



Actualités des Chambres de recours de l'EUIPO et regards croisés sur l'administration de la preuve



inpi
FRANCE



EUIPO
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



Introduction de bienvenue

Pascal FAURE

Directeur général
INPI



Introduction de bienvenue

Sven STÜRMANN

Président des Chambres de recours
EUIPO



EUIPO
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



Actualités des Chambres de recours de l'EUIPO

Intervenant



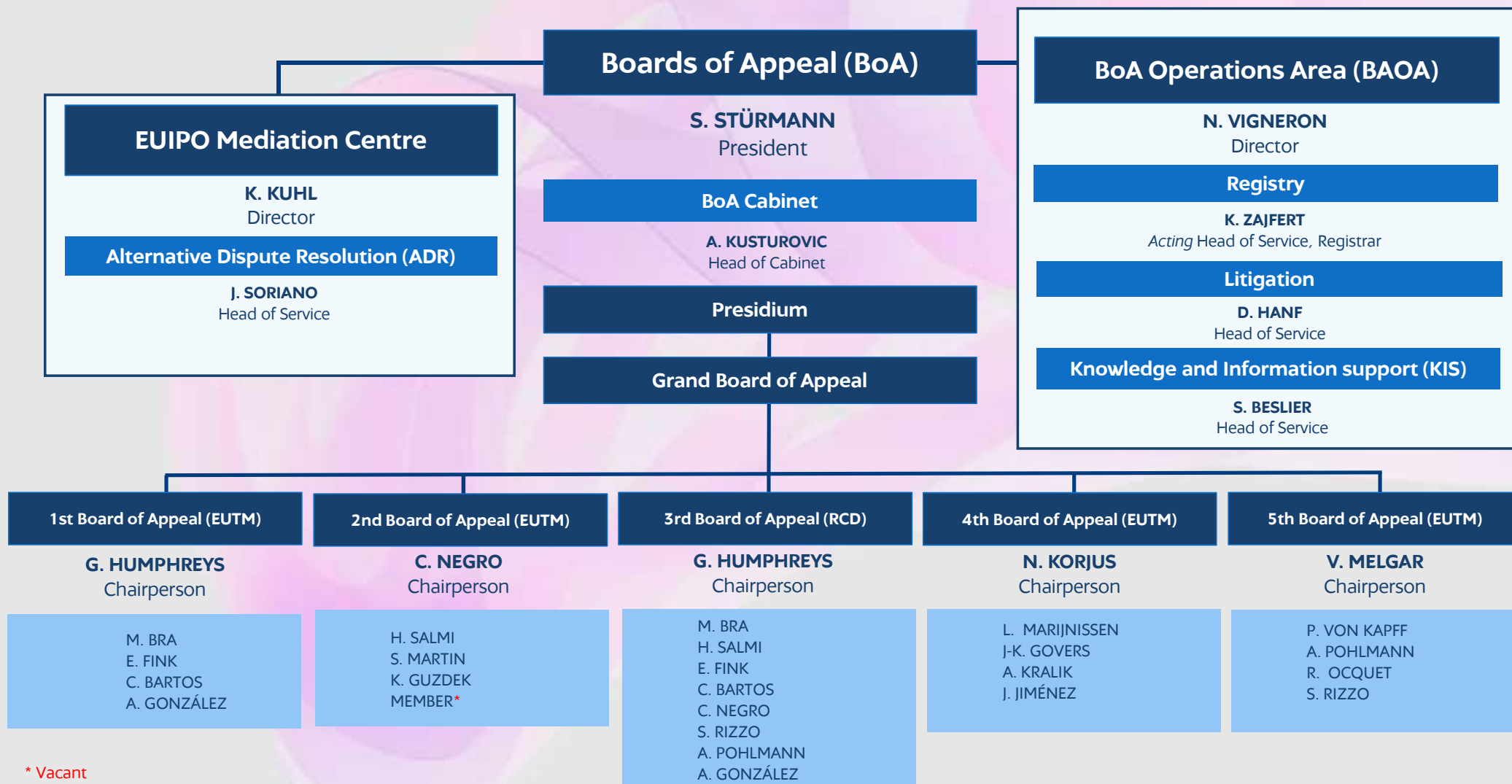
Sven STÜRMANN

Président des Chambres de recours
EUIPO



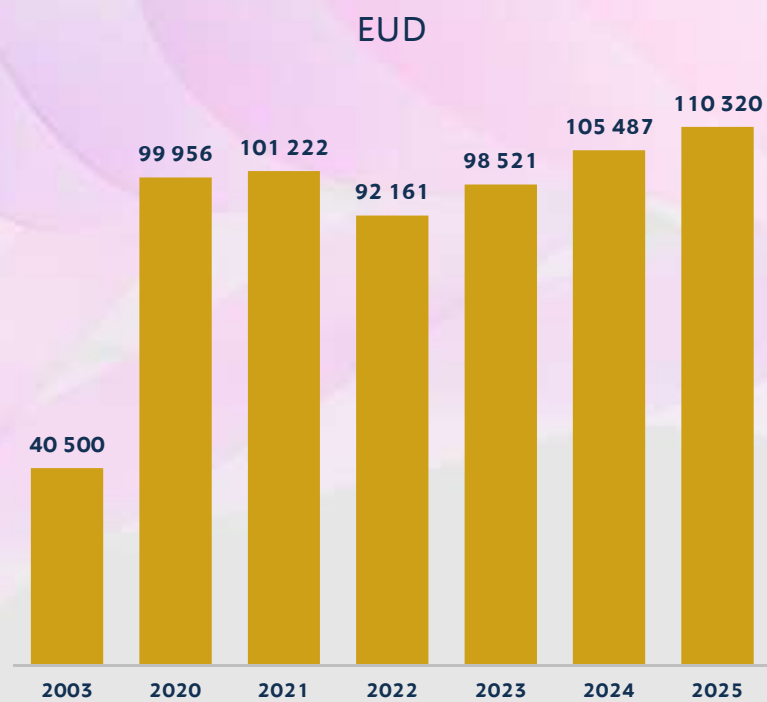
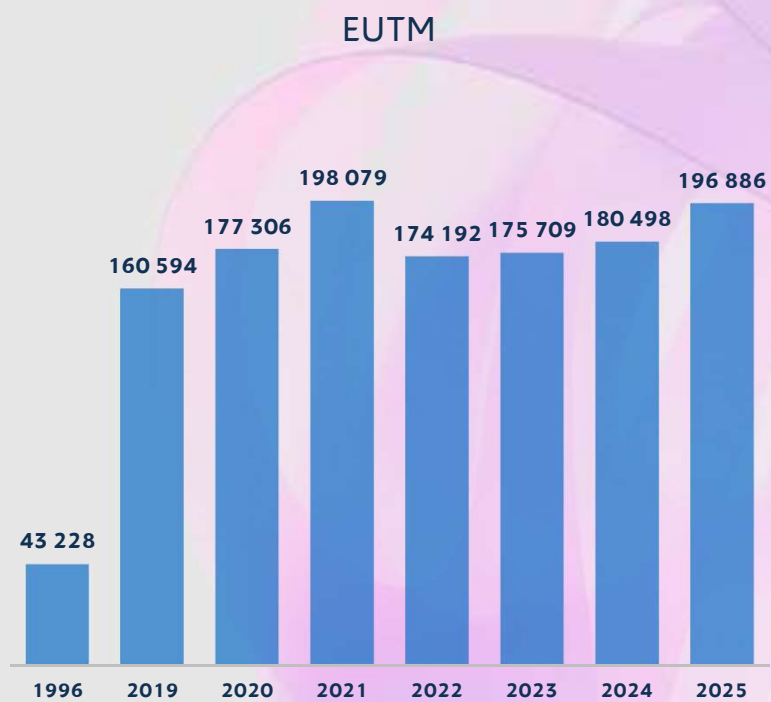
1

Headlines from the Boards of Appeal



* Vacant

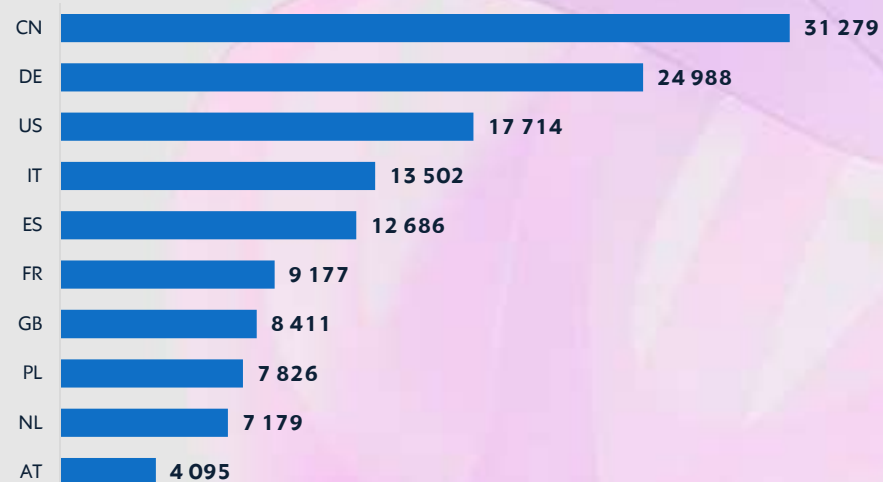
EUTM and EU Design filings at EUIPO



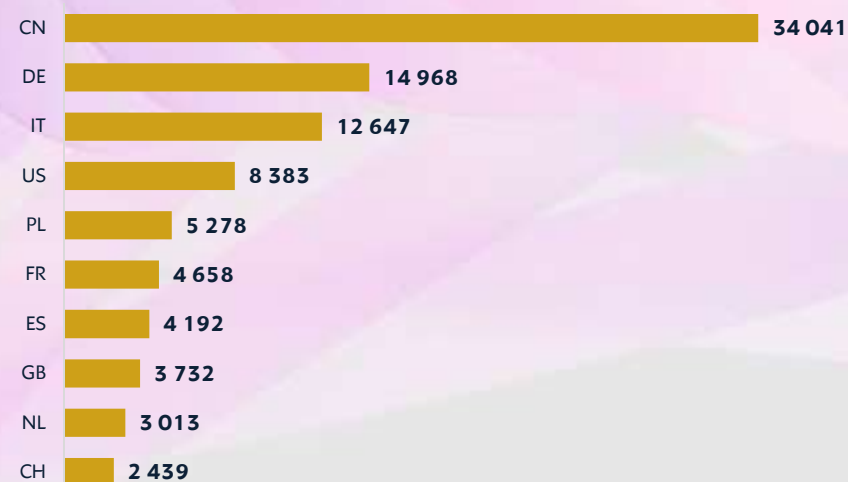
Data until end of December 2025

EUTM and Design applications in 2025

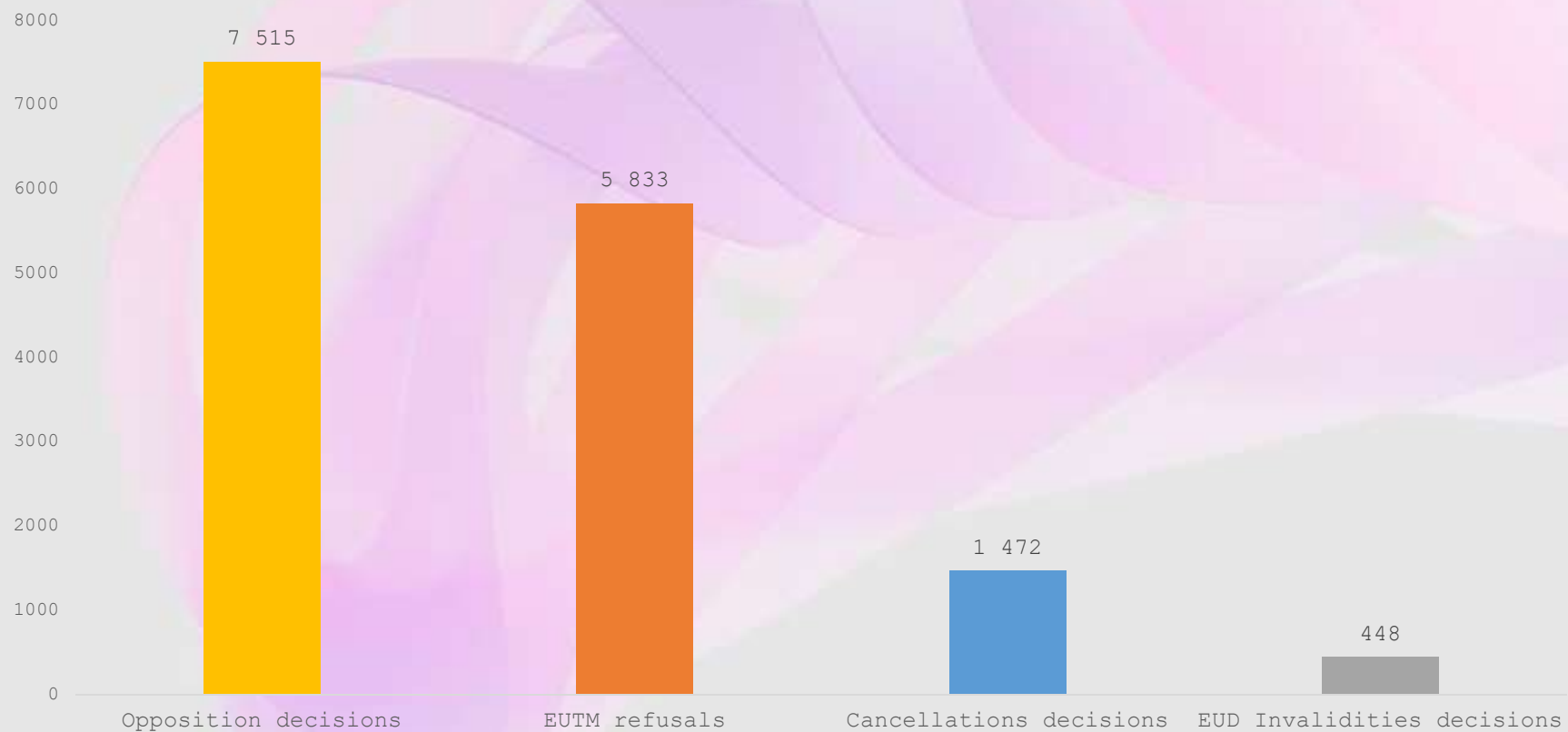
TOP 10 EUTM



TOP 10 EU Designs

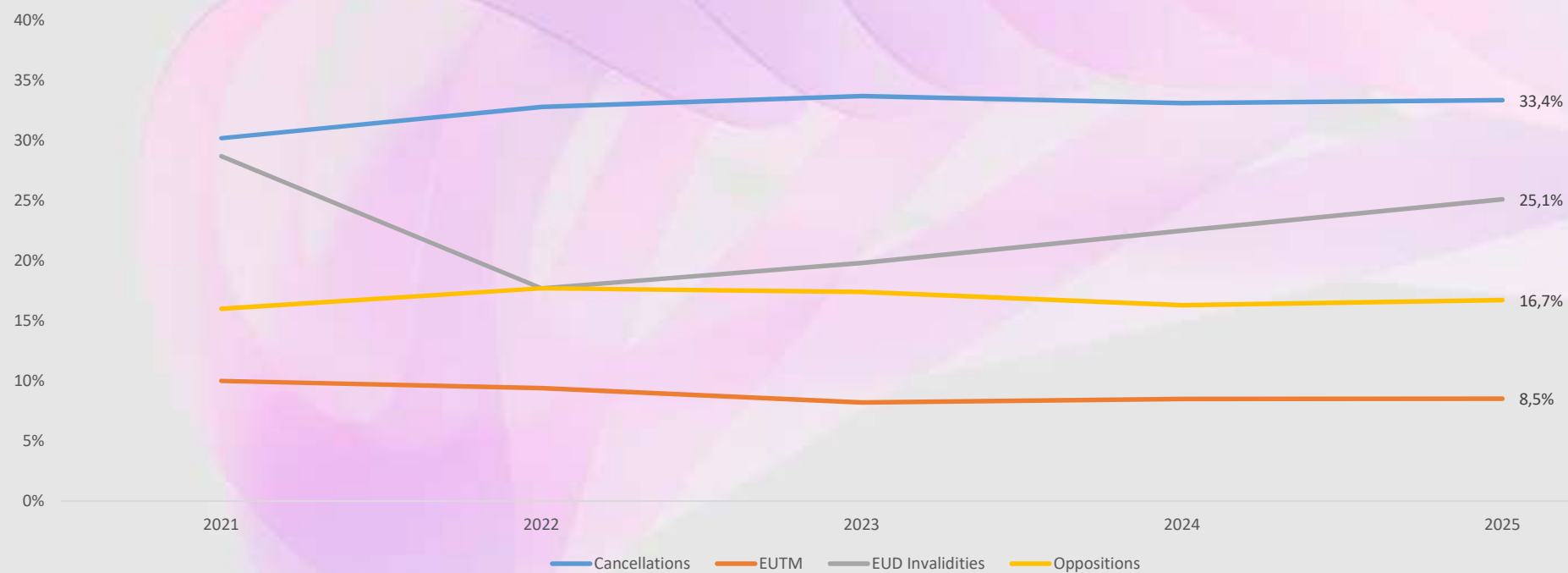


1st Instance volumes 2025



Data until end of December 2025

Appeal rate of 1st instance decisions



Data until end of December 2025

Appeals filed in 2025

Appeals filed

Total: 2476

+ 4.6%

EX PARTE

623 (25.2%)

INTER PARTES

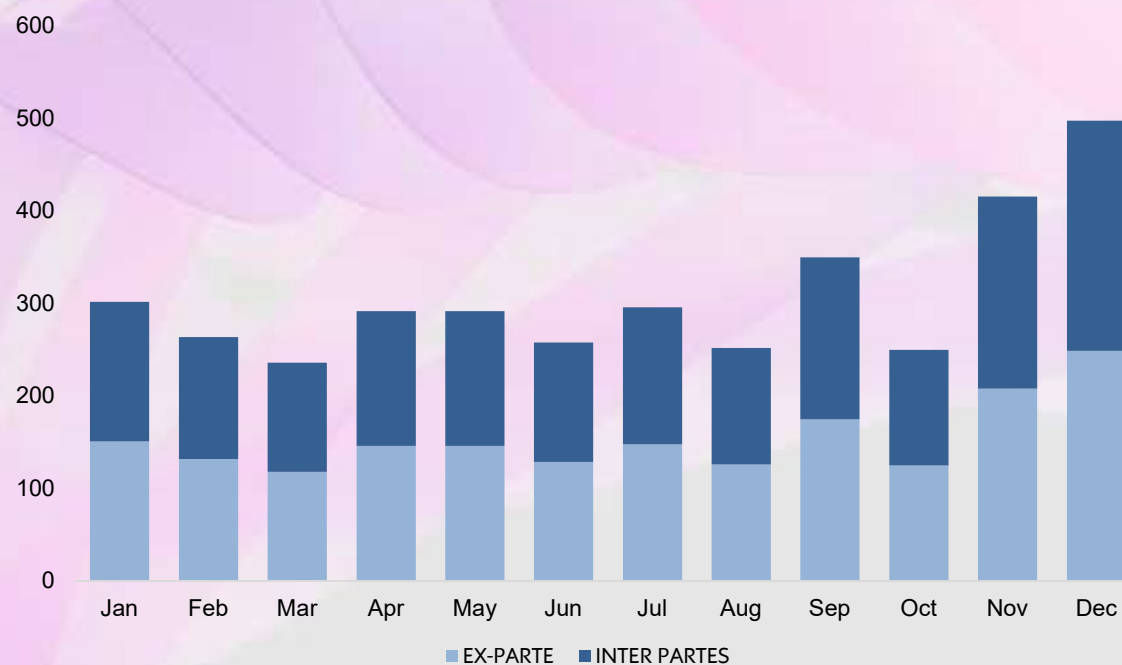
1853 (74.8%)

EUTM

Total: 2363

EUD

Total: 113



Data until end of December 2025

Decisions notified in 2025

Decisions notified

Total: 2517

- 4.9%

EX PARTE

615 (24.4%)

INTER PARTES

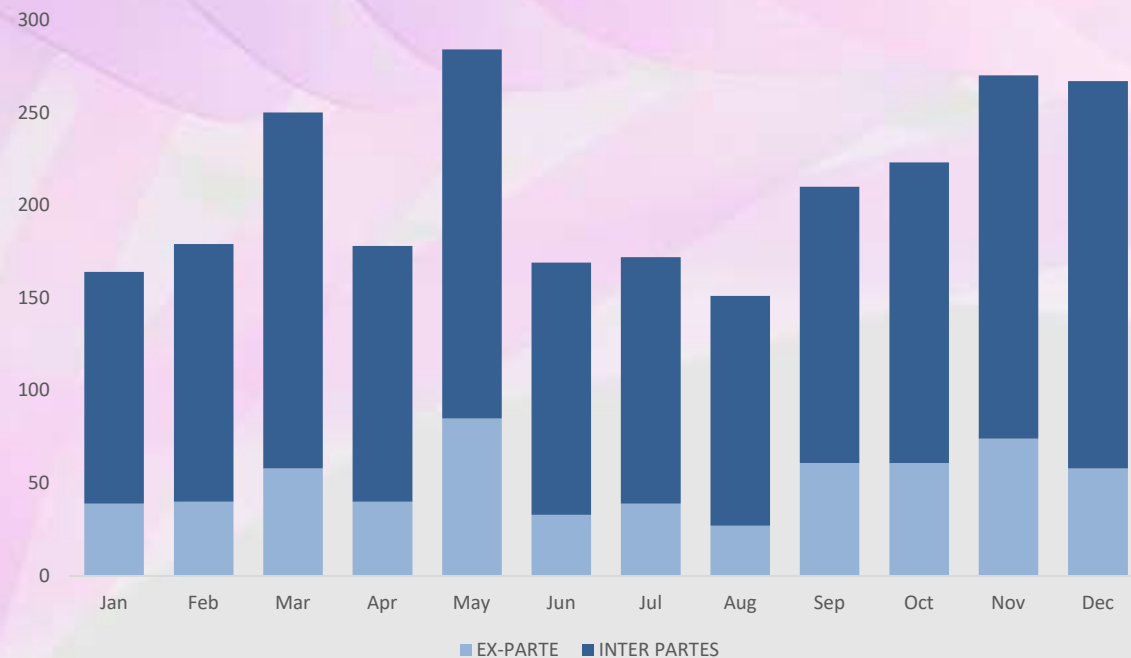
1902 (75.6%)

