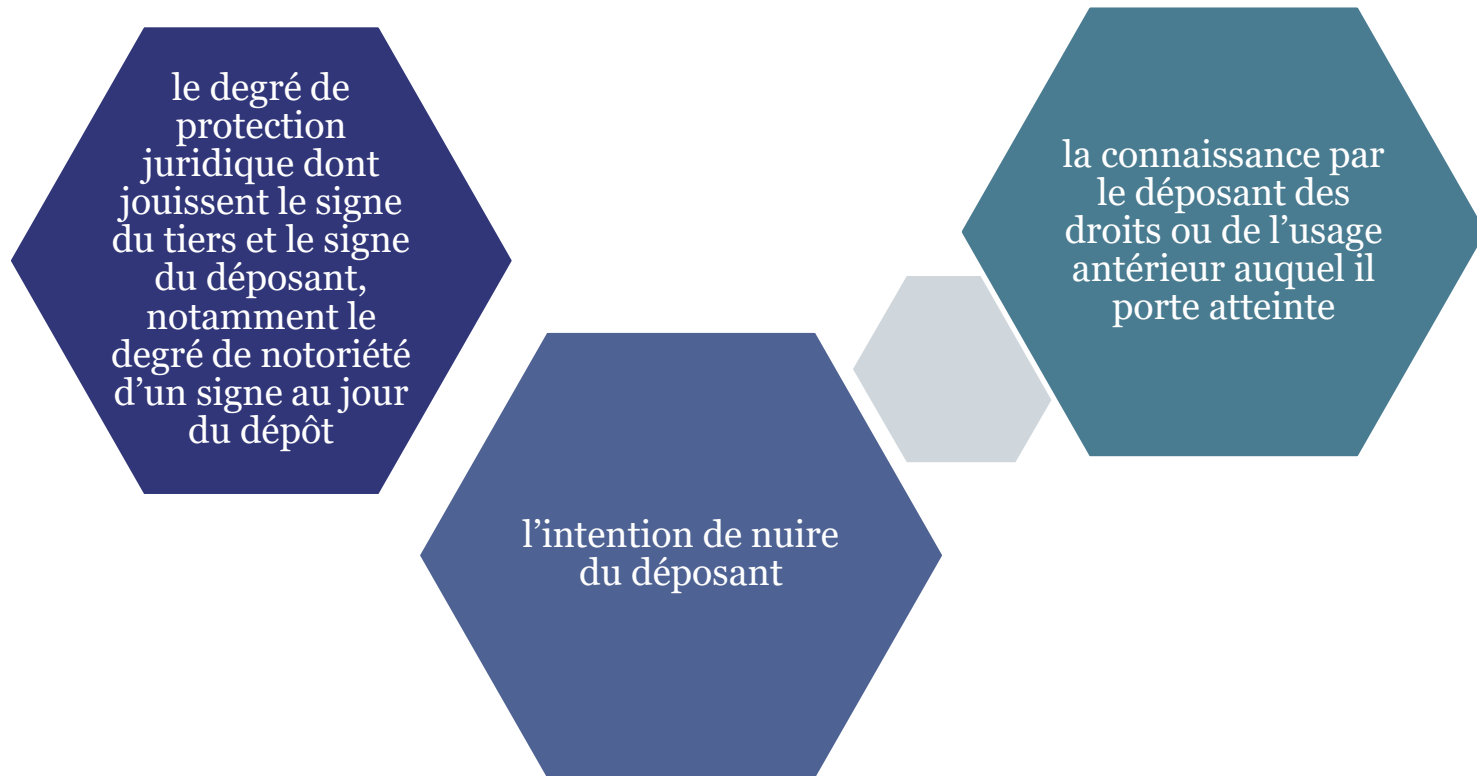
La Cour d'appel de Paris a pu définir le fraude comme le fait de « *déposer - une marque - dans la seule **intention de nuire** et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue* » (CA Paris, 23 février 2000).

La Cour de cassation a indiqué qu' « *un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité* » (Cass.com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15641)

Les marques de mauvaise foi en droit français

Existe-t-il une définition de la notion de fraude/mauvaise foi en droit français ?

