



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 381 – Dépôt de mauvaise foi d'un prénom de renommée

Tribunal UE, 28 avril 2021, T-311/20, EU:T:2021:219, *France Agro / EUIPO – Choumicha Chafay*

Chers Amis,

La jurisprudence européenne récente nous fournit plusieurs exemples de la mauvaise foi, qui prend des formes aussi variées que les parfums qui s'entremêlent à l'approche d'un marché aux épices à Marrakech.

La métaphore n'est pas gratuite puisqu'en l'espèce, la société France Agro a déposé une demande de marque de l'Union européenne « CHOUMICHA Saveurs » en classes 29, 30 et 31 pour un ensemble de produits alimentaires, incluant les épices. Madame Choumicha Chafay, dite Choumicha, icône de la cuisine et de la télévision marocaines, en a demandé la nullité pour dépôt de mauvaise foi sur le fondement des articles 52, § 1^{er}, *b*, et 53, § 2, *a*, du règlement n° 207/2009.

Tout comme M. da Silva Santos Júnior, appelé Neymar, qui a réussi à faire invalider la marque « NEYMAR » déposée sur le terrain de l'Union européenne avant même qu'il ne vienne jouer en Europe (voir Flash Apram n° 336), Choumicha était désireuse de protéger son prénom devenue une marque à part entière par son statut et sa renommée.

Contredisant la décision de la division d'annulation de l'EUIPO, la chambre de recours fait droit à la demande d'annulation pour dépôt de mauvaise foi, ce que conteste France Agro (dont le gérant est originaire du Maroc).

L'arrêt du Tribunal est sans ambiguïté et caractérise clairement la mauvaise foi en soulignant, d'une part, la renommée de Choumicha au Maroc mais aussi auprès de la communauté marocaine de France et de Belgique acquise sous son seul prénom et, d'autre part, que France Agro ne pouvait ignorer une telle renommée au moment du dépôt, la marque s'adressant en priorité aux consommateurs arabophones.

Ainsi, en déposant une marque créant une association dans l'esprit du public entre les produits commercialisés et Choumicha, France Agro n'a pas eu pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais bien de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes et aux intérêts de Choumicha, en bénéficiant de manière indue de sa réputation et en l'empêchant de l'exploiter sur le territoire de l'Union.

A noter que l'argument lié à l'éventuel non cumul des causes de nullité prévues aux articles 52 (causes de nullité absolue dont celle du déposant de mauvaise foi) et 53 (causes de nullité relative qui évoquent le droit au nom) est écarté sans ménagement, ces dispositions étant bien autonomes les unes des autres.

La marque contestée est annulée intégralement, y compris pour certains produits sans lien avec le domaine culinaire, tels les « aliments et fourrages pour animaux » ou encore les « couchette et litière pour animaux », « la mauvaise foi du déposant découlant de son intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d'un tiers particulier » (point 55 et voir, en ce sens, l'arrêt *Koton* de la Cour, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 61).

L'intention frauduleuse a donc eu pour conséquence de vicier l'ensemble de la marque déposée de mauvaise foi, ce qui facilite la sanction de cette pratique à laquelle nous sommes encore souvent confrontés.

Le Tribunal fait preuve ici d'une approche factuelle à saluer, lui permettant d'appréhender l'ensemble des éléments propres à caractériser une mauvaise foi qui ne peut être définie de manière stricte ou limitée à des cas spécifiques.

Equipe FLASH
Charlotte Myers – Guillaume Marchais – Tanguy de Haan

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 avril 2021 (*)

« Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative Choumicha Saveurs – Motif absolu de refus – Mauvaise foi – Déclaration de nullité – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l'affaire T-311/20,

France Agro, établie à Avignon (France), représentée par M^e C. de Haas, avocat,

1. partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, en qualité d'agents,

2. partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Choumicha Chafay, demeurant à Casablanca (Maroc), représentée par M^e B. Lafont, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 9 mars 2020 (affaire R 1621/2019-5), relative à une procédure de nullité entre M^{me} Chafay et France Agro,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M^{mes} V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová-Pelzl et M. I. Nömm (rapporteur), juges,

greffier : M^{me} J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2020,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2020,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal le 23 décembre 2020 et les 4 et 7 janvier 2021,

à la suite de l'audience du 9 février 2021,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 6 août 2015, la requérante, France Agro, a obtenu auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], l'enregistrement, sous le numéro 13866553, de la marque de l'Union européenne figurative ci-après, avec revendication des couleurs rouge, orange, jaune, bordeaux, doré et blanc :