EUTM

Total: 2428

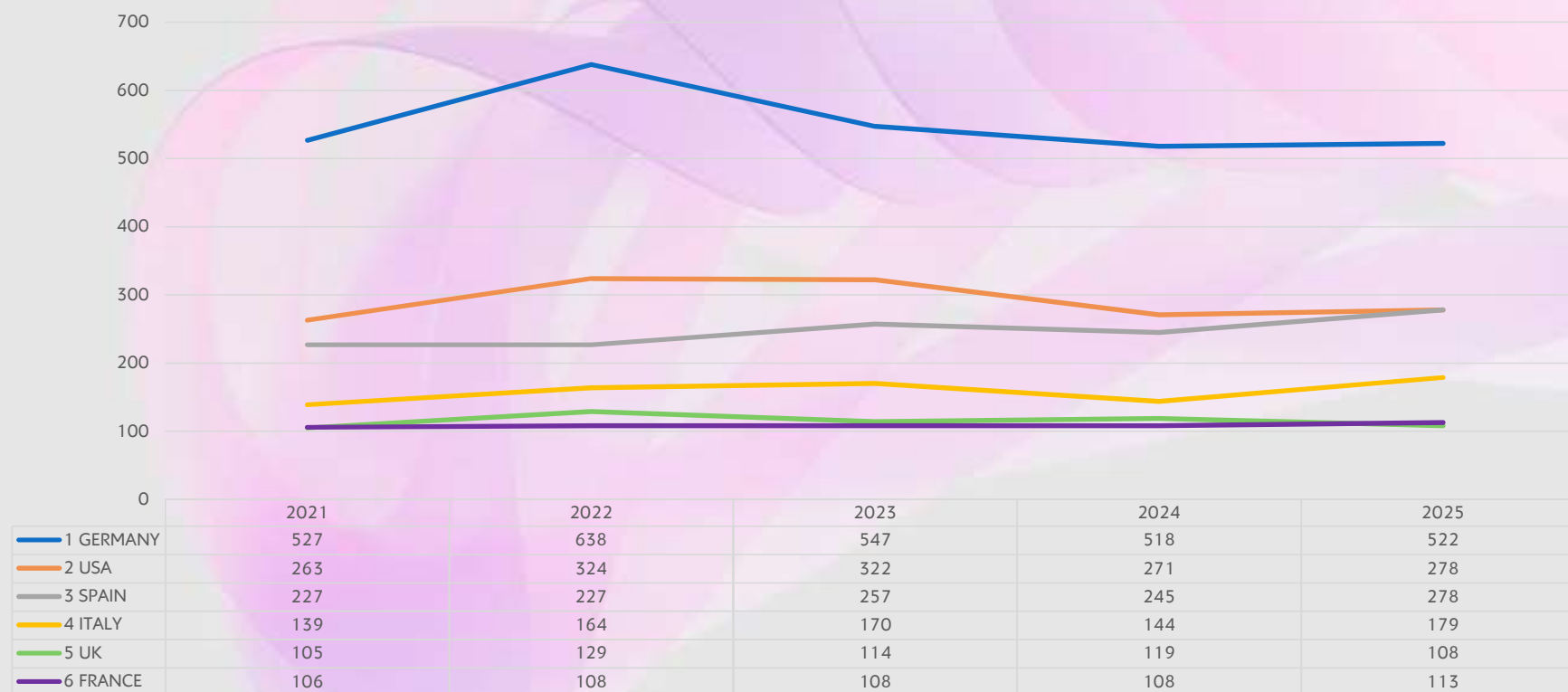
EUD

Total: 89



Data until end of December 2025

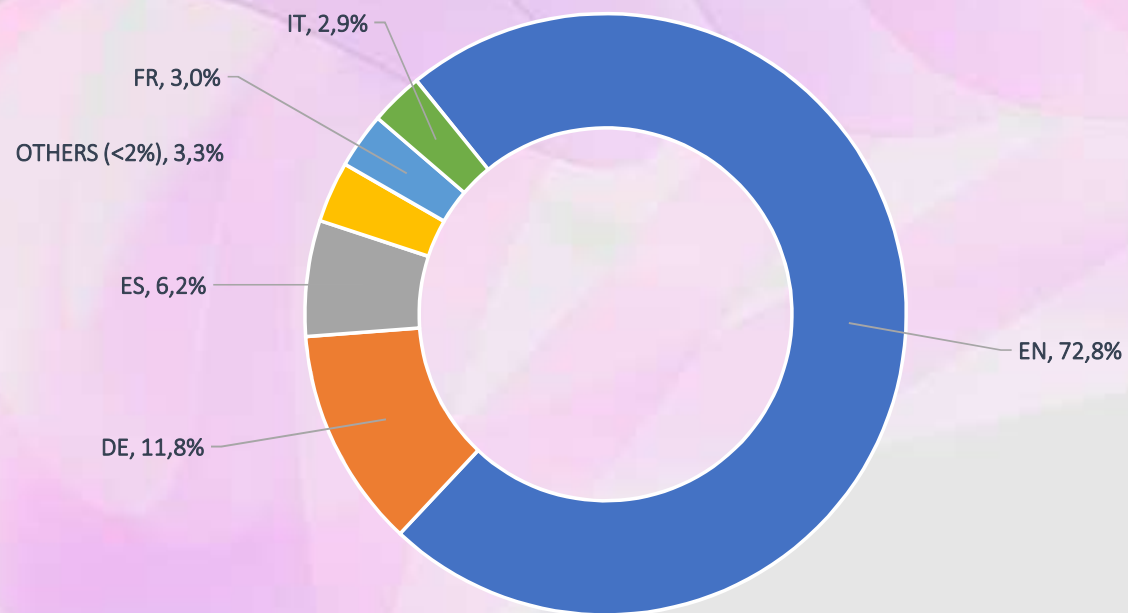
Appeal filings – Top 5 + France



Statistics: <https://www.euipo.europa.eu/en/about-us/the-office/what-we-do/statistics>

Data until end of December 2025

Appeals filed by language



Grand Board of Appeal

- ▶ Composition: **BoA President, 4 Chairpersons, 4 BoA Members** (rotating)
- ▶ Decisions of the Grand Board are binding for individual Boards.
- ▶ Referral to the Grand Board:
 - Legal difficulty
 - Importance of the particular case or circumstances
 - Divergent case-law
- ▶ Referral by an individual Board or by the Presidium
- ▶ Amicus curae possibility for trade or professional associations (e.g. INTA)

Topics addressed in recent decided cases

Registrability of country names (***Iceland***)

Conversion proceedings (***Zara and Nightwatch***)

Freedom of expression versus public policy and morality
(***Covidiot***)

Registrability of names of famous authors/persons;
'subject matter' (***George Orwell***)

Pending cases

Title of a famous book (***Animal Farm, 1984***)

Collective marks (***Burgos Alimentaria***)

Registrability of portraits/faces as trade marks
(***Representation of a person's face***)

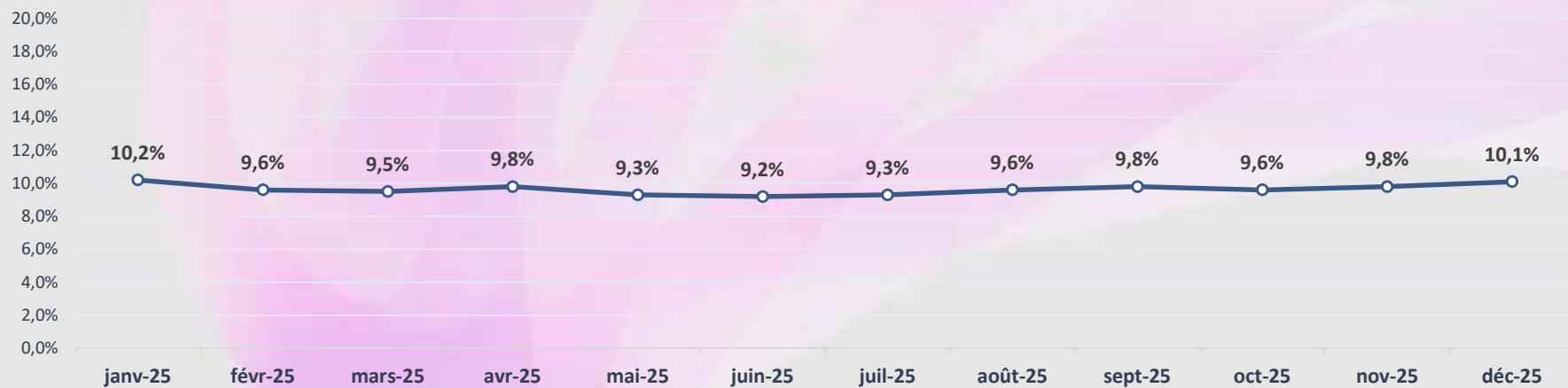
Protection of a mandatory logo used in a GI Regulation
(***SCCS***)

Litigation – Appeal rate

Appeal rate

Decisions final at BoA

90 %



Data until end of December 2025

Litigation – Activities before the EU courts last 12 months

Litigation activities

GC cases: 252

CJ cases: 39

Preliminary rulings: 11

Oral hearings: 86

2025

Litigation activities

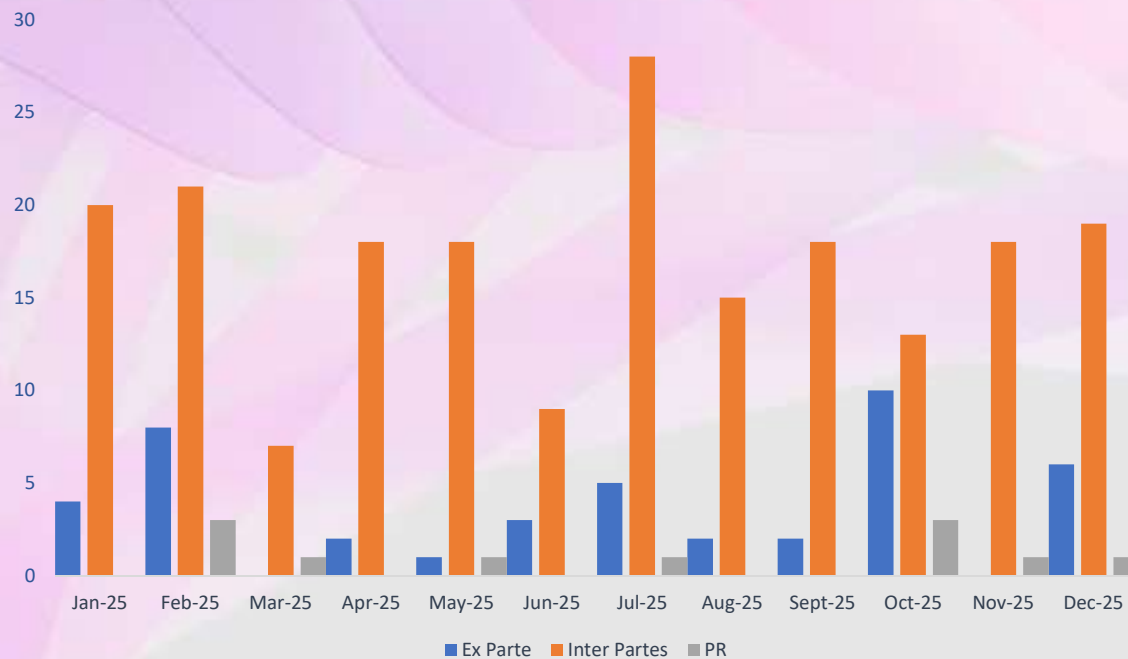
GC cases: 264

CJ cases: 29

Preliminary rulings: 11

Oral hearings: 97

2024



Data until end of December 2025

Litigation – Activities before the Court of Justice

Since 2019, 281 appeals to Court of Justice rejected but only 8 admitted:

Filed by EUIPO

- 10/12/2021, C-382/21 P, EUIPO v KaiKai: *appeal upheld* (27/02/2024)
- 07/04/2022, C-801/21 P, EUIPO v Indo European Foods ('Basmati'): *appeal dismissed* (20/06/2024)
- 11/07/2023, C-93/23 P, EUIPO v Neoperl, *appeal upheld* (23/01/2025)
- 16/11/2022, C-337/22 P, EUIPO v Nowhere (APE TEES) (pending)
- 18/11/2025, C-411/25 P, EUIPO v Versiontech (pending)

Filed by parties to EUIPO-proceedings

- 30/01/2023, C-580/22P, bonnanwalt v EUIPO: *appeal upheld* (30/01/2024)
- 08/05/2023, C-776/22 P Ughi e Nunziente v EUIPO: *appeal upheld* (04/09/2025)
- 18/04/2023, C-751/22 P, Shopify Inc v EUIPO (pending)

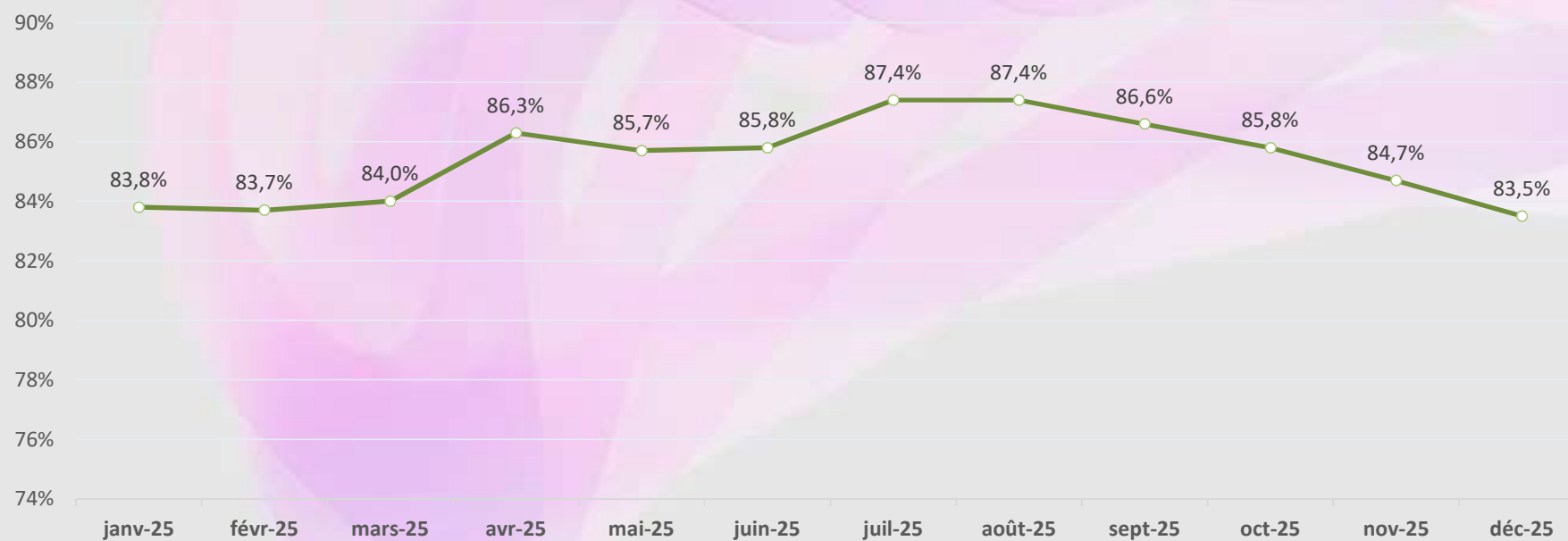


Litigation – Confirmation rate of BoA decisions by GC last 12 months

Confirmation rate

Confirmed at the Boards

85.4 %



Data until end of December 2025

The EUIPO Mediation Centre (EMC)

Launched in **November 2023** - The EMC is managed by the **ADR Service of the Boards of Appeal**

Objective

To provide **complementary, voluntary, confidential** and accessible dispute resolution **options** to users so that they can **choose the most appropriate path** in the event of an IP dispute.

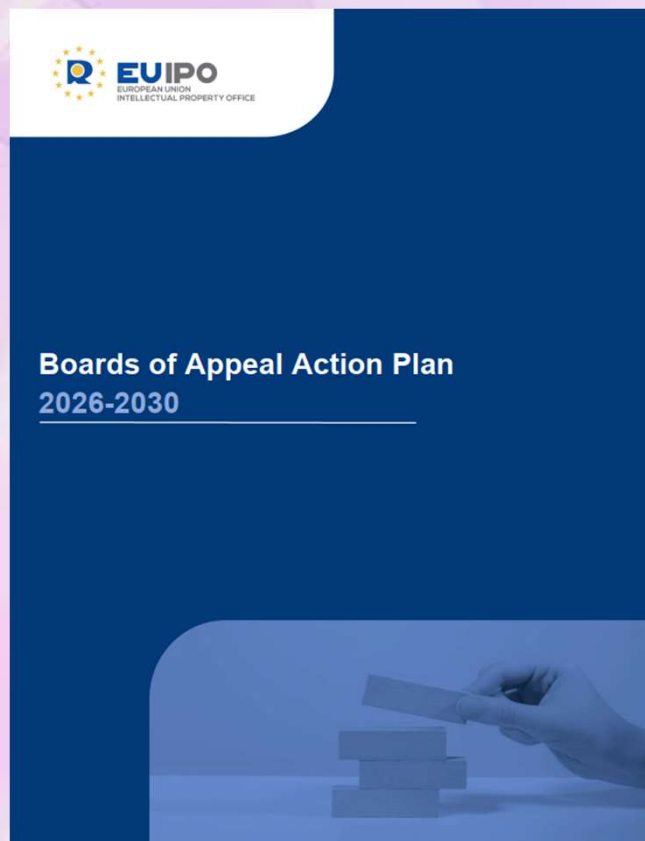
Legal basis

Article 170 EUTMR

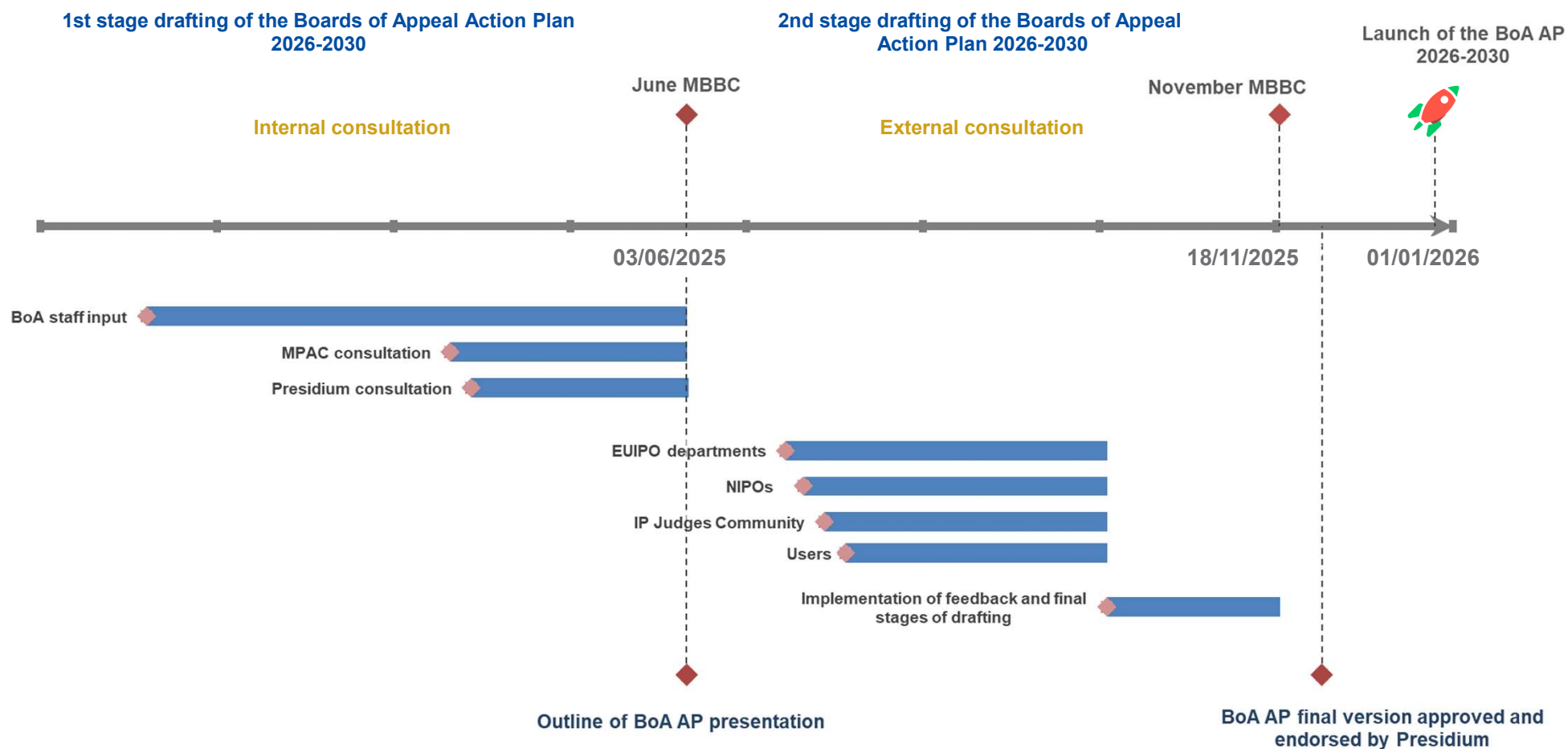
Decision ADM-23-45 on the Establishment and Operation of the Mediation Centre