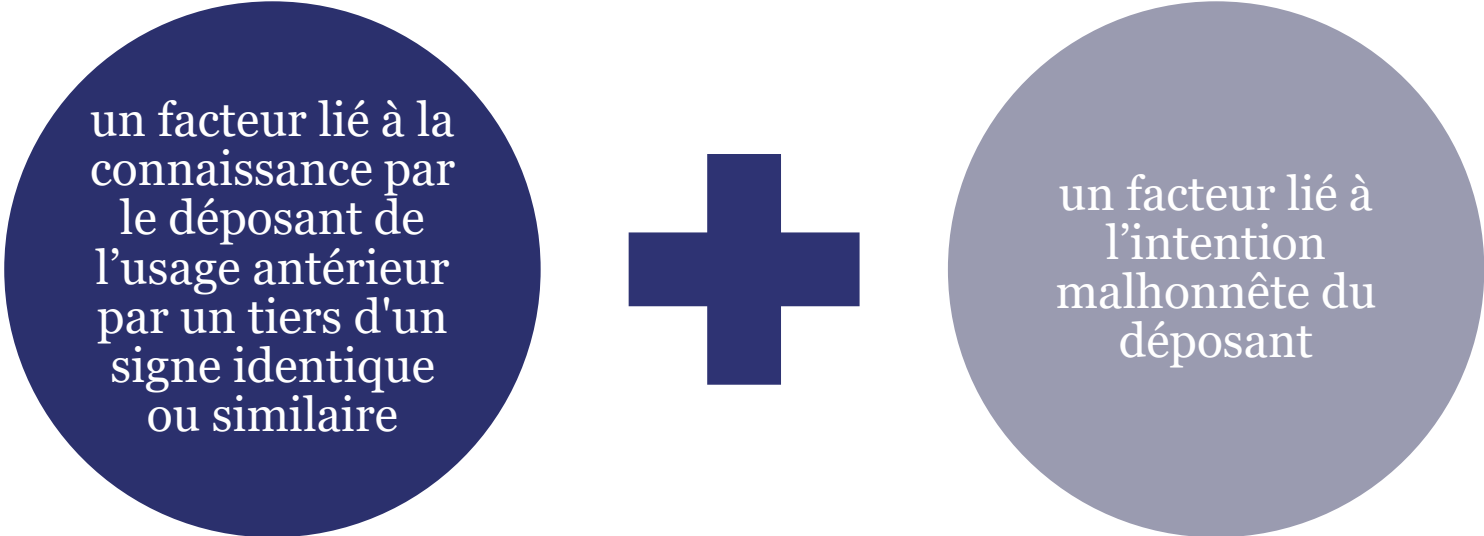
- Trois critères appliqués en droit français, ont été dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne afin de définir le caractère frauduleux du dépôt de la marque :



Les marques de mauvaise foi en droit français

Critères d'appréciation de la mauvaise foi

Pour que le caractère frauduleux du dépôt soit caractérisé, la jurisprudence considère ainsi que doivent être **cumulés** :



un facteur lié à la connaissance par le déposant de l'usage antérieur par un tiers d'un signe identique ou similaire

un facteur lié à l'intention malhonnête du déposant

CJCE Aff. C-529/07, 11 juin 2009 "LINDT"

Les marques de mauvaise foi en droit français

Critères d'appréciation de la mauvaise foi

Faisceau d'indices

Degré de similitude entre les signes

Degré de similarité entre les produits/services

Signe antérieur notoire ou de renommée

Identité des titres (national, international ou communautaire)

Connaissance, par le déposant, de l'usage antérieur d'un signe identique ou similaire pour des produits/services identiques ou similaires

Identité ou similarité d'activités entre le déposant et le tiers

Non usage du titre

Les marques de mauvaise foi en droit français

Quel est le point de départ pour caractériser la notion de mauvaise foi?

Principe applicable : intention du déposant au moment du dépôt de la marque.

La Cour de Justice de l'Union Européenne a notamment indiqué que la mauvaise foi se caractérise « *s'il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, **à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque considérée**, le demandeur de celle-ci avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque* »

CJUE 29 janvier 2020 C-371/18

Toutefois, cette appréciation de la part des juges varie en pratique et peut également s'apprécier au vu d'éléments postérieurs au dépôt, notamment au regard de l'absence d'usage de la marque.

Application de la notion de mauvaise foi dans la jurisprudence



Application de la notion de mauvaise foi dans la jurisprudence

Etat des lieux des différentes situations dans lesquelles la fraude a été admise par la jurisprudence

Dépôt effectué en fraude des droits d'un tiers



Acquisition d'une marque uniquement pour nuire à un concurrent

Acquisition d'une marque antérieure pour s'opposer aux réclamations légitimes d'un tiers

Dépôt d'un signe de l'agent ou du représentant qui dispose d'informations confidentielles sur une entreprise et sans son accord

Dépôt visant à détourner la finalité du droit des marques



Dépôt de termes usuels ou tirés d'une langue étrangère, ou d'un nom géographique pour acquérir un monopole

Dépôts répétés en vue de renforcer ses droits antérieurs

Dépôt d'une marque en vue d'obtenir un avantage particulier ou une somme d'argent

Dépôt d'une marque dans le but de contourner les questions de déchéance

Application de la notion de mauvaise foi dans la jurisprudence

La mauvaise foi dans le cadre d'un dépôt effectué en fraude des droits d'un tiers

Est considéré comme frauduleux le dépôt d'une marque en apparence régulier mais réalisé dans le but de nuire aux intérêts d'un tiers