- 2 Cet enregistrement avait été demandé le 23 mars 2015, avec une date d'ancienneté remontant au 22 juillet 2011, en raison de l'enregistrement par la requérante d'une marque française identique. Les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent des classes 29, 30 et 31 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
 - classe 29 : « Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; huiles et graisses ; poissons, fruits de mer et mollusques ; produits laitiers et substituts ; œufs de volaille et ovoproduits ; viandes ; aliments réfrigérés principalement à base de poisson ; barres alimentaires à base de noix ; beignets ; beignets aux pommes de terre ; blanc-manger ; biscuits salés sous forme de poisson [crackers] ; bombay mix [mélange apéritif salé et épicé] ; boudin blanc ; bouillon de bœuf ; bouillon de bœuf épicé [yukgaejang] ; bouillon de légumes ; bouillon préparé ; bouillon à base d'os de bœuf [seolleongtang] ; bouillons ; bouillons [soupe] ;

bouillons de poisson ; boulettes de pommes de terre ; bâtonnets de pomme de terre recouverts de sel [chips] ; chaudière ; chili con carne ; chips de banane ; chips de soja ; chips de yucca ; concentrés [bouillons] ; chop suey ; concentrés de soupe ; concentrés de tomates ; consommés ; couennes de porc soufflées ; crevettes à la noix de coco ; croquettes alimentaires ; croquettes de poisson ; crépinettes ; cubes de bouillon ; cubes de soupe ; desserts aux fruits ; desserts lactés ; desserts à base de lait artificiel ; desserts à base de produits laitiers ; desserts à base de yaourt ; dhals [légumes secs] ; en-cas à base de fruits ; en-cas à base de pommes de terre ; en-cas à base de soja ; extrait aromatisé au rosbif ; extraits pour potages ; feuilles de chou farcies ; frites ; flocons de pommes de terre ; frites surgelées ; gombo ; gâteaux de purée de poisson et d'igname cuits à la vapeur [hampen] ; gâteaux à base de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés [kamaboko] ; hachis parmentier ; hachis de corned-beef ; juliennes [potages] ; kimchi aux cubes de radis [kkakdugi] ; marrons grillés ; mélanges pour faire des bouillons ; mélanges pour potages ; nids d'oiseaux comestibles ; plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [sogalbi] ; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae] ; plat cuisiné principalement à base de poulet sauté et de pâte de piments forts fermentés [dak-galbi] ; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae] ; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae] ; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de gibier ; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille ; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande ; plats cuisinés principalement à base de poulet et de ginseng [samgyetang] ; plats cuisinés à base de viande ; pâte de courge à moelle ; pâte d'aubergine ; pâtes pour potages ; œufs durs enrobés de chair à saucisse et panés ; plats cuisinés principalement à base de poisson ; plats préemballés essentiellement à base de fruits de mer ; plats préparés essentiellement à base de gibier ; plats préparés principalement à base d'œufs ; plats préparés principalement à base de fruits de mer ; plats préparés principalement à base de lard ; plats préparés principalement à base de poulet ; plats préparés principalement à base de viande ; plats préparés à base de viande ; plats préparés à base de viande [la viande étant l'ingrédient principal] ; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l'ingrédient principal] ; plats réfrigérés à base de poisson ; poisson dans l'huile d'olive ; poisson-frites ; pollen préparé pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes cuites ; pommes de terre farcies ; pommes de terre sautées ; préparations instantanées pour soupes ; préparations pour faire des bouillons ; préparations pour faire du potage ; purée de pommes de terre ; quenelles ; ragoûts ; ragoûts [cuits au four] ; rhubarbe au sirop ; rondelles d'oignon frites ; rösti [galettes frites de pommes de terre râpées] ; salade César ; salade de pommes de terre ; salade de poulet ; salades d'antipasti ; salades de légumineuses ; salades préparées ; saucisses panées ; saucisses végétariennes ; soja [préparé] ; soupes en boîte ; soupes en poudre ; steaks végétaux ; tamales ; trempettes [dips] ; trempettes [dips] à base de produits laitiers ; viande bouillie dans de la sauce soja [viande de tsukudani] ; yaourts de type crème-dessert ; gelées, confitures, compotes, fromages » ;

