LA MAUVAISE FOI EN DROIT DES MARQUES

APPRÉCIATION ET SANCTION

Béatrice LAFONT - *Avocat à la Cour*

I/ DÉFINITION

I/ DÉFINITION

❖ **Article 59.1 du RMUE :**

« 1. La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

(...)

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi **lors du dépôt de la demande de marque**.

❖ **Article L.711-2 du CPI :**

« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :

(...)

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

❖ **Article L. 711-3 III du CPI :**

Dépôt non autorisé par un agent / représentant à son nom propre

❖ **Article L. 712-6 du CPI :**

« 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 en 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 ».

I/ DÉFINITION

❖La mauvaise foi est un motif absolu de nullité.

Subtilités :

- Demande de cession à son profit possible en cas de dépôt non autorisé par l'agent (articles L. 712-6-1 du CPI et 21 du RMUE)
- En France, la mauvaise foi peut également justifier une action en revendication.

❖La notion de mauvaise foi ne peut pas être invoquée dans les procédures d'examen et d'opposition.

-Arrêt du TUE, 17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, § 50

- Exception : en cas de dépôt par l'agent ou le représentant du titulaire => opposition possible (article L. 712-4 du CPI et article 8.3 du RMUE)
- Articles L. 712-7 et R. 712-10 du CPI (pour le refus à enregistrement) et L. 712-3 du CPI (pour les observations de tiers)

I/ DÉFINITION

❖ Madame l'Avocat Général Eleanor Sharpston : *« comme un banquier, la bonne foi est sans nul doute plus facile à reconnaître qu'à définir »* (point 35 de ses conclusions dans l'affaire Lindt).

❖ L'arrêt SKYKICK a donné des indications précieuses sur les conditions dans lesquelles la MF pouvait être retenue (CJUE, 29/01/2020, C-371/18, §74) :

« Quand 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 rappelée au point précédent »

II/ APPRÉCIATION DE LA MAUVAISE FOI

1. GÉNÉRALITÉS

2. CRITÈRES D'APPRÉCIATION

3. ÉCHEC À LA MAUVAISE FOI

II/ 1. GÉNÉRALITÉS

❖**L'APPRÉCIATION DE LA MAUVAISE FOI SE FAIT AU JOUR DU DÉPÔT DE LA MARQUE LITIGIEUSE**

Article 59 du RMUE

Décision du TUE, 23/05/2019, T-3/18, ANN TAYLOR, §88 et 158-161

MAIS prise en compte d'éléments antérieurs et postérieurs à la date de dépôt (TUE, 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE, §41)

❖**PAS DE FRONTIÈRE**

« L'examen de la connaissance préalable par le titulaire de la marque contestée de l'utilisation de ce signe par un tiers ne doit pas être limitée au marché de l'union » (Décision du TUE, TARGET VENTURES, T-273/19, §47) .

❖**INDIFFÉRENCE DU RISQUE DE CONFUSION**

Nullité sur le fondement de la mauvaise foi ≠ nullité sur fondement de motifs relatifs

=> Le demandeur qui invoque la mauvaise foi n'a pas à caractériser l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8.1 du RMUE (voir en ce sens affaire ANN TAYLOR précitée, §55-61).

II/1. GÉNÉRALITÉS

❖CHARGE DE LA PREUVE

Bonne foi présumée, la preuve incombe au demandeur (TUE, 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, §42).

Cette présomption peut toutefois être renversée sur la base d'un faisceau d'indices objectifs. Alors, c'est au titulaire de la marque de fournir des explications plausibles démontrant la logique commerciale du dépôt ou de justifier d'intentions légitimes (affaire MONOPOLY précitée, §43-44).

❖OÙ INITIER L'ACTION ?

Marques de l'UE : EUIPO / Marques françaises : INPI (sauf si connexe à une action relevant de la compétence exclusive des juridictions judiciaires / action en revendication).