Boards of Appeal Action Plan 2026-2030



Timeline for the new Boards of Appeal Action Plan 2026-2030



Contributions from consultation of external stakeholders and EUIPO departments

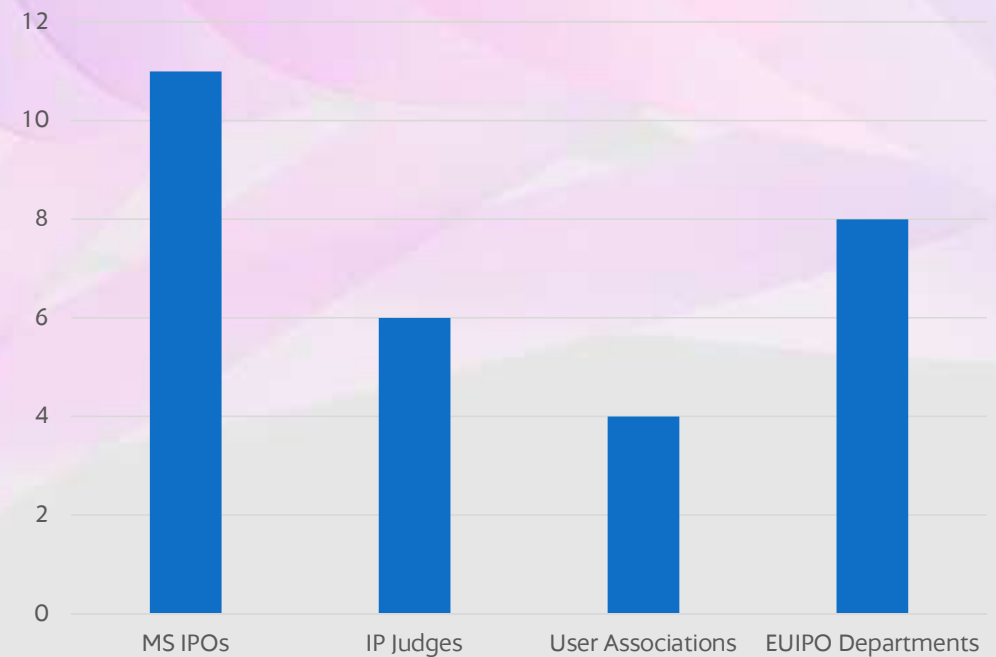
Input received: **29 contributions**

11 inputs from MS IPOs

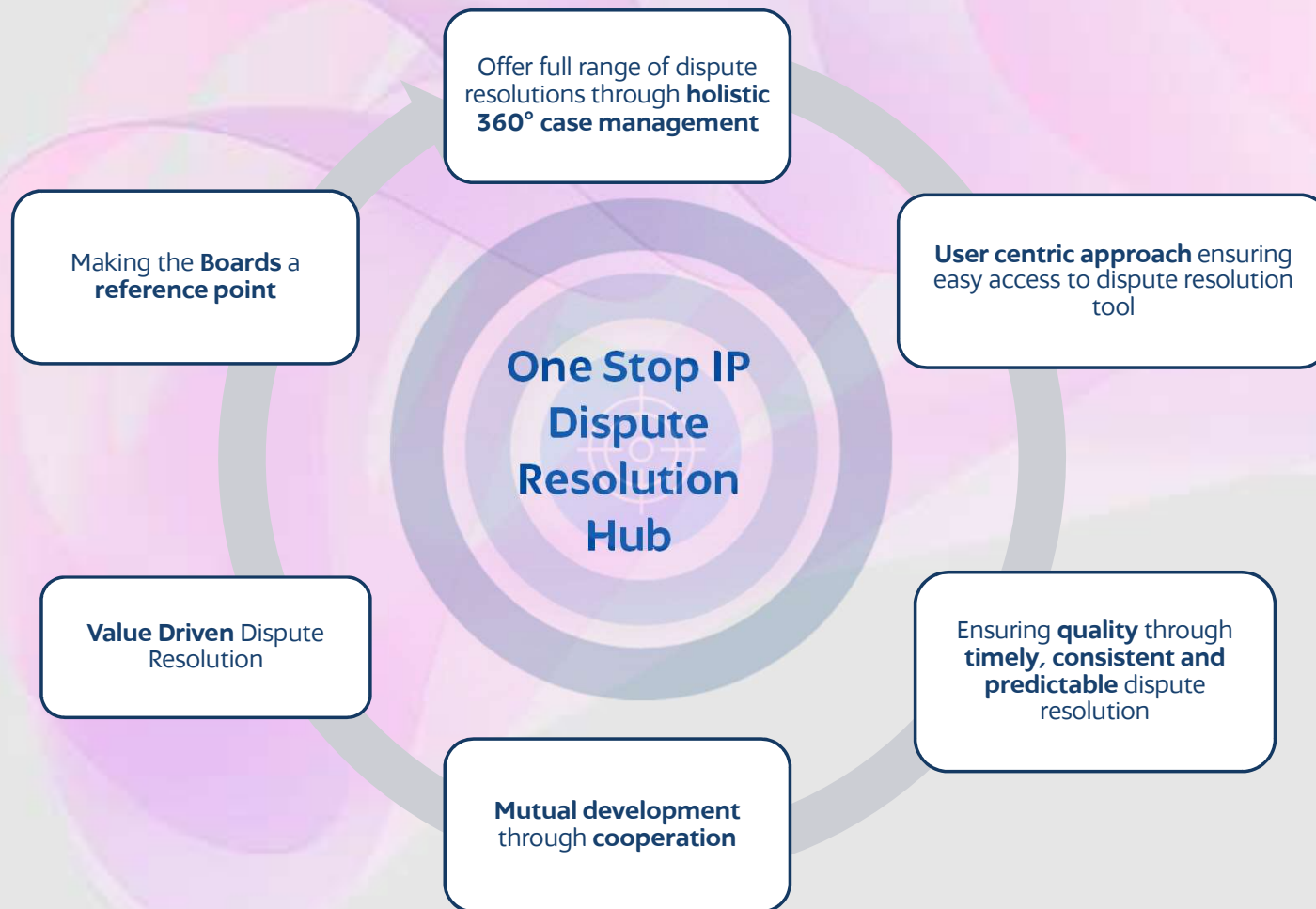
6 inputs from IP judges

4 inputs from User Associations

8 inputs from EUIPO departments



Vision



Artificial intelligence and new Boards of Appeal Action Plan

- **Adoption** and leadership of **artificial intelligence ('AI')** in decision-drafting
- Engage with **selected AI initiatives**, enhancing **case law research**, **effective drafting assistance** and **consistency of decision drafting** while safeguarding **judicial independence** and **fundamental procedural rights**
- Become a **reference point on the use of AI for the appeal bodies of the national and regional IPOs** and **for the national IP courts**
- **Human-centric** approach to AI
- Commitment to **ethical** and **responsible AI**

ONE STOP IP DISPUTE RESOLUTION HUB

Vision

1 Striving for Excellence and Trust in IP Dispute Resolution

Goals

2 Fostering Efficiency and Accessibility

3 Strengthening Partnerships through Collaborative Networks

LoAs

1 Enhancing Quality and Trust

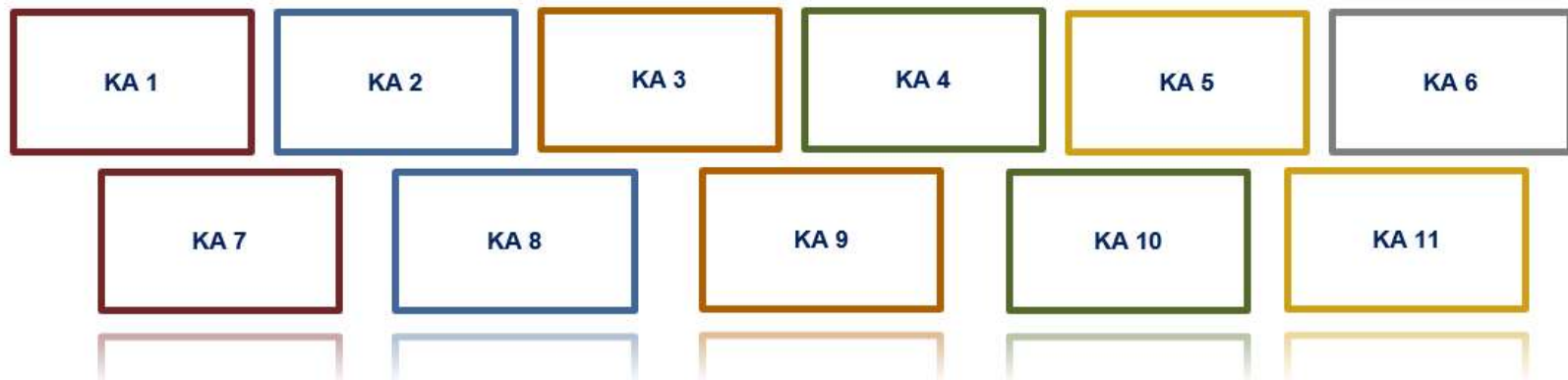
2 Taking Mediation to the next level

3 Accessibility and Visibility

4 Partnership and Growth

5 Collaboration and Innovation within the BoA

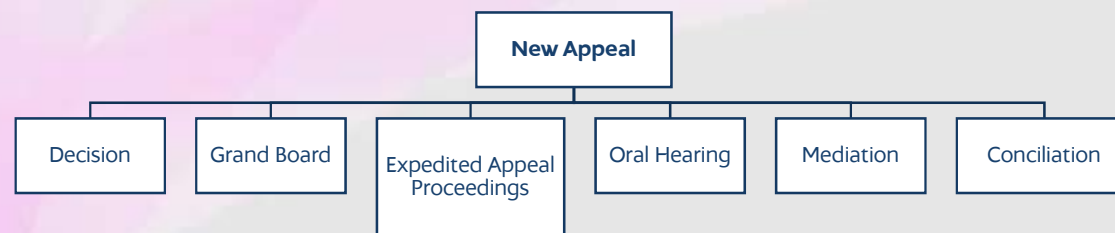
KAs



Enhancing Quality and Trust while safeguarding independence

Key Action:
Quality assurance
and holistic case
management

- Reinforce quality of decisions by **using a clearer and more concise language**
- Review Boards of Appeal Rules of Procedure, appeal working instructions and practices, with the aim of **simplifying proceedings** and thus reducing procedural burden for parties
- Commission a study on the optimal characteristics of high-quality decisions
- Ensure **efficient handling** of appeals
- Identify **at an early stage** the best way to resolve an appeal case:



- Investigate **use of AI**: to support decision drafting, increase consistency, and enhance user experience
- Introduce User Feedback on Decisions (related to Key Action Strengthen dialogue with users and their associations)

Enhancing Quality and Trust while safeguarding Independence

Key Action: Case-Law Analysis Tracking System (CATS)

- New **Case-Law Analysis Tracking System (CATS)**
- **Identify trends** in the Boards of Appeal, General Court, and Court of Justice case law. *As a second phase, once Case Law View is fully operational, to include national case law (linked with Key Action Move from eSearch Case Law to Case Law View)*
- Also looking at the **Boards of Appeal case law research reports** and **EU Common Practices**
- **Flag legal areas** of particular importance to identify potential Grand Board cases and preliminary ruling requests by the national IP courts (related to Key Action Convert the IP Judges Network into an IP Judges Community) and inform the entire IP Community
- **Share information** with other EUIPO departments and with national and regional IPOs, national IP courts and users
- **Explore use of AI** to support the CATS model

Enhancing Quality and Trust while safeguarding Independence

Key Action:
Maintain and exploit
the impact of
Consistency Circles

- Revision of the Consistency Circle workflow and Terms of Reference to enhance efficiency
- **Draft new Boards of Appeal case law research reports**
- Continuously **update** existing Boards of Appeal case law research reports
- **Promote** case law research reports with the EU IP Network
- **Interaction with users** on possible new topics for the case law research reports (related to Key Action Strengthen dialogue with users and their associations)

Taking Mediation to the next level

Key Action:
Consolidate and
streamline **EUIPO-wide
mediation**

- **Optimise** the **expansion of mediation** available in all EUIPO *inter partes* proceedings
- **Streamline** the mediation **process** and **enhance the efficiency** of mediation
- Offer mediation for **Craft GIs** as mentioned in the Craft GI Regulation
- Continuous **training and coaching of EUIPO mediators**
- **Enhance enforceability** of mediated settlement agreements by assessing **mechanisms for formalising** mediated **settlements** (consent awards under arbitration rules) and **Guidelines** establishing the legal status of agreements

Taking Mediation to the next level

Key Action:
Bring **mediation**
to the **EU IP**
Community

- Establish a **Mediation Community** with national and regional IPOs and IP courts
- Make mediation **available in the entire EU IP Community**
- Provide **global and sustainable solutions** to IP disputes contributing to innovation and growth
- Develop a **system to identify related cases** at EU and national level
- Pilot initiatives with national and regional IPOs to enhance **further cooperation activities** in mediation
- Pilot initiatives with **EUTM/EUD Courts** to develop a **practical workflow for referring** disputes to the EUIPO Mediation Centre
- Next **IP Mediation Conference** in 2027 and 2029

Accessibility and Visibility

Key Action:
Establishment of an
**appeal compendium
documentation tool**

- **One direct access** to all relevant Boards of Appeal information and documents
- Create a centralised and user-friendly **appeal compendium documentation tool**
- Explore the possibilities of **AI to support** the appeal compendium to allow **user friendly searches** such as intelligent search and automated cross-referencing.
- **Phased approach:** starting with internal stakeholders (Boards of Appeal staff and EUIPO departments) and at a later stage external stakeholders

Accessibility and Visibility

Key Action:
Move from eSearch
Case Law **to Case Law**
View

- **Transform eSearch Case Law** into an **added value database** that also contains **all** decisions from national and regional IPOs and their appeal bodies and court judgements deciding on national and EU trade marks and designs
- Further improvement of machine translation quality
- Involve users and **leverage AI** to optimise search results

Partnership and Growth

Key Action:
Strengthening
partnerships with
national and regional
IPOs and their appeal
bodies

- **Intensify collaboration** with national and regional IPOs and their appeal bodies
- **Biannual workshops** and interactive **roundtable discussions**
- Encourage **national and regional IPOs** to submit **observations** to pending **Grand Board cases**
- **Involve** the **Network of Appeal Bodies** of national and regional IPOs in discussions on the results of the study on optimal characteristics of **high-quality decisions** to identify **best practices** on decision quality

Partnership and Growth

Key Action:
Convert the IP Judges
Network into an **IP
Judges Community**

- **Assemble national judges from all instances of all Member States EUTM and EUD courts into an IP Judges Community**
- Establish IP Judges Community as a forum where legal areas of particular importance can be discussed, including **potential preliminary ruling requests** and Grand Board cases identified through Key Action *Case-law Analysis Tracking System (CATS)*
- **Create group of national IP Judge Ambassadors** for each Member State
- Create a **digital platform** for knowledge sharing for the IP Judges Community
- Establish a **network of academic institutions to support IP Judges Community**

Partnership and Growth

Key Action:
Strengthen **dialogue**
with users and their
associations

- Continue with the **User Focus Group Meetings** to **discuss appeal related matters** and to **jointly identify trends in practices and case law**
- Continue organising **interactive in person and hybrid events** (so-called 'Tertulias') in Alicante, Brussels and Luxembourg **to foster regular dialogue with users** on the Boards of Appeal case law and activities
- Enhance the **interaction with user associations** within the framework of activities of the Boards of Appeal **Consistency Circles**
- New **regional user sessions, thematic webinars, interactive Q&A sessions** and **feedback forums on case law trends**
- Introduce **User Feedback on Decisions** and strengthen dialogue with users with the aim of improving quality based on the study on optimal characteristics of high-quality decisions and User Focus Group Meetings
- Create **best practices on written submissions** in appeal proceedings (statements of grounds, observations, etc.)

Collaboration and Innovation within the Boards of Appeal

Key Action:
Promote the **culture of collaboration and innovation** within the Boards of Appeal

- Enhance **efficient internal communication**
- Encourage **cross-functional dialogue**
- Enhance **inclusivity and workplace culture**
- **Enhance AI, digital and case management skills**
- Focus on **upskilling and reskilling** of Boards of Appeal staff, in particular **in the area of AI and new technologies**
- **Cross training initiatives (job-shadowing, coaching, mentoring)**
- Support **solidarity projects for the local Alicante community**

Case-law research reports



Latest reports published (31 in total)

- Descriptiveness of marks designating **geographical origin** (update)
- Distinctiveness of **shape marks** that do not contain any additional distinctive figurative or word elements
- Disclosure of **a prior design** (Article 7(1) EUDR)
- Similarity between **food supplements and food/beverages**

And more reports in the pipeline...

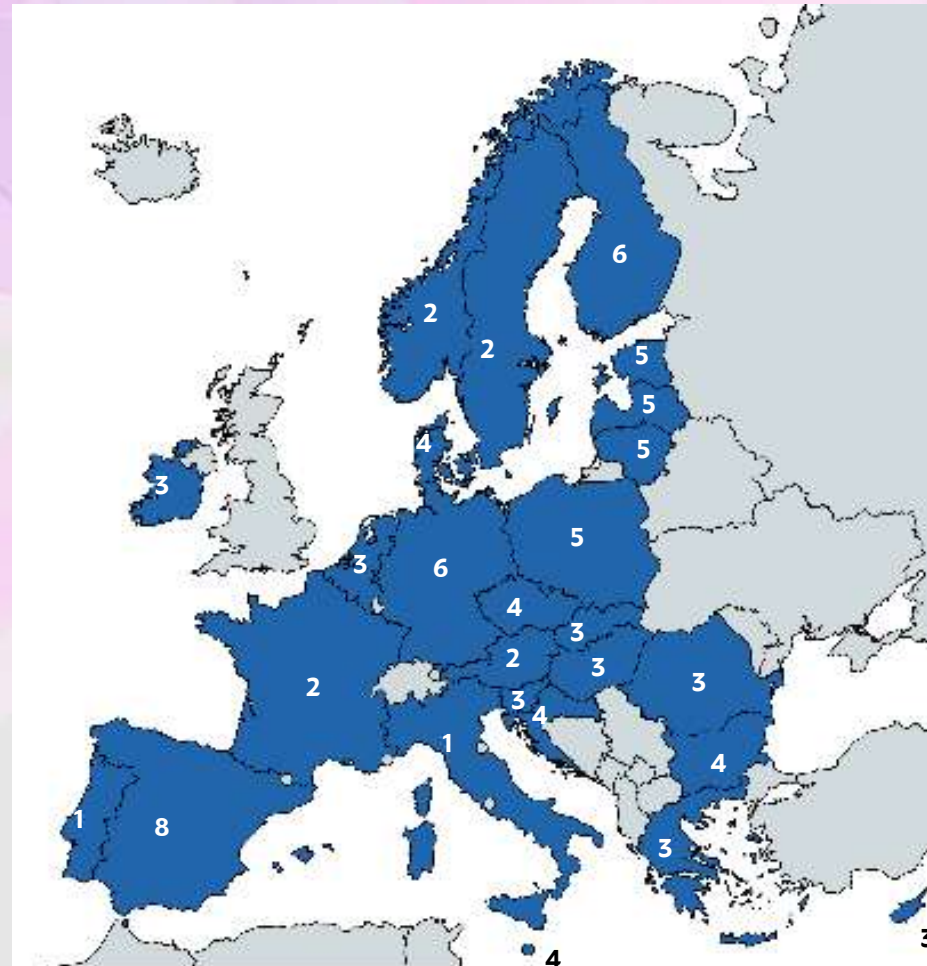
These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working documents and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal.

BoA Cooperation – Visits and seminars

Since 2015, the Boards of Appeal has organised regional seminars for IP practitioners and IP judges together with bilateral meetings with IPOs and IP Courts

113 visits to 26 countries

- **Promotion and awareness of EU Appeal System and BoA activities** to regional IP stakeholders
- **Presenting recent BoA case-law and discussion on trends in trademark and design practice**
- **Promotion and awareness of Alternative dispute resolution** (EUIPO Mediation Centre)



External stakeholders

Judges Quality Assurance and Legal Practice Panels J-QALPP

A Community of **national IP judges from EUTM and RCD national courts** to review the quality of EU and national IP legal practices and identify and discuss trends in IP jurisprudence.



NETWORK OF APPEAL BODIES

A forum of **Appeal Bodies of EU IPOs** to discuss trends in EU trade mark and design legal practices and procedures, including analysis of recent Boards of Appeal and national case law.

European Cooperation Projects

The EU IP Offices and User Associations cooperate on projects to harmonise practices and standards. The aim is to develop and implement **common principles** based on relevant EU and national Court judgements.

User Focus Group

A Network of **User Associations' representatives** focused on discussions on case law and its implications, and consultations on specific topics crucial to the users.