- classe 30 : « Café, thé, cacao et leurs succédanés ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; aliments préparés sous forme de sauces ; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre ; baguettes fourrées ; biscuits de riz ; biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes ; biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices ; biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande ; biscuits salés [crackers] au riz ; biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes ; biscuits salés [crackers] fourrés au fromage ; biscuits salés [crackers] goût fromage ; biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées ; biscuits salés au riz [senbei] ; biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés [arare] ; boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro] ; bretzels ; bretzels mous ; burritos ; calzones ; canapés [alimentation] ; chalupas ; cheeseburgers [sandwichs] ; chimichangas ; chips à base de céréales ; céréales en forme de chips ; chips de crevettes ; chips de maïs aromatisées aux algues marines ; chips de maïs aromatisées aux légumes ; chips de riz ; chips de won-ton ; chips tortillas ; chow mein [nouilles chinoises sautées] ; chips à base de farine de blé complet ; crumble ; crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts [pajeon] ; déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant

également de la viande, du poisson ou des légumes ; en-cas à base d'amidon de céréales ; en-cas à base de blé ; en-cas à base de blé complet ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de farine de biscotte ; en-cas à base de farine de céréales ; en-cas à base de farine de maïs ; en-cas à base de farine de pommes de terre ; en-cas à base de farine de riz ; en-cas à base de farine de soja ; en-cas à base de galette tortilla ; en-cas à base de maïs ; en-cas à base de maïs soufflé ; en-cas à base de maïs sous forme d'anneaux ; en-cas au maïs soufflé ; en-cas au maïs soufflé goût fromage ; en-cas consistant principalement en produits céréaliers ; en-cas de céréales aromatisés au fromage ; en-cas faits à partir de muesli ; en-cas principalement à base de céréales extrudées ; en-cas principalement à base de pain ; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion ; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer ; en-cas à base de riz ; en-cas à base de sésame ; enchiladas [tortillas roulées, garnies et recouvertes de sauce] ; fajitas ; flapjacks [barres à l'avoine] ; friands frais ; friands à la saucisse ; frites à base de céréales ; galettes au kimchi [kimchijeon] ; galettes de haricot mungo [bindaetteok] ; galettes de riz sautées [topokki] ; grains de maïs grillés ; gâteaux de riz ; gâteaux de riz gluant (chapsalttock) ; gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi] ; gélatine de sarrasin (memilmuk) ; grains de maïs soufflés [pop-corn] enrobés de caramel avec des fruits à coque pralinés ; gyoza cuits [raviolis chinois farcis] ; hot-dogs [préparés] ; lasagnes ; macaronis au fromage ; maïs frit ; maïs grillé ; maïs non soufflé traité ; nachos ; nouilles sautées aux légumes [japchae] ; pain fourré ; pain perdu ; petits pains briochés à la confiture de haricots ; pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot [injeolmi] ; pâte feuilletée au jambon ; pâtes alimentaires farcies ; pâtes cuisinées en conserve ; pâtes à pizza ; pâtes à pizza précuites ; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande ; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson ; pâtisserie à base de légumes et de volaille ; pâtisseries salées ; pâté impérial ; pâtés de porc en croûte ; petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh] ; petits pains pour hot-dogs ; pizzas ; pizzas conservées ; pizzas fraîches ; pizzas non cuites ; pizzas préparées ; pizzas réfrigérées ; pizzas surgelées ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz ; plats cuisinés à base de pâtes ; plats de pâtes ; plats de riz préparés ; plats préparés composés principalement de riz ; plats préparés principalement à base de pâtes ; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires ; plats préparés principalement à base de riz ; plats préparés sous forme de pizzas ; plats sous forme de pizzas préparés ; plats à base de riz ; pop-corn aromatisé ; pop-corn caramélisé ; pop-corn enrobé de sucre candi ; pop-corn à cuire aux micro-ondes ; porridge de potiron [hobak-juk] ; quesadillas ; quiches ; ravioli ; raviolis [préparés] ; raviolis aux crevettes ; repas préparés à base de nouilles ; riz gluant aux noix et aux jujubes [yaksik] ; risotto ; riz mélangé à des légumes et du bœuf [bibimbap] ; riz sauté ; rouleaux d'algues marines séchées [gimbap] ; rouleaux de printemps ; salade de macaronis ; salade de pâtes ; salade de riz ; samoussas ; sandwichs ; sandwichs au bœuf haché ; sandwichs au poisson ; sandwichs contenant de la viande ; sandwichs contenant des filets de poisson ; sandwichs de Francfort ; sandwichs au fromage et au jambon grillés ; sandwichs au fromage grillés ; sandwichs contenant de la salade ; sandwichs contenant du poulet ; sandwichs grillés ; saucisse chaude et ketchup dans un petit pain coupé et ouvert ; shumai [raviolis chinois cuits à la vapeur] ; snacks soufflés au fromage ; soupe de pâtes coréenne [sujebi] ; soupe à base de gâteaux de riz en tranches [tteokguk] ; spaghettis en boîte à la sauce tomate ; spaghettis et boulettes de viande ; steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers ; steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers ; sushi ; taboulé ; tacos ; tartelettes salées farcies à la viande hachée ; tartes aux œufs ; tortillas de maïs pour tacos ; tourtes ; tourtes au gibier et à la volaille ; tourtes aux légumes ; tourtes contenant de la viande ; tourtes contenant de la volaille ; tourtes à la viande ; tourtes à la viande [cuisinées] ; tourtes contenant des légumes ; tourtes contenant du gibier ; tourtes contenant du poisson ; tourtes sucrées ou salées ; wontons [raviolis chinois] ; wrap [sandwich roulé] ; crêpes, pâtisseries sucrées, riz, tapioca, sagou, farines, pain, glaces comestibles, glaces à rafraîchir, épices » ;