❖IMPRESCRIPTIBILITÉ

Actions en nullité imprescriptibles (article L. 716-2-6 du CPI)

La mauvaise foi empêche la forclusion (articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du CPI / article 61 du RMUE)

Action en revendication pour dépôt frauduleux : pas de prescription si mauvaise foi

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 17 mars 2021, pourvoi n° 18-19.774, New York Fair & Lovely : *« toute marque déposée en fraude des droits d'autrui est nécessairement déposée de mauvaise foi »*.

II/ 2. CRITÈRES D'APPRÉCIATION

❖**L'ARRÊT DE PRINCIPE : L'ARRÊT LINDT GOLDHASE (CJUE, 11/06/2009, C-529/07)**

❖**CRITÈRES DÉGAGÉS PAR L'ARRÊT LINDT**

La mauvaise foi **doit être appréciée globalement**, en fonction de **tous les facteurs pertinents** de l'espèce, et notamment

- Du fait que le demandeur sait ou doit savoir que le tiers utilise, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ;
- De l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer d'utiliser un tel signe ;
- Du degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.

❖**CRITÈRES NON EXCLUSIFS D'AUTRES CRITÈRES**

Voir en ce sens : CJUE, 12/09/2019, C-104/18, KOTON (§51) ; TUE, 28/04/2021, CHOUMICHA (§38) :

« La mauvaise foi ne pouvait pas être uniquement constatée dans des hypothèses similaires à celles ayant débouché sur l'arrêt Lindt, à savoir l'utilisation sur le marché intérieur d'un signe identique ou similaire, pour désigner des produits identiques ou similaires créant un risque de confusion ».

II/ 2. CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

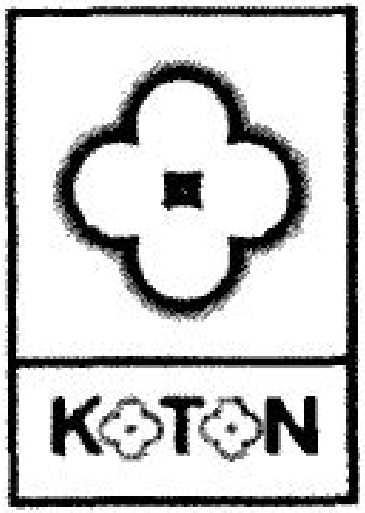
Attention : la majorité de ces critères, pris isolément, ne permettent pas de démontrer la mauvaise foi.

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

Arrêt de la CJUE, 12/09/2019, C-104/18, KOTON

Marque litigieuse



Marque antérieure

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

❖Plus un signe est distinctif, plus la mauvaise foi sera facilement caractérisée.

❖L'absence de distinctivité ne fait pas échec à la reconnaissance de la mauvaise foi.

➢TUE, 31/05/2018, T-340/16, Outsource2india, §47 : le déposant savait que ce signe était utilisé par le titulaire légitime et avait pris contact avec ce dernier pour établir une collaboration sur le territoire de l'UE.

➢TUE, 16/06/2021, affaires jointes T-281/ 19 et T-351/19, HALLOUMI, §120 :
« L'éventuel caractère descriptif d'un élément dont est constituée une marque de l'Union européenne, notamment un élément verbal, ne fait pas obstacle à la constatation de la mauvaise foi du titulaire de ladite marque lorsqu'il a demandé son enregistrement ».

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

❖RELATIONS COMMERCIALES ANTERIEURES ENTRE LES PARTIES

➢« L'existence de relations contractuelles directes entre les parties est l'un des facteurs pertinents aux fins d'apprécier la mauvaise foi » (TUE, 12/07/2019, T-772/17, CAFE DEL MAR, §53-54)

➢TUE, 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, §42-44 : un licencié d'une marque TIGER, pour désigner des boissons énergétiques, a déposé la marque T.G.R pour à la fois ne plus avoir à payer des royalties et pour créer un risque de confusion :

➢Attention: l'écoulement d'une longue période entre la fin des relations commerciales et le dépôt de la marque contestée plaide contre l'existence d'une mauvaise foi (CJUE, 12/09/2019, C-104/18, §64-65)

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

❖Renommée du signe antérieur

TUE, 15/05/2019, T-795/17, NEYMAR

TUE, 28/04/2021, T-311/20, CHOUMICHA

❖Intensité de l'usage

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

❖Proximité sectorielle / professions

Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 25 mars 2016, RG n° 15/05052.