BoA flagship events

6th edition of IP Case Law Conference to take place on **21 – 22 May 2026**



Further reading

- ▶ **eSearch Case Law:** <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>
- ▶ **Grand Board decisions and pending cases:** <https://www.euipo.europa.eu/en/the-office/boards-of-appeal/decisions>
- ▶ **Boards of Appeal Case-Law Research Reports:** <https://www.euipo.europa.eu/en/the-office/boards-of-appeal/publications/research-reports>
- ▶ **Overview of Boards of Appeal decisions:** <https://www.euipo.europa.eu/en/the-office/boards-of-appeal/publications/decisions>
- ▶ **Overview of GC/CJ Case-Law:** <https://www.euipo.europa.eu/en/the-office/boards-of-appeal/publications/cjgc-case-law>
- ▶ **Boards of Appeal Studies:** <https://www.euipo.europa.eu/en/boards-of-appeal/studies>
- ▶ **BoA Action Plan:** <https://www.euipo.europa.eu/en/boards-of-appeal/action-plan>



Présentation du centre de médiation de l'EUIPO

Intervenante



Cinzia NEGRO

Médiatrice

Présidente de la 2^{nde} Chambre de Recours
EUIPO



1

Le Centre de Médiation de l'EUIPO

Le Centre de Médiation de l'EUIPO

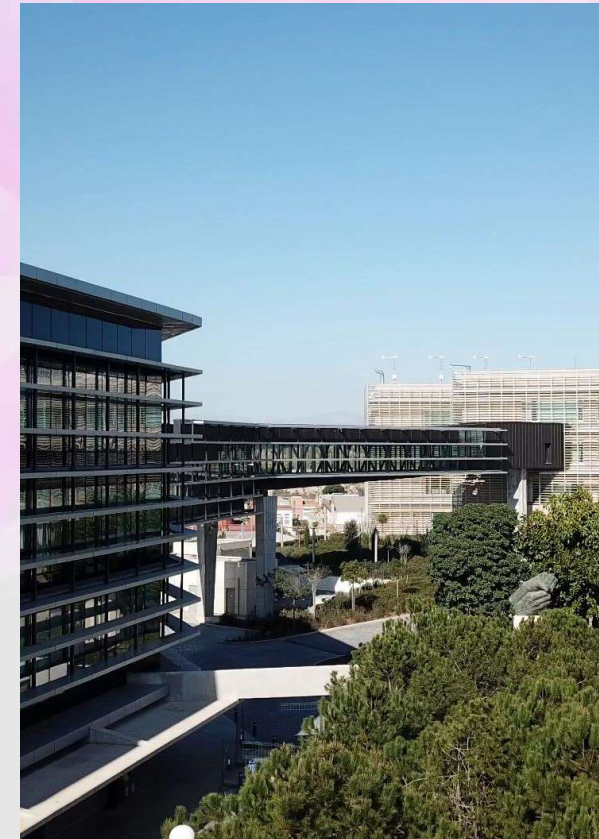
Inauguré en novembre **2023**, le Centre de Médiation s'appuie sur l'expérience des **Chambres de recours**, où nous proposons des services de médiation depuis **2011**.

Objectif

Offrir aux utilisateurs des options alternatives, volontaires, confidentielles et accessibles en matière de résolution des litiges concernant la propriété industrielle.

Base juridique

- Art. 170 du RMUE
- Décision ADM-23-45 relative à la création et au fonctionnement du Centre de Médiation



Médiation de l'EUIPO – Quels sont les litiges pouvant faire l'objet d'une médiation ?

La médiation est disponible **pour tous les litiges inter partes MUE & DMUEE** pendant devant l'EUIPO

Possibilité d'indure dans la portée de la médiation :

- ▶ **Tout autre droit de propriété intellectuelle** : droits d'auteur, noms de domaine, brevets...
- ▶ **Tout autre litige pendant** entre les parties
- ▶ **Partout dans le monde**



La médiation est volontaire : les utilisateurs peuvent choisir **la voie de résolution la plus appropriée** pour leur(s) litige(s)

Avantages de la médiation au Centre de médiation de l'EUIPO



**Sans frais
supplémentaires**



**51 médiateurs
possédant une expertise en
propriété intellectuelle**



Multilingue



**Plateforme ADR
en ligne**



Volontaire



Confidentielle



**Axée sur les
les intérêts
commerciaux**

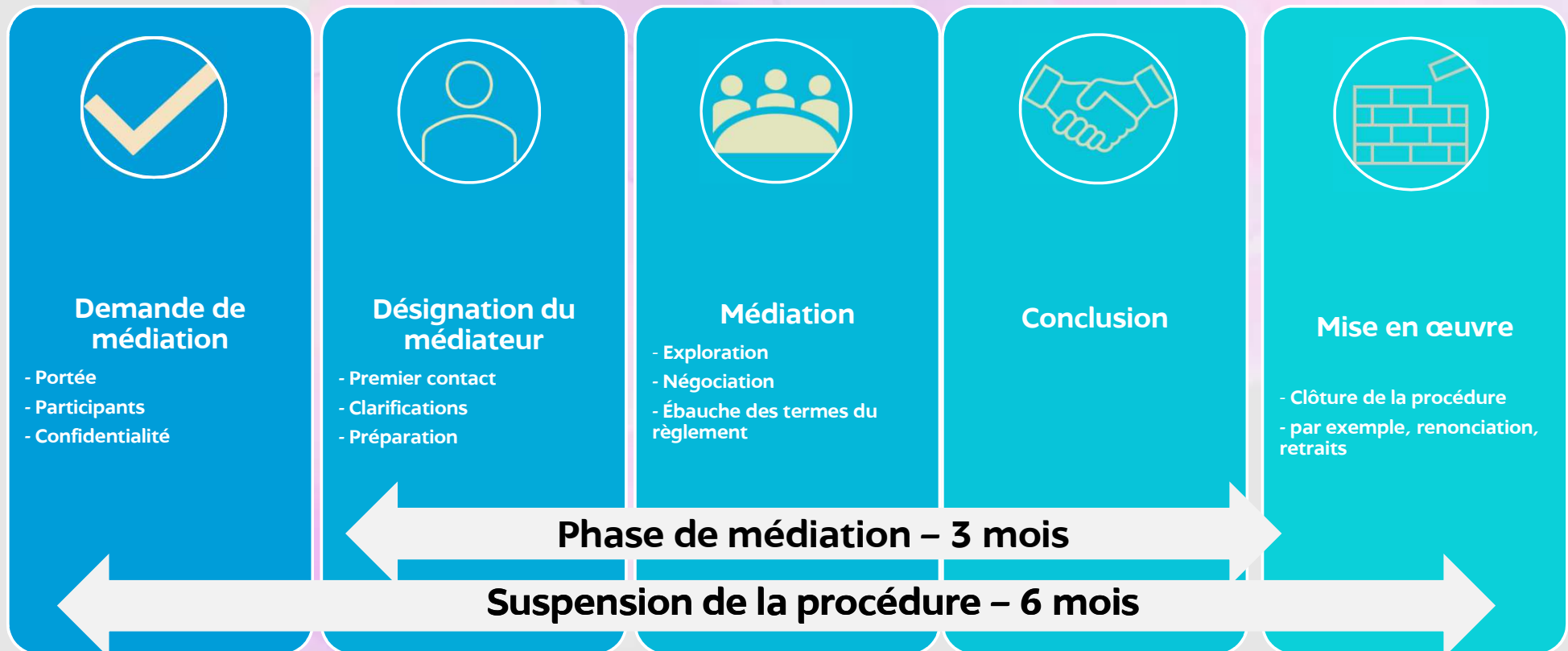


**Plus rapide
Économique**

Les affaires adaptées à la médiation en bref : 5 raisons de recourir à la médiation

- 1 Le litige est **complexe** ou implique **plusieurs juridictions**
- 2 Une décision de justice dans le cadre du litige serait **difficile à faire exécuter**
- 3 Les parties ont, ou pourraient avoir, **des droits de propriété intellectuelle coexistants** dans le litige
- 4 Les parties sont engagées ou souhaitent s'engager dans une **entreprise commerciale**
- 5 **La confidentialité** est importante pour le litige

Procédure de médiation à l'EUIPO



Rôles des participants à une médiation

Médiateur

- Gère le processus de médiation
- Aide les parties à parvenir à un accord
- Vérifie que les questions clés sont abordées
- N'a pas de pouvoir de décision ni ne fournit de conseils juridiques

Avocats

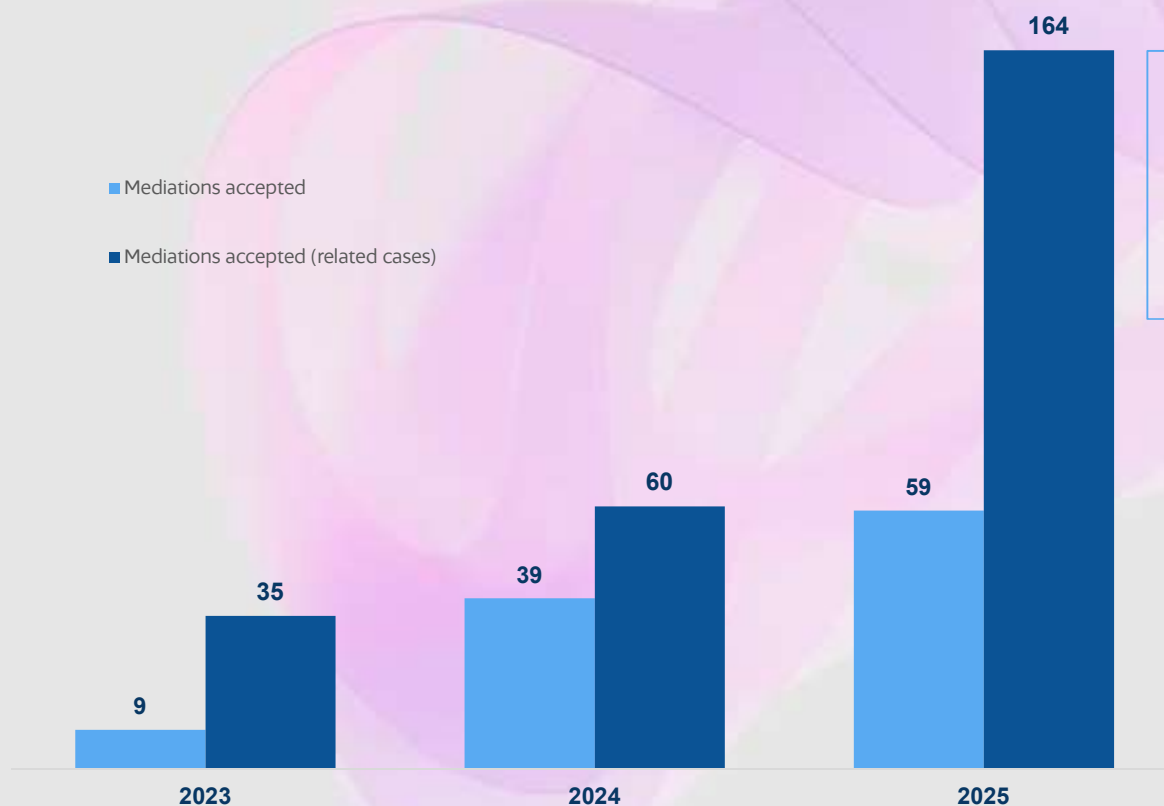
- Prépare les informations relatives à l'affaire
- Conseil juridique au client pendant les négociations
- Rédige l'accord de règlement

Parties

- Négocient au nom de la société
- Pouvoir de décision sur le résultat
- Mettent en œuvre l'accord

Développement de la médiation à l'EUIPO

Médiations et affaires connexes



La médiation est efficace

70% de taux de règlement

90% de satisfaction des utilisateurs

La médiation est simplifiée: formulaire de demande désormais disponible dans l'espace utilisateurs

Formulaire de demande

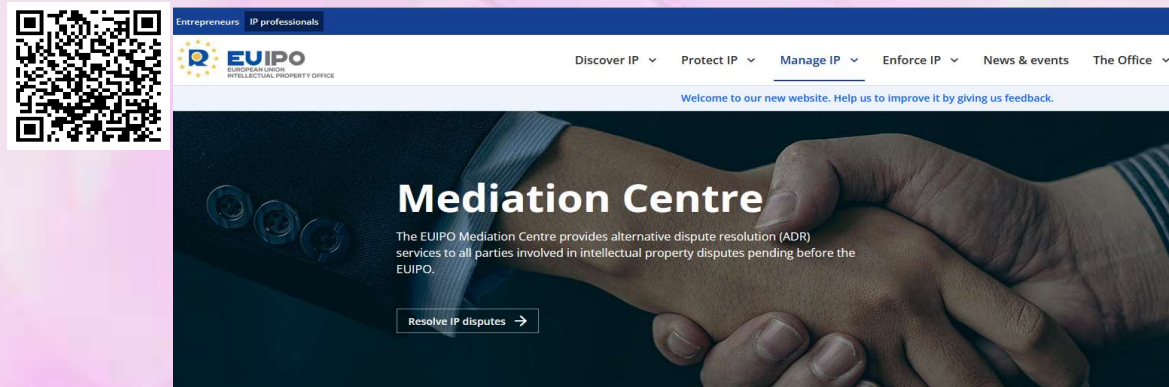
The screenshot shows the EUIPO user interface. On the left, a dark blue sidebar contains a menu with the following items: Home, Portfolio, Communications (with a red badge showing '99+'), Owners, Financial corner, and Online services. The 'Online services' item is highlighted with a blue box. A blue arrow points from this box to the 'Mediation' form on the right. The 'Mediation' form is titled 'Mediation' and includes the text: 'Request mediation for EUTM oppositions, cancellations, EU Designs invalidities and appeals — a fast, flexible, and cost-effective way to solve IP disputes.' Below this text is a blue 'Apply' button. The form also features tabs for 'trade marks' and 'designs'.

Soumettre le formulaire de demande

The screenshot shows the 'Submit other documents' form. The form is titled 'Submit other documents' and includes the text: 'Fill in your request details, then click on continue to proceed with your request.' Below this is a 'Request reference:' field with the value 'N/A'. The 'Request' section is highlighted with a blue box and contains a checkbox labeled 'Mark this request as Confidential' which is checked. Below this is a 'Reasons for confidentiality: *' field with the text 'Art.170(10) EUTMR'. A blue arrow points from the 'Mediation' form in the previous screenshot to this section. Below the 'Reasons for confidentiality' field is an information icon and the text: 'In accordance with Article 114(4) EUTMR and Article72(c) EUDIR your claim for confidentiality has to be justified and elaborated upon. The sp Guidelines'. The 'Action information' section is also highlighted with a blue box and contains the text: 'Please attach any other documents you would like to submit to this file'. Below this is an information icon and the text: 'Anything contradictory to the selected action 'Submit other documents' or any additional request will not be processed.' Below this is a 'Browse...' button, the text 'No file selected.', the word 'or', and a 'Link attachments' button. A blue arrow points from the 'Browse...' button to the 'Comments' section below. The 'Comments' section is titled 'Comments' and includes a 'Signature:' field.

Plus d'informations

Page web du Centre de Médiation



[Centre de médiation \(lien\)](#)

Adresse e-mail: MediationCentre-Info@euipo.europa.eu



Jurisprudences relatives aux dépôts de marques de mauvaise foi

Intervenants



Christine LESAUVAGE

Responsable annulation des marques
INPI



Malik CHAPUIS

Magistrat
Tribunal judiciaire de Paris



Dominique HANF

Responsable du service contentieux au sein
des Chambres de recours
EUIPO



1

DEVANT L'INPI

INTRODUCTION

- ▶ Un **motif récent** devant l'INPI

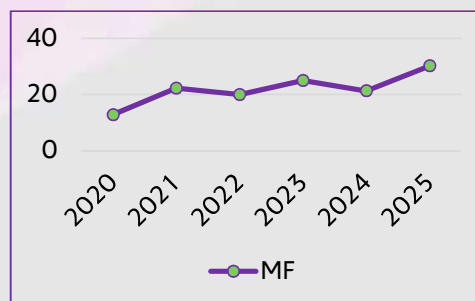
(nouvelle compétence attribuée à l'INPI depuis le **1er avril 2020** - transposition de la directive 2015/2436)

- ▶ Le dépôt frauduleux est examiné par l'INPI :

- ▶ **Uniquement dans le cadre des procédures en nullité** (ne peut être invoqué dans la procédure d'opposition)
- ▶ **Uniquement à titre principal** (les demandes reconventionnelles ne sont pas possibles)

- ▶ Motif absolu de nullité **le plus invoqué** devant l'INPI

- ▶ Un **intérêt croissant** pour ce motif



Pourcentage de nullités comportant un motif MF

En **2025** :
30% des demandes
en NL

INTRODUCTION

- Un nombre important de décisions rendues (175, soit 35/an)

175

DECISIONS
RENDUES

- Taux de réussite

50%

ACCEPTATION

- Des dossiers avec des **enjeux forts**

1/2

DECISIONS NL
PHASE ORALE

*La moitié des décisions de nullité **avec une phase orale** comportent un motif Mauvaise Foi*

26%

RECOURS

Un taux de recours élevé (26% c/ 13% taux moyen)

INTRODUCTION

- ▶ Une **pratique convergente** avec celle de l'EUIPO et des autres états membres
 - ▶ Un document de **pratique commune** de mars 2024 sur les demandes de marques déposées de mauvaise foi
 - ▶ Afin d'accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité
- ▶ Une appréciation **sous le contrôle des Cours d'Appel** : un recours en **réformation**
 - 2 arrêts rendus alors que **le motif n'était pas soulevé** devant l'INPI
 - RICHARD MILLE – NL 20-0009**
CA PARIS (sur renvoi après cassation) – **29/10/2025**
 - 2 arrêts de **réformation** (la mauvaise foi étant retenue en appel)
au vu des nouvelles pièces fournies (qui étaient invoquées mais non transmises devant l'INPI)
 - MON RESEAU D'EAU – NL 24-0023 et 24 - 28/08/2024**
CA RENNES – 01/07/2025
 - 1 arrêt **d'infirmer**
 - TOGG – NL 23-00037 - 28/08/2024**
CA PARIS – 19/12/2025
 - Les **19 autres arrêts rendus confirmant tous** l'appréciation de l'INPI sur la mauvaise foi

COMPETENCE

- Une **compétence partagée** prévue par l'article L. 716-5 CPI, et notamment :



L.716-5 I 1°

Demandes en nullité formées **à titre principal exclusivement fondées** sur un ou plusieurs motifs énumérés à l'article L.711-2

Lequel précise dans son 11° :
« Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur »

TRIBUNAL JUDICIAIRE

L.716-5 II

Demandes en nullité formées à titre principal et **fondées sur un motif qui ne relève pas** de la compétence exclusive de l'INPI

Demandes en nullité ou en déchéance formées **à titre principal ou reconventionnel** par les parties **de façon connexe** à toute demande relevant de la compétence du tribunal et notamment dans le **cadre d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.**

COMPETENCE

► NE RELÈVE PAS DE LA COMPÉTENCE de l'INPI

L'action en revendication de propriété

L.712-6 CPI

Irrecevabilité de 5 demandes en nullité
notamment fondées sur l'article L.712-6 CPI

SAVOIE MONT BLANC

NL 24-0209 à 0213 – **10/01/2025**

La demande en nullité (fondée notamment sur le
dépôt de mauvaise foi) **connexe à une action
judiciaire introduite antérieurement**

Le tribunal judiciaire de Lille, dans une ordonnance du 25 février 2022, s'était lui-même déclaré compétent pour statuer sur la validité de la marque «WAGYUFRANCE», ayant considéré qu'il avait été saisi d'une demande connexe en nullité de ladite marque au sens des dispositions de l'article L 716-5 II du code de la propriété intellectuelle.

WAGYUFRANCE

NL 21-0123 – **29/06/2022**

DISPOSITIONS APPLICABLES

Marques déposées **avant** le 11 décembre 2019
(loi n°92-597 du 1er juillet 1992)

Jurisprudence et adage « *fraus omnia corrumpit* »
(Cass. Com 17 mars 2021, 18-19.774)

RICHARD MILLE – NL 20-0009

CA PARIS (sur renvoi après cassation) – **29/10/2025**

La cour rappelle que « *la validité du droit attaché à une marque **s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date** (...)* ».

Et qu' « *...en vertu du principe selon lequel **la fraude corrompt tout**, la jurisprudence a **toujours admis** que la fraude du déposant justifiait l'annulation d'une marque (...)* ».

Marques déposées **après** le 11 décembre 2019
(ordonnance n°2019-1169)

L.714-3 CPI et L.711-2. 11° 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. »

INTERET A AGIR

- Absence d'intérêt à agir

L.716-2 I « Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, **par toute personne physique ou morale**, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L.711-2 (...) ».

SI SI LA PAILLETTE

NL 24-0141 et à 0142- **26/09/2025**

APPRECIATION

- ▶ Nullité d'un dépôt effectué de mauvaise foi
 - ▶ vise à sanctionner le **comportement frauduleux** du titulaire de la marque contestée, lors du dépôt.
 - ▶ lorsque ce dépôt a été effectué :
 1. avec l'intention **de porter atteinte**, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, **aux intérêts de tiers**
 2. ou avec l'intention d'obtenir un droit exclusif **à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.**

(CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C -371/18, §75)

- ▶ Ces **2 grandes catégories peuvent se cumuler**

POMPON NL 23-0183 – 13/09/2023

PIBD du 01/01/2025

APPRECIATION

► Présomption de bonne foi

- Le caractère frauduleux du dépôt ne se présume pas :

Article 2274 du Code civil : « ***la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver*** ».

- La bonne foi du déposant étant présumée jusqu'à preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 & T- 4/18, ANN TAYLOR, § 34).

FE – NL 23-0189 – 30/07/2024

Confirmé par CA AIX-EN-PROVENCE – 18/12/2025

► Charge de la preuve incombe au demandeur

- Il doit fournir des moyens de preuve permettant d'éclairer l'intention du titulaire lors du dépôt (**indices pertinents et concordants**)

DOMAINE DE VALBONNE – NL 20-0002 – 30/06/2022

Confirmé par CA AIX-EN-PROVENCE – 25/04/2024

- La **seule connaissance** de l'usage antérieur du signe **n'est pas suffisante** pour caractériser une intention malhonnête

ARKETEX– NL 21-0209 – 05/09/2022

Confirmé par CA COLMAR – 21/02/2024

VITE MA DOSE – NL 21-0266 – 08/12/2022

Confirmé par CA BORDEAUX – 14/05/2024

APPRECIATION

Réponse du titulaire de la marque contestée

- ▶ sans pour autant renverser la charge de la preuve, il peut fournir des **explications sur les objectifs et la logique commerciale**
 - *Ex : dépôt effectué avec la volonté de conforter des droits existants*
 - *EX : le dépôt s'inscrit dans un projet industriel et commercial véritable (quoique demeuré à l'état d'ébauche)*
- ▶ certaines circonstances invoquées sont **inopérantes**
 - *Ex : le fait que le demandeur **n'a pas déposé de droits privatifs antérieurs** tels qu'une marque*
- ▶ **son absence de réponse** ne doit pas être considérée comme un **indice** d'intention malhonnête

LA MERE POURCEL NL 22-0029 – 08/02/2023

Confirmé par **CA Rennes** – **11/06/2024**

BOURBOULE NL 21-0244 à 21-0247 – 26/10/2022

Confirmé par **CA LYON** – **18/12/2025**

VITE MA DOSE NL21-0266 - 8/12/2022

Confirmé par **CA Bordeaux** - **14/05/2024**

APPRECIATION

- ▶ Date de référence = **date de dépôt** de la marque contestée
- ▶ Prise en compte **des faits antérieurs et parfois, des faits postérieurs au dépôt**

Ils peuvent **contribuer à établir l'intention frauduleuse**, en apportant des précisions notamment sur la situation existant entre les parties avant ce dépôt ou sur l'usage ultérieur qui a été fait du signe.