- classe 31 : « Aliments et fourrages pour animaux ; animaux vivants, organismes pour l'élevage ; couchette et litière pour animaux ; produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits et légumes frais ».

- 3 Le 14 février 2018, l'intervenante, M^{me} Choumicha Chafay, a présenté une demande de nullité de la marque contestée pour l'ensemble des produits qu'elle désignait. Cette demande était fondée sur les motifs visés, d'une part, à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et, d'autre part, à l'article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001].
- 4 Par décision du 5 juillet 2019, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
- 5 Le 25 juillet 2019, l'intervenante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d'annulation.
- 6 Par décision du 9 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l'EUIPO a fait droit au recours de l'intervenante, estimant que le motif de nullité visé à l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 trouvait à s'appliquer.
- 7 En premier lieu, la chambre de recours a retenu que l'intervenante utilisait le signe Choumicha même si elle n'était pas titulaire de droits de marque ou de nom commercial sur le territoire de l'Union européenne. À cet égard, elle a souligné que l'intervenante :
 - était une cheffe marocaine exclusivement connue sous le nom de Choumicha, dont la notoriété en France pouvait être établie antérieurement au dépôt de la marque contestée ;
 - utilisait le signe Choumicha, était titulaire d'un certain nombre de marques au Maroc comportant le mot « choumicha » et avait prêté son image pour la diffusion de produits en Europe et cédé son prénom Choumicha pour le dépôt d'un certain nombre de marques dans l'Union.
- 8 En deuxième lieu, la chambre de recours a retenu que la marque contestée et le signe Choumicha présentaient de grandes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
- 9 En troisième lieu, la chambre de recours a retenu l'existence d'une similitude par complémentarité entre les produits désignés par la marque contestée et les services associés à l'intervenante et a rappelé que, en toute hypothèse, l'existence d'un risque de confusion n'était pas une condition nécessaire à l'établissement d'une mauvaise foi.
- 10 En quatrième lieu, la chambre de recours a conclu à la mauvaise foi de la requérante. Premièrement, elle a déduit de la circonstance que la requérante avait sommé, en octobre 2017, une société de cesser d'utiliser les marques dont elle était titulaire sa connaissance de l'existence de l'utilisation d'un signe Choumicha sur le territoire de l'Union. Deuxièmement, elle a estimé qu'il était impossible que la requérante ne connaisse pas la réputation de l'intervenante, dès lors qu'elle était une société de commerce en gros de produits alimentaires dont le gérant était lui-même originaire du Maroc. Troisièmement, elle a relevé que la requérante n'avait pas présenté de preuves de sa bonne foi ni expliqué la logique commerciale derrière le dépôt de la marque Choumicha Saveurs.
- 11 La chambre de recours a dès lors annulé la décision de la division d'annulation et déclaré la nullité de la marque contestée, sans examiner le motif de nullité tiré de l'article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

- 12 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - annuler la décision attaquée ;
 - condamner l'EUIPO aux dépens.