❖Durée de l'usage

TUE, 11/07/2013, T-321/10, GRUPPO SALINI, §25

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

❖MAUVAISE FOI GUIDÉE PAR LA VOLONTÉ DE NUIRE

❖ABUS DE DROIT

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

VOLONTÉ DE NUIRE

Tirer profit de la renommée d'un signe utilisé par un tiers

Empêcher un concurrent de pénétrer le marché

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

❖TIRER PROFIT DE LA RENOMMÉE D'UN SIGNE UTILISÉ PAR UN TIERS

➢**L'affaire NEYMAR (précitée)**

La renommée du footballeur, associée à la connaissance par le déposant du milieu du foot, ont été des éléments déterminants.

➢**L'affaire CHOUMICHA (précitée)**

La renommée de la Chef a été un facteur déterminant, associé à la rareté d'un tel prénom.

❖EMPÊCHER UN CONCURRENT DE PÉNÉTRER LE MARCHÉ

➢**L'affaire CHOUMICHA (précitée)**

En plus de chercher à tirer profit de sa renommée, volonté de lui empêcher l'accès au marché européen (mise en demeure)

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

ABUS DE DROIT

Dépôts répétitifs pour échapper à l'obligation d'usage ou bloquer les marques concurrentes

Dépôts pour des produits et services qu'on n'envisage pas d'exploiter

Détournement du droit des marques pour proroger un monopole.

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

❖DÉPÔTS RÉPÉTITIFS POUR ÉCHAPPER À L'OBLIGATION D'USAGE OU BLOQUER LES MARQUES CONCURRENTES

➢AFFAIRE MONOPOLY (PRECITEE) – RECOURS DEVANT LA CJUE PENDANT

- Rappel d'un principe : le simple fait de réitérer le dépôt d'une marque de l'UE ne suffit pas à caractériser la MF (§70 de la décision).
- Aveu du déposant : l'un des objectifs poursuivis par son dépôt était de se soustraire à l'obligation d'usage

➢LUCÉO (TUE, 07/07/2016, T-82/14)

Dépôt répétitif (tous les 6 mois) pour pouvoir se prévaloir d'une priorité pour une marque de l'UE et bloquer ainsi les concurrents

II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

❖DÉPÔTS POUR DES PRODUITS ET SERVICES QU'ON N'ENVISAGE PAS D'EXPLOITER

➢AFFAIRE SKYKICK (CJUE, 29/01/2020, C-371/18)

Rappel d'un principe essentiel : dans le système européen, on n'exige pas du demandeur qu'il indique, ni même connaisse avec précision, l'usage qui sera fait de sa marque (§76)
Aussi, il n'y a mauvaise foi que si le déposant, au jour du dépôt, n'a AUCUNE intention de l'exploiter (§77)

Difficulté : la preuve.
Indices pris en compte : activité du déposant au jour du dépôt, dépôts répétitifs, etc.

➢AFFAIRE TARGET VENTURES (TUE, 28/10/2020, T-273/19)

Objectif poursuivi par le déposant : éviter un risque de confusion avec un concurrent et non exploiter le signe déposé.