TOGG – NL 23-00037 - 28/08/2024

Infirmé par CA PARIS – 19/12/2025

- ▶ L'INPI va procéder à une **appréciation globale** des éléments invoqués et prendre en compte la **combinaison de plusieurs facteurs pertinents**

APPRECIATION

► Caractère non fortuit du dépôt du fait de la proximité des signes

Marques contestées

L'ORFEO

NL 21-0083– 22/10/2021

i'Orfeo

A LITTLE TEA

NL 24-0144– 04/02/2025

1 黑點黑點
A Little Tea
Shake it up! Till we meet

FE – NL 23-0189 – 30/07/2024

Confirmé par **CA AIX-EN-PROVENCE**
– 18/12/2025



Signes antérieurs invoqués

Orfeo



FRANCEBAUCHE



APPRECIATION

► La chronologie des faits : une place importante dans l'appréciation d'ensemble

- Dépôt **concomitant à la détérioration** des relations d'affaire entre les parties
- Dépôt **quelques jours seulement** après la couverture médiatique d'un outil de réservation de rendez-vous pour la vaccination contre la covid 19, **et** alors que le titulaire de la marque contestée avait conversé dans l'intervalle avec le demandeur en marquant un intérêt très net pour cet outil.
- **Dépôt quelques jours après** la parution d'articles concernant le lancement de deux montres utilisant le système France Ebauche par Festina, **et** courriel quelques semaines seulement après pour monnayer la marque verbale FE, sans faire état du dépôt de la marque figurative.
- Dépôt **trois jours après le lancement** de véhicules électriques par la société TOGG (1^{er} constructeur automobile turc) en Turquie, en présence du président turc, lancement relayé par des sites français de presse en ligne

YADEA NL 20-0109– 16/12/2021

Confirmé par **CA Aix-en-Provence** 25/05/2023

VITE MA DOSE – NL 21-0266 – 08/12/2022

Confirmé par **CA BORDEAUX** – 14/05/2024

FE – NL 23-0189 – 30/07/2024

Confirmé par **CA AIX-EN-PROVENCE** – 18/12/2025

TOGG – NL 23-00037 - 28/08/2024

Infirmé par **CA PARIS** – 19/12/2025

APPRECIATION

► Dépôt effectué alors que des **relations existent** entre les parties :

- **Contrat de distribution** entre le demandeur et la société dont le titulaire de la marque contestée est le gérant, avec **interdiction** pour celui-ci d'acquérir des droits ou titres reprenant les marques du demandeur

YADEA NL 20-0109– 16/12/2021

Confirmé par **CA Aix-en-Provence 25/05/2023**

- Dépôt de la marque en son nom propre par la trésorière d'une **association qui est adhérente de la fédération demandeur** à la procédure (et alors que l'association refuse le changement de nom décidé par la fédération).

ALCOOL ASSISTANCE NL 23-0065– 20/03/2024

Confirmé par **CA Rennes 01/04/2025**

- **Relations professionnelles entre les parties** établies par des échanges de courriels (le titulaire de la marque contestée ayant bénéficié de la visibilité offerte par le site internet du demandeur pour la promotion de ses salons professionnels).

MON RESEAU D'EAU – NL 24-0023 et 24 - 28/08/2024

CA RENNES – 01/07/2025

APPRECIATION

► La réputation du signe antérieur est démontrée

► Le dépôt a été effectué dans une intention parasitaire :

- afin de se placer dans le sillage du signe pour profiter de sa réputation
- afin de s'approprier un signe susceptible de prendre de la valeur avec la commercialisation de voitures fabriquées en Turquie visant le marché européen et en particulier la France pour monnayer sa marque

BANDE DE FILS DE SNAP
NL 23-0005 – 03/07/2023



Notoriété des signes
SNAPCHAT et



TOGG – NL 23-00037 - 28/08/2024
CA PARIS – 19/12/2025

► Bien souvent avec demandes de compensation financières

GC GOOGLE CAR
NL 21-0057 – 10/08/2021

RICHARD MILLE – NL 20-0009
CA PARIS (sur renvoi après cassation) – 29/10/2025

FE – NL 23-0189 – 30/07/2024
Confirmé par **CA AIX-EN-PROVENCE** – 18/12/2025

► Stratégie globale frauduleuse : autres signes déposés par le TMC reprenant des marques connues

EMPORIO
NL 23-0243 à 249 – 02/05/2025

CAP HORN
NL 24-0085 – 18/11/2024

FE – NL 23-0189 – 30/07/2024
Confirmé par **CA AIX-EN-PROVENCE** – 18/12/2025

APPRECIATION

► Le fait de détourner le droit des marques

- **Pour contourner la temporalité des droits d'auteurs** tombés dans le domaine public, afin de nuire aux concurrents

POMPON NL 23-0183 – 13/09/2024
PIBD du 01/01/2025 PIBD 1239-du 01/01/2025

- **Faire obstacle à l'utilisation par des concurrents potentiels d'un signe** nécessaire à l'exercice de leur activité économique

Souvent en complément d'un motif de nullité pour absence de caractère distinctif

Mauvaise foi retenue / Mauvaise foi écartée

MALAKOFF NL22-0114 4/04/2023
confirmé par **CA Aix-en-Provence** 13/11/2024
PIBD 1241 du 01/02/2025

MALAKOFF 1855 NL22-0115 4/04/2023
confirmé par **CA Aix-en-Provence** 13/11/2024
PIBD 1241 du 01/02/2025

- Pour **contourner l'obligation de justifier un usage sérieux**

POMONE NL 23-0276 – 27/03/2025



2

DEVANT LE JUGE

APPROCHE GENERALE DE LA MAUVAISE FOI : L'ATTENTION A AUTRUI

- ▶ Pas de définition de la mauvaise foi, sauf dans le langage courant où elle « suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête ». Elle constitue une *notion autonome du droit de l'Union européenne* qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, C-320/12).
- ▶ Une intention dolosive : des manœuvres pour tromper autrui
- ▶ Un comportement abusif : utiliser un droit contre sa finalité, sans utilité, pour nuire
- ▶ Un résultat déceptif : un dépôt ne correspondant pas aux fonctions de la marque

MAUVAISE FOI « SUBJECTIVE », MAIS PREUVES « OBJECTIVES »

- ▶ **Conception objective** : « Pour légitimes qu'ils soient, les droits doivent être *comprimés dans leur intensité* même. Sinon l'équilibre serait rompu au détriment d'intérêts également respectables ».
- ▶ **Conception subjective** : « Ce propriétaires a imprimé à son droit *une orientation antisociale*, il en a abusé et par là même sa responsabilité se trouve engagée vis-à-vis du voisin lésé ».

Louis Josserand, De l'abus des droits, 1905

- ▶ « *L'intention du demandeur d'une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. 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* ».

CJUE, 19 juin 2025, CeramTec GmbH, C-17/24, §57

LA MAUVAISE FOI « SUBJECTIVE » N'EST PAS UNE NOTION NOUVELLE

► La recherche d'une « intention » est ancienne en jurisprudence :

« en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le droit de marque n'était pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l'appropriation d'un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Com., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-19.542, Bull. 2009, IV, n° 87

V. Également l'arrêt « Laguiole » retenant *« une stratégie commerciale visant à priver celle-ci ou ses habitants, actuels ou futurs, de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité »* (Com., 1^{er} juin 2022, n° 19-18.778).

APPROCHE SPECIALE DE LA MAUVAISE FOI : L'INTENTION DECEPTIVE

- ▶ La concurrence est une condition de l'innovation ; sans limite, elle l'éteint, et nuit à la collaboration entre innovateurs (courbe en U inversée)
 - ▶ v. Ph. Aghion et al. « Competition and innovation: an inverted-u Relationship », The Quarterly Journal of Economics, 2005
 - ▶ v. Ph. Aghion, M. Jackson, A. Mayerowitz, A. Tagade « Innovation Networks and Business-Stealing », CEPR Discussion paper, 2022
- ▶ Eviter un détournement du droit des marques dans le but de « *permettre d'accaparer un marché prospère au détriment des opérateurs qui l'animent par le seul dépôt des marques* », constituant un « *obstacle juridique illégitime* » (Com., 19 octobre 1999, pourvoi n° 97-11.544)
- ▶ La disparition d'un effet déceptif est expressément exigé en matière de la marque (Com., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.455).

FONDEMENTS : MARQUES DE L'UNION EUROPEENNE

- ▶ **Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, article 59** « causes de nullité absolue », paragraphe 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) le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».
- ▶ Article 61 « Forclusion par tolérance » (...) à moins que l'enregistrement de la marque n'ait été effectué de mauvaise foi » (v. aussi art. 138).
- ▶ Article 62 « Effet de la déchéance et de la nullité » (...) causé par la mauvaise foi est rétroactif mais n'affecte pas :
 - a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée,
 - b) Les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou nullité

FONDEMENTS : MARQUES FRANCAISES

- ▶ **Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, article 4** « Motifs absolus de refus ou de nullité, paragraphe 2 : « *Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Un État membre peut aussi prévoir qu'une telle marque est refusée à l'enregistrement* ».
- ▶ **Code de la propriété intellectuelle, article L. 711-2** « *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 (..)* »
- ▶ (issu de Ord. n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, mais déjà appliqué antérieurement par la jurisprudence fondée sur l'adage *fraus omnia corrumpit* par ex. Com., 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245, Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-19.774) .
- ▶ Le dépôt de mauvaise foi entraîne des exceptions à :
 - La **forclusion par tolérance de l'action en nullité** (art. L. 716-2-8 CPI) ou en contrefaçon (L. 716-4-5 CPI) du titulaire d'une marque antérieure,
 - La **prescription de l'action en revendication** de la marque (art. L. 712-6 CPI),
 - La prescription de l'action revendication ou interdiction contre le représentant ayant enregistré la marque sans autorisation (art. L. 712-6-1 CPI) ou en nullité de la marque notoire au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris (art. L. 716-2-7 CPI).

OFFICE DU JUGE : REFERES ET MESURES PROVISOIRES

- ▶ Article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle « (...) *Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente* ».
- ▶ **Paris, 9 juillet 2025, n° 24/09599**, (Marque « RALLYE EMPLOI » n°4164419)
 - ▶ marque déposée en 2015 par un salarié d'une association et utilisé de façon continue par l'association jusqu'à la rupture conventionnelle de son contrat en 2022 où il révèle être titulaire de la marque
 - ▶ En l'espèce, même si les éléments soumis à la cour sont de nature à jeter un doute sérieux sur la validité de la marque « RALLYE EMPLOI » revendiquée par M. DDD, et à rendre vraisemblable l'existence d'un dépôt effectué de mauvaise foi par ce dernier, l'appréciation de la réalité de cette mauvaise foi, de l'existence du préjudice invoqué et du lien de causalité entre eux appartiendra aux juges du fond, alors que comme l'a relevé le juge des référés, seul ce dernier peut prononcer l'annulation ou le transfert d'une marque déposée de mauvaise foi ».

OFFICE DU JUGE : PRESCRIPTION

- ▶ La mauvaise foi du déposant écarte la prescription de la demande reconventionnelle en nullité ou revendication.
- ▶ La prescription, que la mauvaise foi n'a pas écartée, est acquise cinq ans après la publication de la demande d'enregistrement

« Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : Aux termes de ce texte, 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 ».

Com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.355, §15

« est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré ».

Com., 5 juin 2024, pourvoi n ° 23-15.380, §15

OFFICE DU JUGE : PREUVE – LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE

- La mauvaise foi est une notion autonome d'application uniforme, elle repose sur une appréciation « globale » de « tous les facteurs pertinents ». La connaissance de l'utilisation du signe par un tiers ne suffit pas à elle seule à établir la mauvaise foi.

CJUE, 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, C-320/12

- « Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement. / Il importe à cet égard de faire observer que, ainsi que l'a d'ailleurs relevé M^{me} l'avocat général au point 58 de ses conclusions, l'intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce ».

CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, points 37 et 40 à 42

- « une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque 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, Sky e.a., C-371/18

OFFICE DU JUGE : PREUVE – LA JURISPRUDENCE INTERNE

- ▶ La preuve est libre, elle est à la charge du demandeur à l'action en nullité ou en revendication.
- ▶ Repose sur l'appréciation globale des « indices pertinents et concordants » que la demande d'enregistrement est faite (**Com., 7 janvier 2026, Ceramtec**, pourvoi n° 21-23.458, citant également **CJUE 2 septembre 2019, Koton /EUIPO, C-104/18 P**, point 46) :
 - « Non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence »,
 - « **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 »
- ▶ Le juge ne peut refuser d'exercer un contrôle global sur les preuves de la mauvaise foi du déposant :
 - Par ex. en recherchant un « but légitime » de celui-ci (Com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.355, précité),
 - Par ex. en écartant une « atteinte aux droits antérieurs » sans envisager d'autres causes de mauvaise foi (Com., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.562),

OFFICE DU JUGE : MOMENT DE L'APPRECIATION DE L'INTENTION

- L'intention du déposant s'apprécie à la date du dépôt, les éléments postérieurs constituent des indices de cette intention sans en modifier la perception.

- « *Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce* ».

CJUE, 19 juin 2025, CeramTec GmbH, C-17/24, §57

- « *Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes et se placer à la date du dépôt* »

Paris, 4 février 2022, n° 20/07747

CAS D'INTENTION DE MAUVAISE FOI : L'ORIGINE DU SIGNE EN CAUSE

- « Enfin, ayant retenu que si la société Technopharma prétend être fondée à assurer la protection de ses droits en France, où elle fait fabriquer ses produits, elle a toutefois reconnu n'avoir jamais fait usage de cette marque pour commercialiser des produits en France, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en procédant au dépôt de la marque « New York Fair & Lovely », sans avoir eu l'intention d'en faire usage pour ses propres produits, tandis qu'elle avait connaissance de celui, par les sociétés Unilever, du signe « Fair & Lovely » pour des produits de même nature, la société Technopharma avait cherché à bloquer ou gêner l'entrée des produits des sociétés Unilever sur le marché français et, ainsi, sciemment méconnu les intérêts de ces sociétés ».

Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-19.774

- « Analysant ensuite les relations entre la société Cholayil, titulaire de marques « Medimix » dans plusieurs pays, et la société Dorcas, qui avaient à l'époque les mêmes dirigeants et ont depuis fusionné, l'arrêt retient que M. FFF, gérant de la société Lakshmi, devenue Kerala, pouvait légitimement penser que M. CCC, représentant la société Dorcas et émetteur du courriel du 31 mars 2005, pouvait donner son accord à l'enregistrement de la marque « Medimix » en France. Il en déduit que la société Lakshmi, devenue Kerala, n'a pas enregistré la marque Medimix de mauvaise foi ».

Com., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.068

CAS D'INTENTION DE MAUVAISE FOI : LA LOGIQUE COMMERCIALE

- ▶ 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 (**Com., 25 avril 2006, n°04-15.641**)
 - ▶ ou lorsqu'est rapportée la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant (**Com., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.582**)
 - ▶ ou lorsque des dépôts multiples de marques s'inscrivent dans une stratégie commerciale visant à priver des acteurs de l'usage d'un nom nécessaire à leur activité actuelle ou future (**Com., 1er juin 2022, pourvoi n° 19-17.778**).
- ▶ **Aix-en-Provence, 18 décembre 2024 n° 23/06123** (« Malakoff » n° 3542408 ; citant CJUE 29 janvier 2020, Sky International AG, C-371/18) :
 - ▶ Un chocolatier, comme le gérant de la déposante, sait qu'un « Malakoff » est un type de praliné et connaît l'antériorité de cette dénomination. Le dépôt « était donc fait en connaissance de cause (...) conduirait à priver l'ensemble de ces concurrents de la possibilité de désigner ce type de chocolat praliné sous le nom de malakoff ».
- ▶ **Paris, 16 mai 2025 n° 23/17886** (« Vogica » n° 4677598 ; citant CJUE 2 septembre 2019, Koton /EUIPO, C-104/18 P, CJUE, 11 juin 2009, Lindt & Sprüngli, C-529/07 et TUE, 8 mai 2014, Simca Europe, T-327/12).
 - ▶ « la société CCC n'avait pas d'autre logique commerciale en déposant la marque « Vogica » que de mettre à profit le signe en cause et des intentions d'exploitation parasitaire de la renommée d'une marque enregistrée au profit d'autrui et connue sur le marché pertinent ».
 - Démonstré par la notoriété de la marque antérieure, la concomitance de la constitution de la société et du dépôt de la marque postérieure, les recours en déchéance de la marque antérieure ultérieurs à l'assignation

CAS D'INTENTION DE MAUVAISE FOI : UTILISATION DU SIGNE ET CHRONOLOGIE DU DÉPÔT

- ▶ Prise en compte de la connaissance par le déposant du signe litigieux et de son utilisation par le demandeur au transfert dans le cadre de son activité ainsi que d'un éventuel contrat autorisant le dépôt (v. en ce sens Com., 14 décembre 1999, pourvoi n° 97-19.208, Cass. Com. 26 mai 2009 n° 08-16.240).
- ▶ Cas illustratif, les fédérations et associations les composant :
- ▶ **Rennes, 1^{er} avril 2025, n° 24/02395** (« Alcool assistance » n° 4789161 ; citant CJUE 29 janvier 2020, Sky International AG, C-371/18, CJUE, 11 juin 2009, Lindt & Sprüngli, C-529/07) : retient la connaissance de l'usage antérieur du signe, la similarité des logos et la proximité de la date du changement de dénomination associative pour donner raison à une fédération.
- ▶ *« Il ressort suffisamment de ces éléments que la demande d'enregistrement de marque a été déposée dans l'intention de contourner la décision de changement de dénomination décidée par la fédération. En déposant la marque contestée, Mme SSS a empêché la fédération Entraid'Addict ainsi que les autres associations départementales et régionales d'utiliser le signe ainsi que le logo qu'elles emploient pourtant depuis de nombreuses années. Ce dépôt a donc été effectué dans le but de bénéficier indûment des efforts déployés par la fédération Entraid'addict pour se faire connaître depuis des années ».*

CAS D'INTENTION DE MAUVAISE FOI : UTILISATION DU SIGNE ET CHRONOLOGIE DU DÉPÔT

- TJ Paris, 15 février 2024 n° 22/02570 §56-57 : retient, pour recevoir les demandes en nullité et transferts des marques d'une association :

« L'utilisation dans le signe des mots « FFC Fédération Française de Carrosserie Industries et Services » ne fait que reproduire la dénomination sociale de la Fédération FFC. En revanche, l'ajout du mot « constructeurs » démontre une volonté de s'approprier une dénomination qu'elle savait utilisée par la demanderesse qui avait précisément changé sa dénomination à la demande de la Fédération FFC. Il résulte de ces circonstances que la Fédération FFC, lors du dépôt, entend priver la défenderesse d'un signe nécessaire à son activité, et que le dépôt est effectué de mauvaise foi ».





3

**Le dépôt de
marques de
mauvaise foi dans
la jurisprudence de
l'UE**

Aperçu de l'exposé

- I. **De *Lindt* (2009) à *Stylo & Kotton* (2019)**
- II. **Consolidation de la jurisprudence (cf. [Pratique commune](#) 2024)**
- III. **Développements récents**
- IV. **Expression exclusive de l'abus de droit ?**

I. De *Lindt* (2009) à *Stylo & Kotton* (2019)

11/06/2009, C-529/07, *Lindt*, EU:C:2009:361

Indications de portée générale utiles (§ 41-48)

Il convient de prendre en considération l'intention du demandeur (à déterminer par référence aux circonstances objectives) au moment du dépôt de la demande d'enregistrement :

- ▶ seul but d'empêcher commercialisation de produits par un tiers, sans intention d'utiliser la marque pour propres produits, n'est pas conforme à la fonction de la marque
- ▶ idem pour le seul but de concurrencer déloyalement, sans un objectif légitime, un concurrent utilisant déjà le signe

Réponse à la question préjudicielle (§ 53)

Obligation de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande, et notamment:

- ▶ connaissance de l'utilisation par un tiers d'un signe prêtant à confusion avec le signe demandé;
- ▶ l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que
- ▶ le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe demandé.