13 L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 14 À l'appui de son recours, la requérante avance un moyen unique, tiré de la violation de l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
- 15 Compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 23 mars 2015, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, *Bimbo/OHMI*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, *Primart/EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
- 16 Par suite, en l'espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d'entendre les références à l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante et l'intervenante dans l'argumentation soulevée, comme visant l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 17 À l'appui de son recours, la requérante avance un moyen unique, tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 18 La requérante estime que les conditions pour que l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 s'applique n'étaient pas remplies. En substance, elle soutient, premièrement, que l'intervenante n'utilise pas le prénom Choumicha à titre de marque dans l'Union, deuxièmement, que l'intervenante est connue pour des services qui ne sont ni identiques ni similaires aux produits visés par la marque contestée et, troisièmement, que les preuves de la connaissance de l'intervenante à la date pertinente et de son intention malhonnête n'ont pas été apportées.
- 19 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
- 20 Aux termes de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
- 21 À cet égard, il y a lieu de noter que la notion de mauvaise foi, visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation [voir arrêt du 14 mai 2019, *Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)*, T-795/17, non publié, EU:T:2019:329, point 16 et jurisprudence citée].
- 22 À l'occasion de l'interprétation de la notion de mauvaise foi, la Cour a eu l'occasion de préciser que, alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la mauvaise foi suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, elle a relevé que le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et les règlements n° 207/2009 et 2017/1001, adoptés successivement, s'inscrivent dans un même objectif, à savoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l'Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l'Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s'attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de

ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).

- 23 La Cour en a déduit que la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque de l'Union européenne 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 rappelée au point 22 ci-dessus (voir arrêt du 12 septembre 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46 et jurisprudence citée).
- 24 La Cour a également précisé que l'intention du demandeur d'une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par l'EUIPO. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce. Ce n'est que de cette manière que l'allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
- 25 C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée.
- 26 S'agissant de la date pertinente à laquelle la mauvaise foi alléguée doit être démontrée, il ressort de la lettre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 qu'il s'agit de celle du dépôt de la marque contestée, à savoir le 23 mars 2015.
- 27 En premier lieu, il convient de relever que c'est à juste titre que la chambre de recours a, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, retenu, en substance, que l'intervenante disposait d'une notoriété, au Maroc ainsi qu'auprès de la communauté marocaine de France et de Belgique, en tant que cheffe cuisinière sous le nom de Choumicha depuis les années 2000. À cet égard, la requérante elle-même souligne que l'intervenante « est un[e] cheff[fe] cuisini[ère] et une animatrice d'émissions télévisuelles d'une réputation incontestable et non contestée, acquise sous son seul prénom (Choumicha) depuis le début de ce siècle » et reconnaît qu'elle est réputée au sein du « public marocain et [d']une partie de la communauté maghrébine en France et en Belgique ». Une telle conclusion peut en outre être déduite des éléments de preuve présentés par l'intervenante au soutien de sa demande en nullité, rappelés aux points 5, 7 et 25 de la décision attaquée.
- 28 En deuxième lieu, il convient de relever que le nom sous lequel l'intervenante est connue, à savoir Choumicha, est repris dans la marque contestée, dont il constitue l'élément distinctif et dominant, ainsi que l'a retenu, en substance, la chambre de recours aux points 30 à 35 de la décision attaquée, sans être contestée par la requérante sur ce point.
- 29 En troisième lieu, c'est également sans commettre d'erreur d'appréciation que la chambre de recours a estimé que la requérante avait connaissance de la réputation de l'intervenante à la date de dépôt de la marque contestée.
- 30 Certes, c'est à tort que la chambre de recours s'est fondée, aux points 52 à 54 de la décision attaquée, sur un élément postérieur au dépôt de la marque contestée, à savoir le courrier par lequel la requérante a demandé à une société qu'elle cesse d'exploiter les marques dont elle est titulaire, pour établir sa connaissance de la réputation de l'intervenante.
- 31 Toutefois, la connaissance par la requérante de la réputation de l'intervenante, à la date du dépôt de la marque contestée, peut être déduite du motif exposé au point 55 de la décision attaquée. En effet, l'utilisation d'un terme issu de l'arabe dans la marque contestée implique que celle-ci s'adresse en particulier aux consommateurs arabophones et laisse supposer de la part de la requérante une

connaissance de cette langue, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs son explication du choix du terme « choumicha » par sa signification de « petit soleil » en arabe. Or, au vu de la réputation de l'intervenante non seulement au Maghreb mais également auprès d'une partie du public arabophone de France et de Belgique, il ne saurait sérieusement être retenu que la requérante ignorait ladite réputation lors du dépôt de la marque contestée.