Toute marque déposée en fraude des droits d'autrui est nécessairement déposée de mauvaise foi (Cass. com., 17 mars 2021, n° 18-19.774 "New York Fair & Lovely")

Application de la notion de mauvaise foi dans la jurisprudence

Différents types de dépôts réalisés en fraude des droits d'un tiers

Le déposant a connaissance de l'utilisation antérieure, par un concurrent, d'un signe identique ou similaire à celui objet du dépôt

- Annulation par les juges de la marque "SPA DE France" (déposée par une association concurrente) au titre du dépôt frauduleux : prise en compte de l'ancienneté de la SPA (fondée en 1845) et de sa notoriété (CA Paris, 30/03/2018)
- Annulation de la marque "PATRIMOINE 24" pour dépôt frauduleux : première décision de l'INPI statuant sur une demande de nullité pour dépôt de mauvaise foi depuis la transposition de la directive

L'agent ou le représentant dispose d'informations confidentielles sur une entreprise et va déposer en son nom le signe convoité

- Dépôt d'une marque "Mineral Magic" par la société en charge de la distribution des produits de son client sans son consentement (CJUE, 11/11/20, C-809/18) :
- précision des notions "d'agent" et de "représentant" pour couvrir « *toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel aux termes duquel l'une des parties représente les intérêts de l'autre* »
 - inutile de démontrer un risque de confusion entre les deux marques
 - refus de l'enregistrement de la marque en cause

Application de la notion de mauvaise foi dans la jurisprudence

Le comportement de mauvaise foi visant à détourner la finalité du droit des marques

Dépôt d'une marque de manière frauduleuse sans réelle intention d'usage

Ce dépôt peut couvrir plusieurs hypothèses :

- Volonté du déposant de contourner les questions de déchéance ou de renforcer ses marques antérieures
- Volonté d'acquérir un monopole sur un signe pour en monnayer l'usage, ou d'interdire l'usage d'un terme nécessaire à ses concurrents : "marque-entrave" ou "marque-octroi"

Application de la notion de mauvaise foi dans la jurisprudence

Volonté du déposant de contourner les questions de déchéance ou renforcer ses marques antérieures

- Dépôts répétés de la marque "MONOPOLY" dans l'optique de faire échec à une éventuelle (ou pressentie) demande en annulation pour défaut d'usage : l'EUIPO a analysé ce comportement comme manifestement destiné à contourner l'obligation de prouver l'usage des marques antérieures du déposant (*EUIPO, 22 juillet 2019, R1849/2017-2*)
- Dépôt de la marque "MixCity" pour les mêmes produits et services déjà visés par une marque antérieure identique afin de se prémunir des conséquences d'une action en déchéance : le tribunal prononce la nullité de la marque pour dépôt frauduleux (*TGI Paris 3 mai 2011 RG 09/15151*)
- Nouveau dépôt d'une marque pour d'autres produits et services que pour celle ayant fait l'objet d'une déchéance partielle : le juge considère que ce dépôt n'est pas en soi frauduleux (*CA de Paris, Pôle 5, 1^{er} décembre 2015, n° 2014/02708*)
- Dépôt de la marque "TARGET VENTURES" sans intention d'usage mais dans le but de renforcer la marque antérieure "TARGET PARTNERS" : le tribunal prononce la nullité de la marque (*TUE, 28 octobre 2020, T273/19*)

Application de la notion de mauvaise foi dans la jurisprudence

Volonté d'acquérir un monopole sur un signe pour en monnayer l'usage, ou encore d'interdire l'usage d'un terme nécessaire à ses concurrents

- Dépôt de termes tirés d'une langue étrangère

Dépôt de la marque "Halloween" pour des sucreries alors que le déposant n'exerçait pas du tout dans ce secteur d'activité : la cour a donc annulé ce dépôt abusif (*Cass. Com., 21 septembre 2004*)

- Dépôt de termes usuels

Dépôt de la marque "Stade de France", au lendemain du jour où le stade avait été rendu public : le tribunal a retenu la mauvaise foi du déposant (*TGI Paris, 13 octobre 1998*).

Conclusion : une appréciation subjective de la mauvaise foi en pratique



Conclusion : une appréciation subjective de la mauvaise foi en pratique

- Réelle subjectivité de la mauvaise foi, de sorte que son appréciation reste difficile en pratique et propre à chaque cas d'espèce
- Difficulté en pratique de démontrer l'intention du déposant, compte tenu de la subjectivité qui en découle.
- Dans les faits, cette intention du déposant est un élément qui ne peut être apprécié qu'après un examen de l'ensemble des facteurs pertinents de l'espèce par les juges, dont ceux intervenus ou apparus postérieurement au dépôt.
- Vigilance requise et documentation recommandée dans le cadre de la stratégie de nouveaux dépôts

Bird & Bird

Merci

Géraldine ARBANT

Geraldine.Arbant@twobirds.com

Bird & Bird