I. De *Lindt* (2009) à *Stylo & Kotton* (2019)

12/09/2019, C-104/18 P, *Stylo & Koton*, EU:C:2019:724

Clarification (§ 46, 53)

Lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que la marque a été déposée 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;
- ▶ cause de nullité *absolue* qui se distingue fondamentalement des causes de nullité *relative*

II. Consolidation de la jurisprudence (cf. [pratique commune n°13](#), 2024)

Notion uniforme du droit de l'Union:

- ▶ l'intention malhonnête : exigence fondamentale et obligatoire
- ▶ un élément subjectif qui doit être appréciée objectivement (en considération de toutes circonstances de l'espèce)
- ▶ charge de la preuve : (i) demandeur en nullité doit renverser la présomption de bonne foi ; (ii) titulaire doit réfuter ces éléments de preuve / justifier le dépôt (logique commerciale)
- ▶ nombreux facteurs peuvent être pertinents pour établir mauvaise foi (et aucun n'est déterminant en soi)
- ▶ « scénarios » principaux : (i) détournement droits de tiers (ii) abus du système
- ▶ Conséquences : nullité complète / partielle

III. Développements récents

19/06/2025, C-17/24, CeramTec, EU:C:2025:455

Confirmation objectif et condition d'application unique

Objectif (autonome) : garantir que les opérateurs économiques qui souhaitent utiliser le système de marque de l'Union européenne se livrent à une concurrence loyale et donc de sanctionner un *vice inhérent à la demande d'enregistrement* et non un vice de la marque elle-même (§ 45)

Seule condition d'application :

- ▶ *l'intention malhonnête* du titulaire de la marque au moment du dépôt (§ 56, 57)
(non pas de se livrer à une concurrence loyale, mais de porter atteinte, d'une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers, ou d'obtenir, sans même viser un tiers spécifique, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, en particulier la fonction essentielle d'indication d'origine)
- ▶ Mauvaise foi *pas exclue* par le fait que l'intention malhonnête du déposant est fondée sur une *perception objectivement erronée* (ici : des propriétés du signe, à savoir sur la capacité objective du signe de monopoliser une solution technique) : déterminant est la seule intention au moment du dépôt (§ 70-72)

III. Développements récents

Atteinte aux intérêts de tiers

- ▶ Relations commerciales préexistantes et devoir de loyauté (souvent pas établie à suffisance de droit, cf. 04/09/2024, T-452/23, bidah chaumel ingredientes naturelles (fig.), EU:T:2024:581, § 39 ; 06/09/2023, T-312/22, Red Brand Chicken, EU:T:2023:514, § 35, 37)
- ▶ Blocage d'accès sur le marché de l'UE (29/10/2025, T-375/24, Powerball, EU:T:2025:998, § 37)
- ▶ 'Histoire de conflits' (13/09/2023, T 552/22, SpaClubMatahari, EU:T:2023:544, § 49 ; T-303/25, Geographical Norway III, affaire pendante)

III. Développements récents

Atteintes au système

- ▶ Enregistrements défensifs : pas de mauvaise foi sur la seule base de la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d'enregistrement, le dépôt d'une demande pour une grande variété de produits et services étant une pratique assez courante, non contraire aux pratiques commerciales honnêtes (23/10/2024, T-462/23, E-Plus, EU:T:2024:715, § 43-44, 57).
- ▶ Dépôts réitérés : renversement de la présomption de bonne foi / justification commerciale (cf. 09/07/2025, T-128/24, Three Chinese Characters, EU:T:2025:684, § 143 e.s.)
- ▶ Montages abusifs (système de blocage par le jeu des priorités) et renversement de la présomption de bonne foi (17/01/2024, T 650/22, Athlet, EU:T:2024:11)

IV. Expression exclusive de l'abus de droit ?

Marque déposée par l'agent non autorisé

- ▶ Intention malhonnête pas exigée de manière explicite (mais sera nécessairement présente car possibilité de justification)

Demandes en annulation (nullité ou déchéance) abusives

- ▶ Jurisprudence du Tribunal (T-577/19 Leinfelder § 75; T-239/22 Rialto § 42) et de la Cour (C-450/13 P ultrafilter ; C-401/20 P Leinfelder) semblait l'exclure
- ▶ Acceptation par l'EUIPO pour les déchéances (confirmée par Grande Chambre de Recours 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst)
- ▶ Possible évolution de la jurisprudence : 07/05/2025, T-1088/23, RTL (fig.), EU:T:2025:446, § 31 ; 14/05/2025, T-327/24, Dr.Albert / DR. ALBERTS et al., EU:T:2025:490, § 126 ; 17/12/2025, [T-536/25](#), Schöffel, EU:T:2025:1118, § 21)



EUIPO
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



Jurisprudences relatives à la déchéance des marques devenues génériques ou trompeuses

Intervenantes



Constance PERCEVAUX

Avocate et membre du Conseil d'administration
APRAM



Virginia MELGAR

Présidente de la 5^{ème} Chambre de recours
EUIPO



1

**Jurisprudence de l'INPI
et des juridictions
françaises sur les
marques devenues
trompeuses ou
génériques**

Similitudes entre la déchéance d'une marque devenue trompeuse et la déchéance d'une marque devenue générique

- ▶ La marque était valable lors de son dépôt (validité *ab initio*)
- ▶ Mais ne remplit plus les conditions de validité au cours de son existence
- ▶ Du fait de son titulaire (ou de la passivité de celui-ci) - et non de tiers
- ▶ S'analyse en prenant en compte la perception du public pertinent vis-à-vis de la capacité de la marque à garantir l'origine du produit (analyse *in concreto*)
- ▶ Effets de la déchéance (totale ou partielle) à compter de la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance (L716-3 CPI)

Similitudes entre la déchéance d'une marque devenue trompeuse et la déchéance d'une marque devenue générique

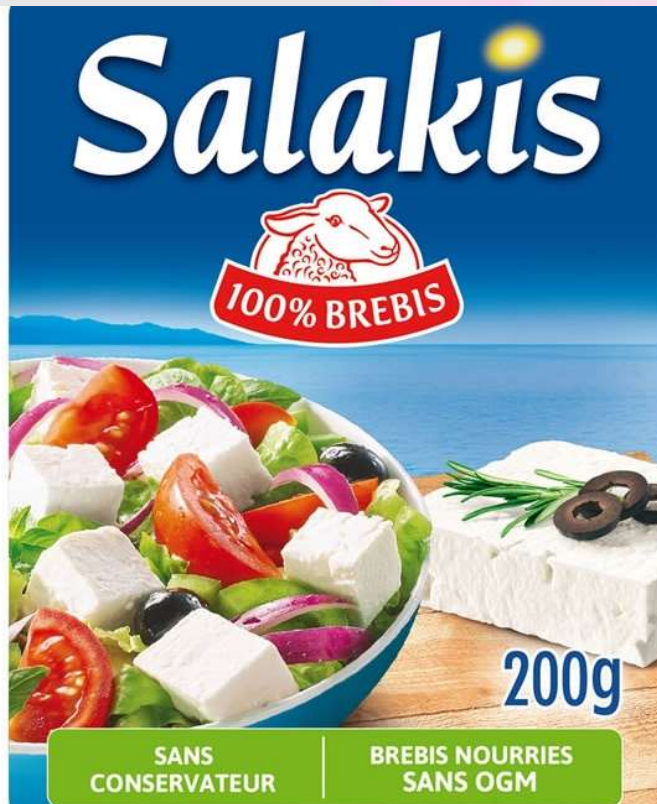
- ▶ Compétence :
 - ▶ Depuis 2020, l'INPI à titre principal
 - ▶ Le Tribunal Judiciaire à titre reconventionnel ou si la demande en déchéance est connexe à une demande relevant de la compétence du Tribunal ou lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours
- ▶ La preuve :
 - ▶ Charge de la preuve sur le demandeur à la déchéance
 - ▶ Absence d'intérêt à agir devant l'INPI / Intérêt à agir devant le TJ (demandes souvent faites par les concurrents)
 - ▶ Tous moyens (constats d'huissier, documentation commerciale, communications par le titulaire, presse, sondages, interviews de consommateurs surpris d'apprendre la provenance du produit...) à condition que ces éléments visent le public français et soient suffisants

Marques devenues trompeuses

- ▶ L714-6, b) du Code de la propriété intellectuelle :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait :
[...]
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »
➔ Pas de liste exhaustive

- ▶ Le CPI pose plusieurs conditions :
 - ▶ La marque a connu un changement dans ses conditions d'exploitation (critère qui ne figure ni dans la directive 2015/2436 ni dans le règlement 2017/1001)
 - ▶ Ce changement est du fait du titulaire ou avec son consentement
 - ▶ Ce changement fait que la marque est de nature à tromper le consommateur ou, à tout le moins, à induire un risque manifeste de tromperie

Marques devenues trompeuses



► La déchéance invoquée pour tromperie sur la provenance géographique :

► **Salakis, Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2010, n°09/11691** : « Considérant en premier lieu que les conditionnements sous lesquels la société Des Caves commercialise ses fromages sont évocateur d'un paysage maritime avec des couleurs bleue et blanche, sans référence particulière cependant à la Grèce ;

Considérant en second lieu que les campagnes de communication dont l'importance et la récurrence sur plusieurs années n'est pas contestée, ont été conçues sur des références faites, sur un mode humoristique, à la Grèce, à la Mythologie, à une prononciation évocatrice d'une prétendue consonance grecque ('Salakis au bon lait de brebis', slogan prononcé dans des spots publicitaires comme suit 'Salakisse au bon lait de brebis') ;

Considérant que ces références répétées n'ont en effet pu que rapprocher la perception de ce produit laitier de l'univers de la Grèce, pays d'origine de la feta ;

Que pour autant, il n'est pas établi que le consommateur d'attention moyenne ait pu être abusé et percevoir le signe 'SALAKIS', pris en lui même, comme lui indiquant que le fromage aurait été fabriqué en Grèce et serait conforme aux exigences de fabrication de la feta ;

Que les extraits du magazine 'Capital' consacré aux 'produits stars de l'alimentaire' (pièce 62) qui donnent à voir un consommateur étonné d'apprendre que les produits Salakis ont une origine française sont manifestement insuffisants à établir une perception du signe SALAKIS qui serait devenue trompeuse ;»

→ **Déchéance rejetée**

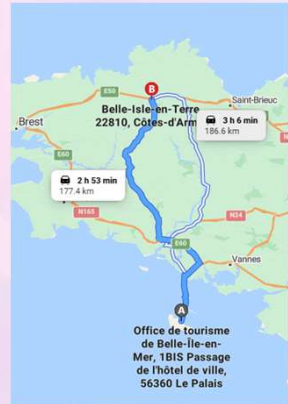
Marques devenues trompeuses



Marques devenues trompeuses

- **Les Galettes de Belle Isle, Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2015, n°13/03463 (confirmé par Cass. Com., 7 septembre 2022, n°15-28.822 :** «Ces caractéristiques faisant faussement référence à Belle-Ile en mer sont susceptibles de déterminer le choix de la clientèle, alors que ces produits sont fabriqués dans les côtes d'Armor, dans un village dans les terres, à plus de 180 km de l'île de Belle-île en mer dans le Morbihan . De nombreux consommateurs indiquent d'ailleurs dans des courriers avoir acheté des Galettes de Belle Isle commercialisées par la Biscuiterie du Guer en pensant que ces biscuits étaient fabriqués sur l'île de Belle-Ile en mer.»

→ **Déchéance retenue**



- **Terra Vecchia (MUE), Tribunal Judiciaire de Paris, 25 mai 2018, n°15/10851 :** «Ainsi alors que la marque doit demeurer un instrument loyal d'information pour le consommateur en garantissant l'origine des produits, la société LES VINS SKALLI, en continuant à vendre du vin sous les marques TERRA VECCHIA alors qu'elle n'exploite plus, le domaine TERRA VECCHIA, mentionné au cadastre et préexistant auxdites marques, et qu'elle n'est plus propriétaire de la société TERRA VECCHIA qui produit les vins dudit domaine viticole, a rendu les marques TERRA VECCHIA déceptives aux yeux des consommateurs de vins qui peuvent raisonnablement croire que le vin provient de vignobles du domaine de TERRA VECCHIA exploité par la société TERRA VECCHIA.»

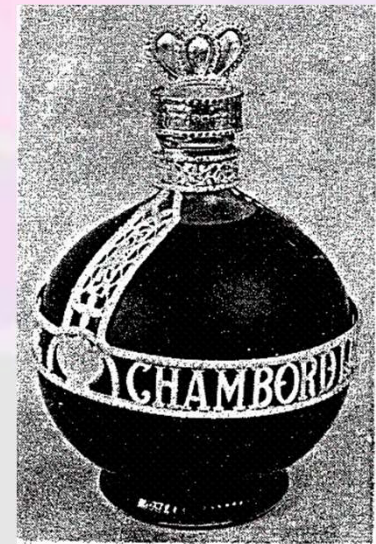
→ **Déchéance retenue**



Marques devenues trompeuses

- ▶ **Brown-Forman c/ Chambord, Tribunal Judiciaire de Paris, 14 décembre 2023, n°20/06612** : « En l'espèce, le Domaine de Chambord fonde sa demande en déchéance des [...] marques de la société Brown-Forman sur le fait que la dénomination Chambord est apposée sur des bouteilles sur lesquelles figurent la mention « Liqueur royale de France », certaines étant fermées par un bouchon en forme de couronne royale et d'autres étant décorées d'un élément figuratif représentant une couronne royale, que les framboises mentionnées dans la marque « Black raspberry liqueur Chambord » entrant dans la composition proviendraient de Chambord, qu'en ce qu'elles font faussement référence au Château de Chambord, ces indications sont de nature à induire en erreur le consommateur sur la provenance des produits commercialisés sous ces marques et que la société Brown-Forman entretient la confusion sur leur provenance. »
- ▶ « En l'état de ces éléments le Domaine de Chambord ne démontre pas en quoi les conditions de commercialisation de la liqueur de Chambord auraient évolué du fait de la société Brown-Forman vers une utilisation trompeuse des marques Chambord pour désigner les marques Chambord. »

➔ **Déchéance rejetée**



Marques devenues trompeuses

► La déchéance invoquée pour des marques devenues trompeuses sur la qualité / nature du produit ou service :

► **Tour de France, Tribunal Judiciaire de Paris, 16 avril 2021, n°17/10677** : « s'agissant d'une épreuve sportive créée en 1903 classée troisième dans le classement mondial des événements sportifs, le Tour de France jouit d'une telle popularité que son public ne peut ignorer qu'il ne correspond pas strictement au tour du pays étant à cet égard relevé que les demandereses justifient par la production de plusieurs pièces que cette compétition est suivie chaque année par des millions de français à la télévision de sorte que le public même d'attention moyenne ne peut être trompé par la marque TOUR DE FRANCE qu'il rattachera à l'épreuve sportive éponyme et dont il sait, du fait de sa retransmission télévisuelle et plus généralement de la visibilité de cet événement, qu'elle ne correspond pas littéralement « au tour de la France ».

➔ **Déchéance rejetée**

► **Affaire Castelbajac, Cass. com., 28 février 2024, n°22-23.833 et CJUE, 18 décembre 2025, C-168/24** :

• Cass. : « L'arrêt relève qu'au soutien de sa demande de déchéance pour déceptivité, M. [W] [X] fait valoir que, depuis la fin de leur collaboration organisée par le protocole de prestation de services du 21 juillet 2011, la société Pmjc exploite les marques cédées de façon à laisser le public croire qu'il est l'auteur des créations sur lesquelles ces marques sont apposées. Il en résulte que l'action formée par M. [W] [X] n'est pas irrecevable nonobstant la garantie d'éviction due à la société Pmjc, cessionnaire. »

• CJUE : « la paternité stylistique d'un produit peut, le cas échéant, constituer une caractéristique de ce produit qui fait naître des attentes spécifiques auprès du public. Partant, cette paternité relève des éléments sur lesquels le public peut être « induit en erreur » »

• « Toutefois, comme l'a, en substance, exposé M. l'avocat général au point 35 de ses conclusions, la circonstance qu'une marque constituée du patronyme d'un créateur de mode est exploitée par une entreprise à laquelle ce créateur n'est désormais plus lié n'est pas suffisante, en tant que telle, pour justifier la déchéance de celle-ci [...] En effet, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est conscient du fait que tous les produits revêtus d'une marque correspondant au nom d'un créateur n'ont pas nécessairement été conçus par celui-ci. »

➔ **Déchéance possible (à suivre)**



Marques devenues trompeuses

- **Gouttes Bleues, INPI, 3 avril 2024, n°DC22-0182** : «Le demandeur soutient en premier lieu que: « la locution « gouttes bleues » apparaît immédiatement au public concerné comme désignant une solution oculaire et notamment un collyre sous forme de gouttes composée d'un colorant bleu, généralement le bleu de méthylène connus pour ses vertus :

- antiseptiques et apaisantes, qualités essentielles recherchées dans toute lotion oculaire ;
- colorantes permettant de « raviver l'éclat du regard » qualité essentielle recherchée en cosmétique » [...]

En revanche, si le demandeur démontre l'usage du bleu de méthylène en ophtalmologie, rien ne permet pour autant d'affirmer que confronter au terme BLEUES, le public pertinent y associera nécessairement cette substance. Par ailleurs, si le terme BLEUES sera naturellement compris par le public pertinent comme une référence à la couleur bleue, il n'est en revanche pas établi que celui-ci prête à cette couleur des vertus antiseptiques et apaisantes ou encore le pouvoir de « raviver l'éclat du regard » contrairement à ce que soutient le demandeur. »

➔ **Déchéance rejetée**

- **Hydrabio, INPI, 3 juillet 2024, DC22-0161** : « En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le motif de déchéance « La marque est devenue propre à induire en erreur », cette appréciation étant subordonnée à l'exploitation de la marque par son titulaire, qui fait défaut en l'espèce.»

➔ **Déchéance rejetée**



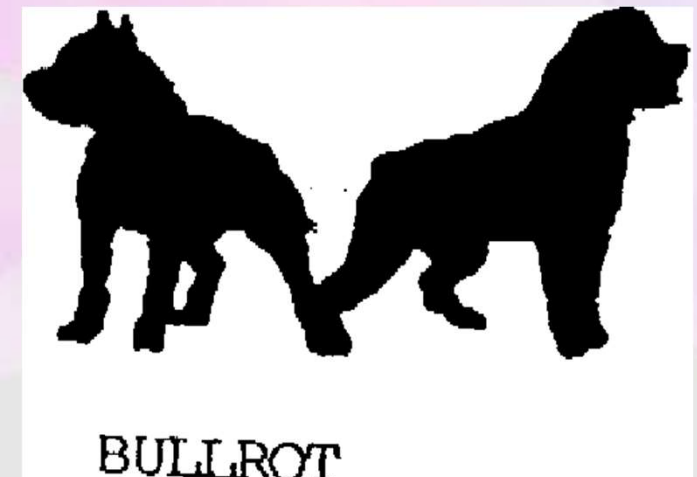
Marques devenues trompeuses

- ▶ **Fédération nationale de Psychothérapie, INPI, 25 novembre 2024, DC23-0156** : « *Cependant, force est de constater que le demandeur n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer qu'il possède une notoriété telle que le public pertinent en l'espèce, à savoir le consommateur d'attention moyenne, ne pourra attribuer l'origine des services couverts par l'enregistrement rendus sous le signe contesté qu'au demandeur, de sorte que ledit consommateur sera trompé ou risque d'être trompé sur leur origine si ces services ne sont pas rendus par le demandeur mais par une personne physique ou une société commerciale ou une autre fédération nationale de psychothérapie.* »

→ **Déchéance rejetée**

- ▶ **Bullrot, INPI, 25 octobre 2025, DC24-0158** : « *Or, en l'espèce, force est de constater que le demandeur se contente de rapporter un usage par des tiers, et non par le titulaire de la marque contestée, sans qu'il ne puisse être établi qu'il aurait consenti à un quelconque usage ; en outre, il ne démontre pas en quoi cette utilisation de la marque contestée serait de nature à provoquer une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur sur l'une des caractéristiques des produits en cause.* »

→ **Déchéance rejetée**



Marques devenues trompeuses

► Points débattus

- Intention de tromper le consommateur ?
- La marque doit être devenue trompeuse au jour de l'introduction de la demande de déchéance. Quid d'une marque valable *ab initio* dont le premier usage postérieur se révèle trompeur ?
- Emergence du critère de la notoriété du signe ?

Marques devenues génériques

- ▶ L714-6, a) du Code de la propriété intellectuelle :
« *Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait :*
[...]
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.»