- 32 À cet égard, la circonstance que la marque contestée ait été enregistrée pour des produits relevant des classes 29 et 30, à savoir des produits alimentaires, alors que la réputation de l'intervenante a précisément été acquise dans le domaine culinaire, ainsi que l'a relevé, en substance, la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, constitue également un indice de ce que la présence dans la marque contestée du nom sous lequel l'intervenante est connue n'est pas fortuite, mais bien intentionnelle.
- 33 Il existe, dès lors, des indices pertinents permettant de conclure que l'intention de la requérante, à l'occasion du dépôt de la marque contestée, était de créer une association dans l'esprit du public pertinent entre les produits qu'elle commercialise et la désignation sous laquelle l'intervenante est connue.
- 34 Au vu de la jurisprudence rappelée aux points 22 et 23 ci-dessus, force est de constater qu'une telle intention est constitutive d'une « mauvaise foi » au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 35 En effet, en déposant une marque créant une association dans l'esprit du public entre les produits commercialisés et l'intervenante, la requérante n'a pas eu pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais bien de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de l'intervenante, en bénéficiant de manière indue de sa réputation et en l'empêchant de l'exploiter sur le territoire de l'Union.
- 36 Cette conclusion n'est pas infirmée par les différents arguments présentés par la requérante.
- 37 En effet, c'est à tort que la requérante soutient que l'existence du motif de refus figurant à l'article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, portant sur la protection du droit au nom, implique que l'article 52, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement ne peut trouver à s'appliquer à la protection d'un nom. À cet égard, il suffit de souligner qu'il ne découle pas de la lecture combinée des articles 52 et 53 du règlement n° 207/2009 que leurs champs d'application s'excluraient mutuellement, ces deux dispositions portant sur des causes de nullité différentes – absolue dans un cas, relative dans l'autre – et autonomes les unes des autres.
- 38 En outre, la mise en exergue par la requérante de ce que les facteurs identifiés par la Cour dans son arrêt du 11 juin 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361)* – et notamment l'utilisation de la dénomination de l'intervenante dans l'Union à titre de marque pour désigner des produits ou services similaires aux produits visés par la marque contestée – ne sont pas présents en l'espèce est dénuée de pertinence. En effet, il ne ressort pas de cet arrêt que l'existence de la mauvaise foi, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, peut uniquement être constatée dans l'hypothèse, qui était celle sur laquelle la Cour était interrogée, où il y a utilisation sur le marché intérieur d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 51*).
- 39 Enfin, la circonstance que la requérante soit titulaire d'une marque française identique à la marque contestée, déposée le 22 juillet 2011, ne permet pas d'écarter l'existence de la mauvaise foi qui lui est reconnue, au vu des circonstances de l'espèce.
- 40 À cet égard, il convient de rappeler que le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques et dont l'application est indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre

2013, Etag Trade Mark Company/OHMI (FICKEN), T-52/13, non publié, EU:T:2013:596, point 42 et jurisprudence citée], de sorte que l'existence d'une marque nationale antérieure identique dans le chef de la requérante à la date du dépôt de la marque contestée ne saurait lier les instances de l'EUIPO à l'occasion de l'application de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