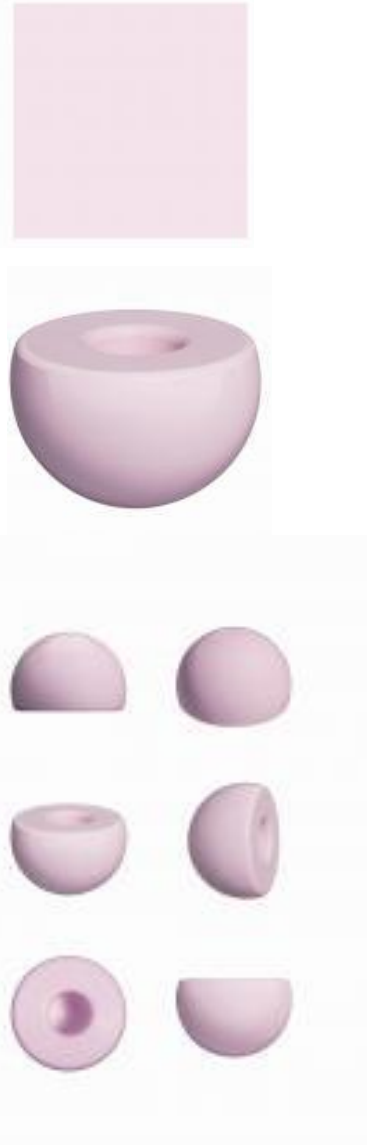
II/ 2.CRITÈRES D'APPRÉCIATION

- Identité / similarité des signes en présence
- Distinctivité/ attractivité du signe dont on cherche à s'approprier la titularité
- La connaissance par le déposant de l'utilisation du signe par son titulaire légitime
- Même secteur d'activité
- Durée de l'usage
- Intention malhonnête

❖DÉTOURNEMENT DU DROIT DES MARQUES POUR PROROGER UN MONOPOLE

➢**AFFAIRE CERAMTEC (**CA de Paris, pôle 5 – chambre 2, 25 juin 2021, RG 18/15306)

- Le déposant savait que des concurrents se préparaient à investir le marché avec des produits composés des mêmes céramiques de couleur rose, une fois son brevet tombé dans le domaine public
- La proximité de date entre l'expiration du brevet et le dépôt des marques de l'UE
- La couleur rose avait été exploitée pendant 10 ans sans qu'il ne juge utile de déposer de marques pour cette même couleur
- Au jour du dépôt, le déposant pensait que la couleur rose avait un effet technique



II/3. ÉCHEC À LA MAUVAISE FOI : LA LOGIQUE COMMERCIALE

❖**AFFAIRE CIPRIANI (TUE, 29/06/2017, T-343/14)**

Extension d'une marque nationale en marque de l'UE relève de la stratégie commerciale normale d'une entreprise (§45).

❖**AFFAIRE BULLDOG (CJUE, 06/02/2014, C-65/12)**

Extension naturelle de la gamme des produits et services auparavant exploités.
Logique commerciale, d'autant plus que l'usage de la marque contestée avait débuté avant que la marque antérieure n'acquiert sa renommée.

❖**AFFAIRE VENTE PRIVÉE (CA DE PARIS, 17 SEPTEMBRE 2021, RG N° 19/20427)**

Exploitation de la marque depuis de très nombreuses années par la déposante, qui avait une position de leader sur le secteur ventes privées évènementielles au jour du dépôt de la marque contestée.

Importance attachée au caractère semi-figuratif de la marque contestée : pas de volonté d'empêcher les concurrents d'utiliser l'expression 'vente privée' dans son sens usuel.

III/ SANCTION

- LA SANCTION : LA NULLITÉ

- ETENDUE: TOTALE OU PARTIELLE?

- TUE, 28/04/2021, T-311/20, CHOUMICHA, §54-55

-Si nous sommes dans l'hypothèse d'une intention malveillante (usurpation de la propriété d'autrui) : annulation totale

- Si nous sommes dans l'hypothèse de l'abus de droit : annulation uniquement pour les produits et services pour lesquels la MF a été établie (ex : qui ne sont pas exploités ou pour lesquels il n'y a pas de logique commerciale).

- DIFFICULTÉ DE LA MISE EN PRATIQUE DE L'ANNULATION PARTIELLE

Exemple : L'affaire Monopoly