- ▶ Le CPI pose deux conditions :
 - ▶ Le signe est devenu un nom commun (pour la majorité du public concerné) pour désigner les produits ou services couverts
 - ▶ « Du fait du titulaire » s'apprécie ici comme la passivité du titulaire qui ne défend pas sa marque et tolère l'usage générique

Marques devenues génériques

- ▶ Point de vue d'appréciation / public pertinent :
 - ▶ **Kornspitz, CJUE, 6 mars 2014, C-409/12** : « il y a lieu de considérer que, dans une situation telle que celle en cause au principal, laquelle est, sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi, caractérisée par la perte du caractère distinctif de la marque concernée du point de vue des utilisateurs finals, cette perte est susceptible de conduire à la déchéance des droits conférés audit titulaire. La circonstance que les vendeurs sont conscients de l'existence de ladite marque et de l'origine que celle-ci indique ne saurait, à elle seule, exclure une telle déchéance. »
 - ▶ **Spinning, CJUE, 8 novembre 2018, T-718/16** : « la question de savoir si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée doit être appréciée non seulement au regard de la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finals, mais aussi, selon les caractéristiques du marché concerné, en considération de la perception par les professionnels, tels que les vendeurs. »



Marques devenues génériques

- ▶ **RAPIDO, Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2025, RG 24/08695** : *"Le public pertinent à prendre en compte est donc composé à la fois, des personnes désireuses de s'acheter de tels meubles, à savoir le grand public (consommateurs ou utilisateurs finaux), mais également des sociétés qui fabriquent, distribuent ou revendent de ces mêmes produits (les professionnels du secteur). [...] En outre, comme le souligne encore le titulaire de la marque contestée, « seuls quelques commentaires de consommateurs emploient le terme RAPIDO seul pour mentionner le produit, par abus de langage et rapidité, qui caractérisent les échanges et commentaires déposés sur les sites web et les réseaux sociaux », ces commentaires étant insuffisants pour en déduire que le terme RAPIDO est rentré dans le langage courant pour désigner des canapés convertibles. »*



Marques devenues génériques

- ▶ **Placoplatre, Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2019, n°17/05270** : « De ce chef il suffit de constater que la société PLACOPLATRE justifie par les pièces versées d'une part qu'elle ne cesse d'entreprendre des actions judiciaires à l'encontre de tiers faisant selon elle un usage illicite de ses marques, d'autre part qu'elle multiplie les campagnes de communication dans la presse grand public comme professionnelle pour rappeler que Placo est une marque déposée qui ne peut être utilisée comme nom commun. Ces interventions multiples illustrent la volonté de la société PLACOPLATRE de défendre sa marque et de s'opposer à une désignation usuelle des produits et services sous ce vocable. »

→ Déchéance rejetée

- ▶ **Babycook, INPI, 5 septembre 2022, DC21-0124** :

- ▶ **Signe devenu usuel**: « force est de constater que les usages allégués par le demandeur du terme « Babycook », dans le commerce différents articles produits, au demeurant non constant, ne constituent pas un usage dans le, tant par les consommateurs que par les professionnels, de la désignation usuelle des robots cuiseurs et mixeurs pour bébés mais tout au plus des abus de langage, voire, dans certains articles, des usages à titre de marque ou à tout le moins des usages pour lesquels il ne saurait être affirmé qu'il présente un caractère générique. »
- ▶ **Du fait du titulaire** : « le titulaire de la marque contestée a procédé à des démarches tant à titre préventif qu'à titre curatif afin de défendre les intérêts de sa marque, pendant la période pertinente, soit celle comprise entre la date de publication de l'enregistrement de la marque contestée (le 19 octobre 1990) et la date de la demande en déchéance (le 24 août 2021), en utilisant de manière constante le signe ® à la suite du terme BABYCOOK sur ses supports de communication et de présentation des produits, ainsi qu'en adressant plusieurs lettres de mise en demeure et en menant une action en justice afin d'interdire l'utilisation de sa marque. »

→ Déchéance rejetée



Marques devenues génériques

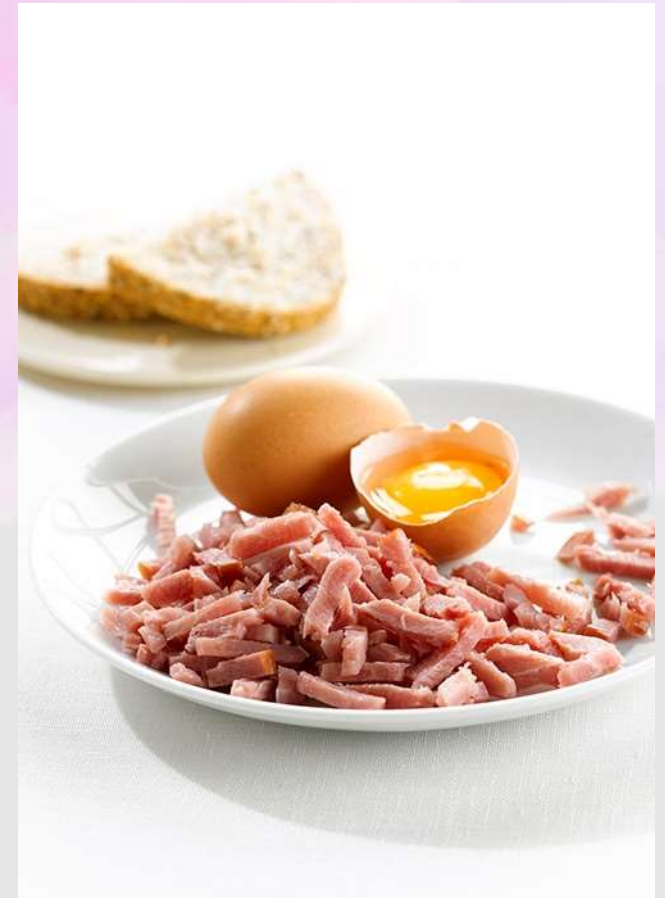
- ▶ **City Stade, INPI, 24 février 2022, DC21-0032 et Cour d'appel de Colmar, 6 mars 2024, n°22/01291 :**
 - ▶ **Signe devenu usuel (INPI) :** « force est de constater que le terme « CITY STADE » constituant la marque contestée est fréquemment utilisé sous une forme générique, au singulier ou pluriel, précédé d'articles tels « un », « le », « des », « son », « du », « des » ou « votre », pour désigner un terrain multisports, produit couvert par le libellé « *Structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports, (tennis) basket, football* » de la marque contestée, et ce par des collectivités territoriales (consommateurs), par des professionnels du secteur et dans des articles destinés à être lus par le grand public (consommateurs et destinataires finaux). »
 - ▶ **Du fait du titulaire (INPI) :** « Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a procédé à des démarches tant à titre préventif qu'à titre curatif visant à défendre sa marque, pour la période comprise entre la date de publication de l'enregistrement de ladite marque (le 25 août 2006) et la date de la demande en déchéance (le 23 février 2021), en sensibilisant les consommateurs, de manière constante et régulière sur l'ensemble de cette période, au fait que « CITY STADE » est une marque par son usage systématique en association avec le symbole ® lors de la présentation de ses terrains multisports (CA Paris, 12 juin 2015, précité), et en adressant trois lettres de mise en demeure à des professionnels du secteur afin de leur interdire d'utiliser sa marque pour identifier des terrains multisports, dont l'une est à l'origine de la présente action. »
 - ▶ **Passivité du titulaire (Cour d'appel) :** « Or, avant le recours introduit par la SAS SPORTS ET LOISIRS, la société SAS TENNIS D'AQUITAINE n'avait adressé que trois mises en demeure à des concurrents en octobre et novembre 2020 pour protéger sa marque. Aucune action en justice n'avait en outre été introduite. La SAS TENNIS D'AQUITAINE ne peut prétendre ignorer l'usage générique qui est fait de sa marque depuis plusieurs années, notamment par les collectivités territoriales, mais également par ses concurrents et ce alors qu'elle est régulièrement amenée à répondre aux appels d'offre de ces premières. A cet égard, elle ne peut arguer du fait que ces collectivités sont ses partenaires commerciaux pour justifier l'absence de rappel du caractère protégé de la marque CITY STADE, ce rappel pouvant se faire sans référence à une action contentieuse. La SAS TENNIS D'AQUITAINE a ainsi, de part son inaction, contribué à la dégénérescence de sa marque et l'emploi du marquage d'origine anglo-saxonne ® ne permet pas de pallier sa carence. »
- ➔ **Déchéance rejetée (INPI) puis retenue (CA) et confirmée (Cass.)**

Marques devenues génériques

- ▶ **Lardinettes, INPI, 14 mai 2024, DC23-0098 :**
 - ▶ **Signe devenu usuel :** « qu'entre la date d'enregistrement de la marque contestée et la demande en déchéance, le signe contesté LARDINETTES a été utilisé seul pour désigner des allumettes de volailles, lesquelles incluent les « allumettes au dindonneau », sans indication que ce signe provenait d'une source particulière ou faisait l'objet de droits de propriété, à la fois par des consommateurs finaux et des professionnels, qu'ils soient des concurrents, distributeurs, restaurateurs ou commerçants de bouche. »
 - ▶ **Du fait du titulaire :** « En l'espèce, le titulaire, s'appuyant sur son annexe 2, justifie de :
 - l'envoi de deux lettres de mises en demeure à l'encontre du même opérateur
 - l'envoi d'une lettre de mise en demeure
 - l'introduction en 2008 d'une opposition

Force est de constater que ces quelques actions défensives, sur une période de 15 ans, sont très peu nombreuses et insuffisantes à démontrer l'action du titulaire à lutter activement contre la dégénérescence de sa marque. »

➔ **Déchéance retenue**



Marques devenues génériques

► **Piadina, INPI, 15 mai 2024, DC23-0028 :**

- **Signe devenu usuel :** « Il ressort des pièces produites que le terme PIADINA est utilisé depuis de très nombreuses années en Italie pour désigner un pain typique de la région de Romagne et que l'utilisation du terme PIADINA sur le territoire français pour désigner ce type de produits alimentaires a débuté autour de l'année 2003 [...] systématiquement utilisé de façon à désigner non pas une marque mais un produit alimentaire originaire d'Italie, et ce sous une forme générique, au singulier ou pluriel, précédé d'articles tels que « une », « la », « des », « ces », « nos ».
- **Du fait du titulaire :** « A cet égard, s'il est vrai que l'usage du symbole ® peut contribuer à indiquer que le signe est utilisé à titre de marque (en ce sens CA Paris, 12/06/2015, RG 14 : 11690) force est de constater que ce seul élément apparaît insuffisant en soi et ne saurait être considéré comme déterminant (TUE, 7 février 2024, T-220/23, CITY STADE, points 52 et 53), dès lors que, comme le relève à juste titre le demandeur, aucune action n'a été menée par le titulaire de la marque contestée pour s'opposer à l'usage générique du terme PIADINA. »

➔ **Déchéance retenue**

Marques devenues génériques

► Rapido, INPI, 5 avril 2024, DC23-0085 et Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2025, RG 24/08695 :

- **Signe devenu usuel**: « le caractère arbitraire de la marque RAPIDO et l'absence de présence de ce terme dans le dictionnaire. »
- **Du fait du titulaire** : « Dans chaque cas concret, il faut déterminer quelles sont les mesures appropriées et raisonnables pour le titulaire de la marque, c'est-à-dire présenter une vigilance suffisante en ce qui concerne la défense de la marque contre les risques d'atteinte à la contrefaçon et la perte de caractère distinctif [...] En l'espèce, il y a lieu de relever que le fait que le terme RAPIDO soit suivi du symbole ® peut être de nature à indiquer qu'il s'agit bien d'une marque (CA Paris, 12/06/2015, RG 14 :11690) [...] Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée verse 17 mises en demeure adressées à divers opérateurs (Annexe E et F) datant de 2020 et 2022, leur demandant de cesser l'utilisation du terme RAPIDO, des relances de mises en demeure en l'absence de réaction des opérateurs, ainsi que plusieurs réponses d'opérateurs indiquant mettre fin à cet usage. »

➔ **Déchéance rejetée**

Marques devenues génériques

- ▶ L'existence d'alternatives pour désigner le produit pour écarter la déchéance ?
- ▶ **Kornspitz, CJUE, 6 mars 2014, C-409/12** : «Ainsi qu'il ressort du libellé même de ladite disposition, le titulaire d'une marque s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque lorsque celle-ci est, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée.
Lorsqu'une telle situation se présente, l'existence éventuelle de désignations alternatives pour le produit ou le service en cause est dépourvue de pertinence, puisqu'elle ne saurait modifier le constat de la perte du caractère distinctif de ladite marque du fait de la mutation de cette dernière en désignation usuelle dans le commerce.»
- ▶ A l'inverse, quid lorsque la marque est le seul terme pouvant désigner le produit ? **Pédalo, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2010, n°08/09209**
- ▶ **Piadina, INPI, 15 mai 2024, DC23-0028** : « En outre, l'absence de tout terme alternatif peut également indiquer que la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou service spécifique. »

Marques devenues génériques

- ▶ Points débattus :
 - ▶ Quid lorsque la marque fait l'objet d'un succès fulgurant / instantané ?
 - ▶ Connaissance du titulaire?
 - ▶ Renommée v. désignation usuelle ?



2

**Jurisprudence des
Chambres de recours
de l'EUIPO et du
tribunal sur les
marques génériques et
trompeuses**

Marques génériques

- ▶ L'article 7, para. 1 d), du RMUE s'oppose à l'enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
- ▶ En vertu de l'article 7, par. 2 du même règlement, l'article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union.
- ▶ Une marque sera ainsi refusée ou annulée lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement [arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C- 517/99, EU:C:2001:510, point 31 ; voir, également, arrêt du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T- 322/03, EU:T:2006:87, point 49 et jurisprudence citée]

1/10/2019, R-560/2018-1 K9

- ▶ Marque enregistrée en 2014 **K9** pour des produits des classes 18, 25 et 28.
- ▶ Demande de nullité présentée contre tous les produits: le public pertinent reconnaîtrait les signes K9 et K-9 comme une **désignation usuelle des chiens de l'armée et de la police ainsi que du dressage des chiens.**
- ▶ La DA fait droit partiellement à la demande par décision du 8/2/2018 maintient l'enregistrement pour les produits de la classe 18.
- ▶ Chambre de recours annule et rejette entièrement la demande de nullité: la preuve n'a pas été rapportée.
- ▶ Jugement du **17/3/2021 dans l'affaire T-878/19** le tribunal confirme

Marques trompeuses

- ▶ L'article 7, para. 1 g), du RMUE s'oppose à l'enregistrement des marques qui sont de nature à tromper le public, **par exemple** sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
- ▶ En vertu de l'article 7, par. 2 du même règlement, l'article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union.
- ▶ En vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur:
- ▶ Une **pratique commerciale est réputée trompeuse** si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement:
- ▶ (b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa [...] composition.

Marques trompeuses : Jurisprudence récente des Chambres de recours

- ▶ **16/12/2024 KAFFEE Einstein (FIG) R-1596/2024-5** MUE demandée pour des produits des classes 30, 33 et 35 faisant référence au the, cacao ou aux boissons alcooliques: **marque refusée**
- ▶ **24/5/2024 TUNA, R-1651/2024-5**; MUE enregistrée pour des produits des classes 29,30, 31 et 35 , **marque annulée**
- ▶ **31/5/2023, SWISSE (fig), R-2185/72019-1 RENV** MUE enregistrée pour des vitamines en classe 5 usage trompeur non prouvé. **Nullité rejetée. Confirmée par 2/4/2025 T-442/23**
- ▶ **19/12/2022 Mybacon, R-1201/2022-5** MUE demandée pour des succédanés de viande a base de champignons, **marque refusée, confirmée par 29/11/2023 T-107/23**



Marques trompeuses : Jurisprudence récente du Tribunal General et de la Cour de Justice

- **29/6/2022 La irlandesa 1943, T-306/2020** MUE enregistrée pour des produits de la classe 29 pour des produits espagnols. **Nullité refusée: caractère trompeur pas établi à la date du dépôt. Décision de la grande Chambre de recours du 2 mars 2020 R-1499/2016-G annulée partiellement.**



- **18/12/2025 PMJC C-168/24** question préjudicielle posée par la Cour de Cassation. « »L[’article] 12, paragraphe 2, sous b), de la directive [2008/95] et [l’article] 20, sous b), de la directive [2015/2436] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? «

Marques trompeuses : Jurisprudence récente de la Cour de Justice

- ▶ **18/12/2025 PMJC C-168/24** réponse de la Cour de Justice
- ▶ L'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques,
- ▶ doivent être interprétés en ce sens que :
- ▶ **ils ne s'opposent pas au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du patronyme d'un créateur de mode au motif que, au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes, l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque.**

- ▶ **27/11/2025 Opinion de l' avocat général EMILIOU dans l'affaire C-412/24**
- ▶ La présente demande de décision préjudicielle porte sur la question préjudicielle posée par la Cour de cassation sur l'interprétation de **l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE** rapprochant les législations des États membres sur les marques (2). Cette disposition impose aux États membres de refuser à l'enregistrement ou de déclarer nulles les marques qui sont **« de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »**.
- ▶ L'avocat général propose de répondre : » L'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE doit être interprété en ce sens que l'inclusion, dans une marque, d'une année qui peut être comprise par le public comme étant celle de la création du titulaire de cette marque, alors qu'il n'en est rien, ne saurait, à elle seule, être une cause de nullité de ladite marque. Pour être déclarée nulle en vertu de cette disposition, **une marque doit être de nature à tromper le public sur une caractéristique des produits ou des services qu'elle couvre et constituer une désignation suffisamment spécifique de cette caractéristique**. En outre, dans le cadre de l'appréciation qui doit être faite au titre de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de cette directive, il y a lieu de faire abstraction de tout élément qui, à l'instar de la véritable année de création de l'actuel titulaire de la marque, est extérieur à la marque elle-même ou à la liste des produits et services que celle-ci couvre, telle que présentée au moment de la demande d'enregistrement.

Conclusions sur les marques trompeuses :

‘invalidité/AG tromperie (ex-tunc) ≠
(la marque était trompeuse dès le départ→)
suite→) (→ invalidée dès le départ)

« révocation » tromperie (ex-nunc)
(la marque est devenue trompeuse par la
(invalidation ex nunc)

T-306/20 LA IRLANDESA confirmé (l'usage effectif n'est pas pertinent pour l'AG, il n'est pertinent que pour la révocation (la marque est devenue trompeuse)

T-377/24 TUNA confirmé : toute circonstance spécifique sans rapport avec les qualités intrinsèques de la marque qui ne résulte pas de la marque elle-même et de la liste des produits et services couverts par cette marque, telle que son utilisation particulière sur le marché, ne doit pas être prise en considération dans l'appréciation du caractère trompeur au sens de l'article 7, paragraphe 1, point g), du règlement n° 207/2009. (§ 81)AG Le caractère trompeur concerne la marque « en soi », sans tenir compte des circonstances extérieures (§ 82)

Table ronde :

Administration de la preuve dans les procédures administratives

Intervenants



Sophie PETREQUIN

Assistante juridique au sein des
Chambres de recours
EUIPO



Jean-Yves CAILLIEZ

Responsable de pôle au sein du
service des marques
INPI



Pierre COPPIN

Conseil en propriété industrielle (NOVAGRAAF)
Commission marques nationales (APRAM)



1

L'administration de la preuve à l'EUIPO

La preuve dans les procédures devant l'EUIPO

- ▶ Dans les procédures *inter partes*:
 - ▶ Preuve de l'existence des **droits antérieurs**
 - ▶ Preuve d'**usage d'une marque enregistrée**: opposition (article 47(2) RMUE), demande en nullité (article 64(2) RMUE), demande en déchéance (article 58 RMUE)
 - ▶ Preuve de l'**usage dans la vie des affaires d'un signe** antérieur (article 8(4) RMUE)
 - ▶ Preuve de la **renommée** (article 8(5) RMUE): opposition, demande en nullité
 - ▶ Preuve de la **mauvaise foi**: demande en nullité (article 59(1)(b) RMUE)
- ▶ Dans les procédures *ex parte*:
 - ▶ Preuve du **caractère distinctif acquis par l'usage** (article 7(3) RMUE)

Types de preuves

- ▶ Déclaration du titulaire ou de ses salariés (valeur probante étayée par d'autres pièces)
- ▶ Déclaration des tiers (clients, Chambres de commerce)
- ▶ Factures
- ▶ Matériel publicitaire, catalogues, brochures, publications, listes de prix, extraits de sites Internet datés (*liens hypertextes non suffisants*, 27/01/2025, R1470/2024-5, FAEG / FAEG, §44-49 et la jurisprudence citée)
- ▶ Emballages, photos de produits
- ▶ Sondages, études de marché (preuve de la renommée, du caractère distinctif acquis par l'usage): fournisseur de l'enquête, public cible, taille de l'échantillon, méthode utilisée, questions, date.
c.f. étude *CAS Market Survey Standards (user guide)* publiée par les Chambres de recours

Traduction

- ▶ **Traduction dans la langue de procédure obligatoire** : certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement, dispositions de droit national applicables régissant l'acquisition de droits et l'étendue de leur protection – y compris les preuves accessibles en ligne
 - ▶ Opposition: dans le délai fixé pour le dépôt du document original (article 7(4) RDMUE)
 - ▶ Demande en déchéance ou nullité: dans un délai d'un mois à compter du dépôt des preuves (article 16(2) RDMUE)
- ▶ **Traduction à la demande de l'Office ou d'une partie** (article 24 REMUE): preuves d'usage, de renommée
- ▶ Normes applicables aux traductions (article 25(1) REMUE):
 - ▶ identifier le document
 - ▶ reproduire la structure et le contenu du document original
 - ▶ Possible de limiter la traduction aux parties pertinentes.
- ▶ Présomption de fidélité de la traduction au texte original, mais en cas de doute attestation requise (article 26 REMUE)

Format

Article 55(2) RDMUE, article 51 Règlement de procédure des Chambres

- ▶ Annexes numérotées dans l'ordre
- ▶ Index des preuves
 - ▶ le numéro de l'annexe où l'élément est contenu;
 - ▶ une brève description de chaque élément de preuve;
 - ▶ le nombre de pages de chaque pièce;
 - ▶ le numéro de page du dossier où la pièce est mentionnée.

Annexe n°	Description	Pages	Page sur laquelle les éléments de preuve sont mentionnés
Annexe 1	Enquête 2021	1 - 30	Observations, page 1
Annexe 2	Catalogues 2022	31 - 45	Observations, page 5

Preuves présentées dans d'autres procédures devant l'EUIPO

- ▶ Possible de faire référence à des éléments de preuve déjà présentés dans le cadre d'autres procédures devant l'EUIPO:
 - ▶ identifier clairement les documents
 - ▶ de préférence dans un document distinct ou une section distincte placée au début des observations (visibilité).
c.f. article 49a du Règlement de procédure des Chambres de recours
- ▶ Recours: ne pas resoumettre les preuves déjà fournies en 1ère instance; clairement identifier les nouvelles preuves

Confidentialité

- ▶ Demande visant à préserver la **confidentialité** d'une pièce (dans sa totalité ou en partie) lors de la présentation de la pièce ou à un stade ultérieur (pour autant que celle-ci ne fasse pas l'objet d'une requête en inspection publique en suspens) (article 114, paragraphe 4, du RMUE; article 6 du Règlement de procédure des Chambres de recours)
- ▶ Justifier d'un **intérêt particulier** à préserver la confidentialité du document
- ▶ **Pas de confidentialité vis-à-vis de l'autre partie** dans le cadre d'une procédure *inter partes*
- ▶ Valeur probante d'éléments de preuve non conditionnée par leur confidentialité ou par l'absence de confidentialité (12/07/2023, T-585/22, Artresan, § 49)

Quand prouver?