- 41 Partant, l'existence d'un droit antérieur identique dans le chef de la requérante n'est qu'un facteur parmi d'autres qui peut être pris en compte aux fins d'apprécier la bonne foi ou non de la requérante, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence pertinente que, au titre de ces facteurs, figurent l'origine de la marque contestée et son usage depuis sa création ainsi que la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque en tant que marque de l'Union européenne [arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77].
- 42 Au vu des circonstances de l'espèce, il convient de retenir que l'existence de la marque antérieure française dans le chef de la requérante ne permet pas de conclure que le dépôt de la marque contestée s'inscrivait dans le prolongement d'une logique commerciale participant de manière loyale au jeu de la concurrence.
- 43 D'une part, le dépôt de cette marque française n'a pas eu lieu avant que l'intervenante établisse sa réputation et que la requérante en ait connaissance, mais bien postérieurement à celle-ci, la requérante soulignant elle-même que ladite réputation est établie depuis le « début de ce siècle », ce qui ressort en outre des éléments de preuve fournis par l'intervenante au cours de la procédure devant l'EUIPO et rappelés au point 25 de la décision attaquée.
- 44 D'autre part, il ne figure pas au dossier de preuve convaincante de l'usage du signe Choumicha Saveurs par la requérante à la date du dépôt de la marque contestée.
- 45 En effet, la requérante n'a, au cours de la procédure devant l'EUIPO, apporté qu'un seul élément de preuve de l'utilisation de cette marque nationale, et ce sous la forme d'une déclaration sur l'honneur du dirigeant d'une société tierce, rédigée en 2018, attestant que la requérante conditionnait « toute une gamme d'épices et d'arômes sous [ses marques] "CHOUMICHA" depuis le 5 avril 2011 et "EPICES DU SOLEIL" depuis le 18 septembre 2015 ».
- 46 Or, outre le fait qu'elle se réfère à un signe différent de celui qui a été enregistré par la requérante en tant que marque française puis marque de l'Union européenne (Choumicha et non Choumicha Saveurs), cette déclaration n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, alors que cela est en principe requis pour qu'une déclaration sur l'honneur dispose d'une force probante [voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Basic Net/EUIPO (Représentation de trois bandes verticales), T-612/15, non publié, EU:T:2017:537, point 95 et jurisprudence citée].
- 47 De plus, l'argument de la requérante tiré, en substance, de ce que la mise en demeure de cesser l'exploitation de la marque Choumicha Saveurs dont elle a fait l'objet serait une preuve de cet usage n'est pas convaincant, dès lors que cette demande a été adressée à la requérante le 31 octobre 2017, soit postérieurement à la date de dépôt de la marque contestée.
- 48 S'agissant de l'offre de la requérante de fournir des preuves additionnelles de l'utilisation effective de ce signe, il suffit de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO, au sens de l'article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
- 49 Dans ces conditions, la chambre de recours a valablement retenu, au point 56 de la décision attaquée, que la requérante n'avait présenté aucune preuve convaincante de sa bonne foi et de la logique commerciale qui justifierait le dépôt de la marque contestée.

- 50 Il en découle que c'est à bon droit que la chambre de recours a retenu que la requérante était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée et a, partant, fait droit au motif de nullité tiré de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 51 Par ailleurs, il convient de relever que c'est également à juste titre que la chambre de recours a déclaré la nullité de la marque contestée pour l'ensemble des produits qu'elle désignait, y compris pour certains produits sans lien avec le domaine culinaire dans lequel l'intervenante a établi sa réputation, tels les « [a]liments et fourrages pour animaux » ou encore les « couchette et litière pour animaux », relevant de la classe 31.
- 52 Certes, il découle de l'article 52, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 que, si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. De même, il ressort de la jurisprudence que le motif de nullité tiré de la mauvaise foi du déposant pouvait conduire à une déclaration de nullité partielle de la marque contestée lorsqu'il concernait seulement certains des produits ou des services désignés dans la demande d'enregistrement (arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, points 79 et 80).
- 53 À cet égard, il convient de relever que, dans l'arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a. (C-371/18, EU:C:2020:45), la mauvaise foi consistait, sans viser un tiers en particulier, à obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. Était en cause, en effet, devant la juridiction de renvoi, une pratique consistant à enregistrer des marques, non seulement pour des produits ou des services que le déposant avait l'intention d'utiliser, mais également pour des catégories de produits et de services pour lesquelles une telle intention n'existait pas.
- 54 Dans une telle configuration, dans laquelle le dépôt de marque ne procède d'aucune intention de nuire à un tiers particulier et relève de finalités qui sont, pour partie, légitimes et, pour partie, abusives, il peut être conclu que la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne a été enregistrée au sens de l'article 52, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
- 55 Il en va cependant différemment lorsque, comme en l'espèce, il a été établi que la mauvaise foi du déposant découlait de son intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d'un tiers particulier. En effet, dans une telle situation, il n'est pas possible d'effectuer une distinction au sein des mobiles du déposant en estimant que le dépôt d'une marque pour certains produits seulement aurait pour objet de nuire au tiers concerné (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 61).
- 56 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, le recours.

Sur les dépens

- 57 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
- 58 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.**
- 2) France Agro est condamnée aux dépens.**

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nömm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. van der Woude

* Langue de procédure : le français.