- ▶ Dans le délai imparti par l'Office
- ▶ Preuve hors délai:
 - ▶ recevable à la **discrétion** de l'Office / des Chambres de recours (article 95(2) RMUE, article 10(7) EUTMDR, article 27(4) RDMUE, article 54 Règlement de procédure des chambres de recours)
 - ▶ **irrecevable en appel si aucune preuve n'a été soumise en 1^{ère} instance** (29/07/2025, R 2480/2024-2, 247 fig., déchéance)
 - ▶ **complémentaire**: lien avec d'autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et vient s'ajouter à ces dernières preuves (25/09/2025, R 235/2025-2, samara (fig.) / SAMSARA: preuve tardive devant la division d'opposition acceptée par la Chambre)
 - ▶ pas de limite en nombre ou volume (12/07/2023, T-325/22, Terylene / Terralene, §29-30)
 - ▶ stade de la procédure / si les preuves déposées tardivement sont à première vue pertinentes / raisons valables justifiant la présentation tardive

Références

- ▶ Communication commune sur *la pratique commune relative aux éléments de preuve dans les procédures de recours en matière de marques: dépôt, structure et présentation des éléments de preuve, et traitement des éléments de preuve confidentiels* du 31 mars 2021
[PC 12](#)
- ▶ Etude *CAS Market Survey Standards (user guide)*, 31/03/2020
<https://www.euipo.europa.eu/en/boards-of-appeal/studies>
- ▶ Règlement de procédure des Chambres de recours
<https://www.euipo.europa.eu/fr/boards-of-appeal/rules-of-procedure>
- ▶ Directives de l'Office (Partie A, section 10: Eléments de preuve)
<https://guidelines.euipo.europa.eu/2302861/2245517/directives-des-marques/section-10-elements-de-preuve>



2

L'administration de la preuve auprès de l'INPI

Les règles de présentation des pièces

Lors de la fourniture des pièces, il convient de respecter certaines règles de présentation, à peine d'irrecevabilité.

Textes Opposition :

- ▶ **Article R.712-16 du CPI** : « Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. **Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général** de l'Institut national de la propriété industrielle. »
 - ▶ **Article 5 de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'INPI relative à la procédure d'opposition** : « Les prescriptions résultant de l'article R. 712-16 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants :
 - 1°) **Les pièces fournies par les parties à l'opposition sont numérotées.** Elles sont assorties d'un **bordereau des pièces** indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes :
 - a) **Le numéro de la pièce,**
 - b) **Une brève description de la pièce** et, le cas échéant, le nombre de pages,
 - c) Le cas échéant, l'indication des parties spécifiques d'une pièce qu'elle invoque à l'appui de son argumentation.
- Lorsque les parties produisent des **pièces en vue de prouver l'usage d'un signe en relation avec des produits et services**, elles indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d'usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante.
- 2°) Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise ».

Les règles de présentation des pièces (2)

Textes Nullité / déchéance :

► **R. 716-3, R. 716-5**

► **article 5 1° de la décision du directeur général de l'INPI n°2020-35 :**

« Les prescriptions résultant de l'article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants :

1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ».

2° Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise ».

Textes Dépôt :

► **R. 712-3 :** « le dépôt comprend : [...] 2° les pièces annexes ci-après :

[...] c) si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage [...] »

► **article 4, 5° de la décision du directeur général de l'INPI n°2023-51, relative aux modalités des procédure ex parte relatives aux marques :**

« Documents annexes : Tous documents annexes à la présentation de la demande d'enregistrement de marque, tels que notamment les documents visés au 2° de l'article R. 712-3 [...] sont adressés à l'INPI exclusivement via le portail marques. »

Les règles de présentation des pièces (3)

Deux règles essentielles :

- ▶ Fournir un bordereau des pièces, en les numérotant et en les décrivant brièvement
- ▶ Dans l'argumentaire et dans les observations, mettre en relation les arguments et les pièces qui s'y rapportent

Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l'Institut.

Pratique :

- ▶ Si ces règles peuvent conduire l'Institut à déclarer des pièces irrecevables, l'INPI fait preuve de pragmatisme dans leur application, en prenant en compte le dossier dans son ensemble (ainsi, pièces acceptables en cas d'absence de bordereau si présentation claire, ou si une pièce non décrite dans le bordereau mais dans l'argumentaire).
- ▶ Ex décision NL 23-0047 «41. En l'espèce, s'il est vrai que le titulaire de la marque contestée n'a pas listé le contenu des pièces produites dans un bordereau séparé, force est de constater qu'il en a indiqué les éléments spécifiques à prendre en compte dans le corps de ses observations en les identifiant par un titre et leur attribuant une numérotation, laquelle correspond aux pièces produites ».
- ▶ Conseil : si une pièce comporte beaucoup de pages, indiquer les pages pertinentes dans l'argumentation pour faciliter l'analyse

La langue des pièces

Article 7 de la décision 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'INPI relative à la procédure d'opposition : « *Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure d'opposition doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française* ».

Idem pour la procédure de nullité / déchéance

- Les pièces en langue étrangère doivent être traduites (au moins partiellement), à peine d'irrecevabilité.

Ex : dans un arrêt VAPE du 24 avril 2024, faisant suite à un recours contre une décision de déchéance, la Cour d'appel de Paris constate que « *l'emballage des produits marqués VAPE est rédigé en italien, ce qui ne permet pas au consommateur français de déterminer la nature de ces produits* ».

- Toutefois, cette règle est appliquée avec pragmatisme, et des pièces en langue étrangère non traduites peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont aisément compréhensibles en tant que telles (factures, catalogues).

Ex : dans un arrêt ALL BLACKS / BLACKS LEGEND du 30 janvier 2025, faisant suite à un recours contre une décision d'opposition, la Cour d'appel de Douai indique que « *s'agissant de catalogues de commercialisation de vêtements et accessoires sous la marque antérieure, la traduction n'était nullement nécessaire pour apprécier la pertinence desdites pièces* ».

La date des pièces

- ▶ Il est essentiel que les pièces fournies soient datées car elles visent à établir une situation, un état de fait antérieur à une certaine date (par ex, en matière d'opposition, les pièces doivent établir que l'usage sérieux, la renommée de la marque antérieure ou l'exploitation du nom commercial, du nom de domaine... sont antérieurs à la date de dépôt de la demande d'enregistrement) :
 - soit la pièce elle-même est datée (de manière objective)
 - soit la pièce ne comporte pas de date : dans ce cas, la date peut être établie par le recours à un procédé d'archivage tel que **WaybackMachine** (archive.org)

- ▶ Le recours à WaybackMachine est admis depuis plusieurs années par les juridictions françaises.

Ainsi, la Cour d'appel de Paris avait pu prendre en compte des preuves issues du site archive.org au motif qu'« *il ne peut toutefois être dénié toute valeur probante à cette pièce, à défaut d'élément contraire de nature à jeter un doute sur sa fiabilité* » (arrêt du 2 mars 2021, n°19/01 351, hors procédure INPI).

De même, dans un arrêt RUNGIS du 1^{er} février 2023 (n° RG 21/21420), faisant suite à un recours contre une décision de déchéance, la Cour d'appel de Paris a pris en compte, parmi d'autres pièces, une « *pièce ... constituée de captures d'écran du site internet www.netplus extraits d'archives de "Wayback Machine" qui comportent toutes des dates de 2017 à 2020* ».

- ▶ Toutefois, l'exigence de datation des pièces doit être tempérée par le fait que l'appréciation des pièces doit se faire **de manière globale**. Ainsi, les éléments non datés (ou datés en dehors de la période pertinente) peuvent être pris en considération dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments correctement datés.

L'insuffisance des liens hypertextes

- Lorsqu'une partie veut invoquer le contenu d'un site internet, elle doit **joindre les copies d'écran** des pages concernées. Il ne faut donc pas se contenter de mentionner des liens hypertexte car ceux-ci ne constituent pas des preuves valables du contenu du site auquel ils renvoient. En effet, l'accès à un lien hypertexte n'est pas garanti, pas plus que son contenu, qui est susceptible d'être modifié.

Cette approche est confirmée par la jurisprudence. Ainsi, dans un arrêt JOY / JOY MARLONE du 9 avril 2019, faisant suite à un recours contre une décision d'opposition, la Cour d'appel de Paris indique que « *les articles internet auxquels renvoyaient ces liens, et non produits sous une forme dématérialisée par la société JEAN PATOU dans le cadre de son opposition, n'ont pu être pris en considération du fait de l'absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d'évolution* ».

Même solution dans un arrêt PERFECTO de la Cour d'appel de Paris du 15 septembre 2023, faisant suite à un recours contre une décision de rejet d'une demande d'enregistrement.

- Toutefois, selon l'arrêt JOY précité, il est possible de prendre en compte **le libellé** d'un lien hypertexte (en l'espèce, l'intitulé du lien constituait un indice de la notoriété de la marque JOY, à savoir : « *https://www.10-parfums-de-légende-JOY-de-JEAN PATOU* »).

L'insuffisance des décisions antérieures

- ▶ Lorsqu'une circonstance de fait est invoquée (renommée, exploitation du signe, pratique de diversification...), elle doit être démontrée par des pièces appropriées.
- ▶ Ainsi, le fait pour l'opposant (ou le demandeur) de citer des décisions antérieures rendues dans un sens favorable ne peut, à lui seul, constituer une preuve valable. Il faut fournir des pièces dans chaque dossier où l'argument est invoqué. Il en va du respect du principe du contradictoire qui doit permettre à la partie adverse de contester les éléments fournis et d'en débattre utilement.

Cette nécessité d'une démonstration concrète a été reconnue par la jurisprudence. Ainsi, dans un arrêt PUMA du 8 juillet 2014 (n° de pourvoi 13-16.714), la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel ayant refusé de reconnaître la renommée de la marque PUMA au vu des seules décisions judiciaires antérieures :

*« Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt, après avoir énoncé que le juge ne peut fonder sa décision sur des connaissances personnelles ou le résultat de ses propres investigations et que, pour apprécier la renommée d'une marque, il doit notamment prendre en considération la part de marché occupée par la marque, l'intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage ou encore l'importance des investissements que lui consacre son titulaire, relève que les sociétés Puma ne peuvent se borner à citer l'article 5, paragraphe 2, de la directive CE n° 89/ 104 et à renvoyer la juridiction à se reporter aux jurisprudences communautaire et nationale et à la doctrine, fût-ce en en précisant les références, puis retient qu'en omettant d'explicitier les éléments factuels susceptibles de caractériser la renommée des marques revendiquées, elles ont privé les parties adverses de la faculté d'y répliquer utilement ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, **la cour d'appel, tenue de se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par une motivation générale faisant référence à des causes déjà jugées**, a, sans dénaturer les conclusions ni le bordereau de pièces, légalement justifié sa décision. »*

La confidentialité des pièces

- ▶ Une partie peut demander que des pièces restent confidentielles à l'égard des tiers à la procédure. Si elle souhaite que seulement certaines parties d'une pièce restent confidentielles, elle fournit d'une part une version complète de la pièce destinée à l'instruction de l'opposition et d'autre part une version de cette pièce expurgée des éléments confidentiels et pouvant être communiquée aux tiers. Il est recommandé d'ajouter la mention « confidentiel » dans l'intitulé même du ou des fichiers concernés.
- ▶ Ainsi, en cas de demande de consultation du dossier d'opposition par des tiers à la procédure, les pièces ou parties de pièces confidentielles seront exclues de la communication.
- ▶ En revanche, une partie ne pourrait pas demander à l'Institut de préserver la confidentialité de pièces à l'égard de l'autre partie à la procédure. En effet, le principe du contradictoire implique que tous les documents fournis par une partie soient rendus accessibles à l'autre.
- ▶ En pratique, l'Institut envoie un courrier à la partie qui en a fait la demande pour lui confirmer la prise en compte, à l'égard des tiers à la procédure, de sa demande de confidentialité.

Les délais pour fournir les pièces

Aux divers stades de la procédure d'opposition ou de nullité/déchéance, des délais s'appliquent à la fourniture des pièces.

a) Au stade de la présentation de l'opposition

- ▶ Les pièces du dossier doivent être fournies dans le délai de 2 mois pour faire opposition, avec un délai supplémentaire d'un mois :
- ▶ Si des pièces sont manquantes à l'issue de ce délai, l'Institut adresse à l'opposant une notification d'irrecevabilité (« *En cas d'irrecevabilité relevée d'office, [l'Institut] notifie les motifs de cette irrecevabilité à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour contester ces motifs. A défaut d'observations fondées, l'opposition est déclarée irrecevable* »)(art. R 712-15).
- ▶ La pratique de l'Institut est la suivante :

-s'il manque des pièces justificatives des droits antérieurs (copie de la marque antérieure, extrait Kbis d'une dénomination sociale, pièces d'exploitation prouvant la renommée, pièces d'exploitation des signes utilisés dans la vie des affaires), la notification impartit à l'opposant un délai d'un mois pour fournir ces pièces.

Cette possibilité de régularisation résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris « LE BŒUF SUR LE TOIT » du 18 janvier 2022 concernant la copie de la marque antérieure.

-s'il manque l'exposé des moyens, la notification impartit à l'opposant un délai d'un mois pour présenter ses observations en réponse, mais sans possibilité de régularisation, cad sans possibilité de fournir l'exposé dans le délai de réponse.

- ▶ A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'irrecevabilité, une décision d'irrecevabilité sera rendue.

Les délais pour fournir les pièces (2)

b) Au stade de la présentation d'une demande de nullité ou déchéance

- ▶ Si des pièces sont manquantes dans le dossier, l'Institut adresse au demandeur une notification d'irrecevabilité l'invitant « à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations » (art R 716-5).
- ▶ Donc, quelle que soit la pièce manquante (y compris l'exposé des moyens), il y a une possibilité de régularisation dans le délai imparti par la notification.

c) Suite à une demande de preuve de l'usage sérieux

- ▶ L'opposant dispose d'un **délai d'un mois** à compter de la notification de l'INPI **pour produire les pièces** propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure.
- ▶ Si l'opposant fournit des pièces dans ce délai, 2 cas doivent être distingués :
 - si le déposant ne présente pas d'observations en réponse, la phase d'instruction se termine.
 - si le déposant présente des observations en réponse, l'opposant pourra alors, lors de sa phase de réplique, fournir de nouvelles preuves d'usage. Toutefois, seules seront prises en compte les pièces venant **compléter les premières pièces, c'est-à-dire portant sur des produits ou services pour lesquels des pièces ont déjà été fournies dans le premier délai.**

d) Possibilité de compléter les pièces initiales au cours de la procédure

- ▶ Si des pièces ont été fournies dans le dossier initial (pièces sur la renommée, sur l'exploitation d'un signe utilisé dans la vie des affaires...), l'opposant ou le demandeur aura la possibilité de fournir des pièces complémentaires, dans le cadre des échanges ultérieurs avec l'autre partie.

L'audition

- ▶ Si une partie demande à présenter des observations orales, l'Institut organise une commission pour entendre les deux parties, après la fin de tous les échanges écrits.
- ▶ En matière de preuve, l'audition se déroule dans un cadre strictement limité. En effet, selon les décisions du Directeur relatives à l'opposition et à la nullité/déchéance, « *L'audition s'effectue sur la base des informations et pièces apportées à la procédure durant la phase écrite de l'instruction* » et « *les parties ... ne peuvent pas invoquer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces à l'issue de la phase écrite de l'instruction* ».
- ▶ Elle se déroule donc uniquement sur la base des pièces et arguments fournis au cours de la phase écrite de l'instruction, sans pouvoir en produire de nouveaux.



3

**Enjeux et (bonnes)
pratiques des
titulaires devant
l'INPI et l'EUIPO**

I. Mise en perspective : de la récolte à l'appréciation des preuves par l'INPI / l'EUIPO

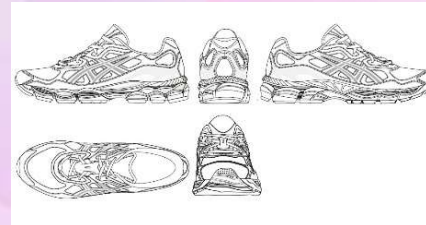
a) **Sensibilisation des titulaires**

► Nécessité de la preuve – justification de l'enjeu probatoire auprès du titulaire – illustrations :

- ❖ **Usage sérieux** de la marque : « *l'usage sérieux d'une marque ne saurait être démontré par des **probabilités ou des présomptions**, mais doit reposer sur des **éléments concrets et objectifs** qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné* » (TUE, Vogue, T-382/08, 18/01/2011, §.22) ;
- ❖ **Distinctivité** de la marque : la preuve peut aider à l'enregistrement des marques non-traditionnelles (forme, position, couleur, son, etc.) dont le caractère distinctif fait débat.

I. Mise en perspective : de la récolte à l'appréciation des preuves par l'INPI / l'EUIPO

Exemples d'objections surmontées :



- **EUIPO** : défaut de distinctivité de la MUE n°019151784 (chaussures, vêtements, etc.) de forme

Preuves : notamment l'enregistrement de marques de l'UE antérieures très similaires.



- **INPI** : défaut de distinctivité de la marque de forme désignation FR (IR) n°1313403 (Articles chaussants)

Preuves apportées ?

→ **En pratique**, sensibilité de l'INPI et de l'EUIPO à la **transmission de preuves dès le dépôt**, pour aider à l'appréciation du caractère distinctif.

I. Mise en perspective : de la récolte à l'appréciation des preuves par l'INPI / l'EUIPO

- ▶ Anticiper la récolte des preuves au sein de l'entreprise
 - ❖ **Rechercher les acteurs de la preuve** : au-delà du service juridique, quels opérationnels et équipes ?
 - ❖ **Formation** et **guides pratiques** pour aider les équipes à identifier et récolter des preuves en fonction de l'objet et des caractéristiques à prouver ;
 - ❖ **Partage** et **archivage** des preuves.

I. Mise en perspective : de la récolte à l'appréciation des preuves par l'INPI / l'EUIPO

b) L'aléa du seuil de preuves à produire – usage sérieux

► L'étendue territoriale – usage de la **marque de l'Union européenne** :

- Il n'existe pas de minima territorial selon la jurisprudence issue notamment de l'arrêt LENO MERKEN de la CJUE (C-149/12, 19/12/2012) → usage suffisant pour **maintenir ou créer des parts de marché**, en fonction des caractéristiques du marché des produits et services;
- **Usage suffisant en Espagne** pour des **produits de santé : effet sur le marché intérieur** eu égard au secteur pharmaceutique, à l'important volume de preuves et aux durée / fréquence de l'usage (TUE, INTAS PHARMACEUTICALS, T-380/18, 07/11/2019).

→ **En pratique** : difficile mesure de **l'impact de l'usage sur le marché non restreint**.

I. Mise en perspective : de la récolte à l'appréciation des preuves par l'INPI / l'EUIPO

- L'importance de l'usage (**volume commercial**) - **illustrations** de la mesure la conservation ou l'acquisition de parts sur le marché des produits ou services en cause :

INPI (DC24-0157 – 28/08/2025)	EUIPO (Opposition n°B3181265 – 17/10/2025)
Usage symbolique - marque FR (cotons en classe 3)  	Usages insuffisants - MUE RENNER (résines en classes 1 et 2) 
<u>Preuves</u> : «72 quantités pour l'année 2021 (pour un montant net HT de 131,76€), 60 pour l'année 2022 (pour un montant net HT de 107,88€) et 30 pour l'année 2023 ». <u>Arguments inopérants</u> : marché restreint pour un réseau de pharmacie spécifique et compensation des autres preuves (catalogues).	<u>Preuves</u> : 6 factures, à l'attention d'un seul client – approximativement 230 unités et 2300 euros + 1 catalogue

I. Mise en perspective : de la récolte à l'appréciation des preuves par l'INPI / l'EUIPO

INPI (déchéance pour non-usage - DC24-0145 – 16/07/2025)	EUIPO (BoA R 1434/2022-4, 20/03/2023)
Importance suffisante - marque FR « HBag » (sacs en classe 18)  Preuves : factures (16 à 39 unités / an pour un total de 290 à 853 Euros / an) + attestation d'expert-comptable sur chiffre d'affaires (entre 1470 et 3000 Euros / an). → Régularité des ventes + spécificité des produits (transport médicaments).	Importance suffisante - MUE   (ustensiles de cuisine, moules à pâtisserie, batteries de cuisine) <u>Division d'annulation</u> (C 48 807, 09/06/2022) : étendue insuffisante de l'usage. <u>BoA</u> : nombre d'articles limité à travers 48 factures mais ventes régulières et corroborées par les autres documents (catalogues, affidavits, etc.) – 9 clients différents

→ **En pratique** : éviter un trop grand nombre de preuves pour ne pas alourdir inutilement le travail de l'examineur.

I. Mise en perspective : de la récolte à l'appréciation des preuves par l'INPI / l'EUIPO

c) Focus sur la confidentialité des preuves

► Frein à la preuve :

- ❖ Volonté des titulaires de **ne pas exposer des preuves sensibles** (notamment des données financières) auprès des concurrents ;
- ❖ Demandes **d'exclusion de l'inspection publique** : réserves et nuances entre les régimes de l'INPI et l'EUIPO.

I. Mise en perspective : de la récolte à l'appréciation des preuves par l'INPI / l'EUIPO

	INPI	EUIPO
Etendue de la confidentialité	Ne vaut que vis-à-vis <u>des tiers aux procédures inter partes</u> Principe d'égalité des armes pour les parties à la procédure	
Risque d'inspection publique (tiers)	Limité : demande de consultation du dossier	Important : preuves accessibles sur la plateforme en ligne de l'EUIPO, dans le dossier de procédure.
Demande de confidentialité	De droit (à la lecture des Directives opposition)	Soumis à l'examen d'un intérêt particulier justifié
Conséquence de la confidentialité sur la décision	Nécessité de motiver la décision → témoigner de l'examen des données sans les décrire précisément = référence générale aux données	

II. Présentation des preuves - enjeux argumentaires et informatiques

a) Présentation des preuves (observations du titulaire) :

- ▶ **Respect du formalisme** attendu par l'INPI et l'EUIPO : bordereau des preuves ;
- ▶ Mettre en lumière les **caractéristiques des pièces**, en lien avec l'objet à prouver.

❖ **Illustration de l'identification** des produits / services dans les preuves de l'usage sérieux :

- Il incombe au titulaire « *d'indiquer clairement [...], au regard de quels produits et de quels services elle avait fourni des preuves visant à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée* » (TUE, efbet, T-772/21, 01/02/2023, §.28) ;

II. Présentation des preuves - enjeux argumentaires et informatiques

- Point de vigilance sur l'**identification de sous-catégories autonomes** de produits / services (jurisprudence du TUE Aladin, T-126/03, 14/07/2005) - actions en déchéance pour non-usage contre des marques FR / de l'UE **Skin'UP** désignant notamment des « cosmétiques » :

INPI	EUIPO
<u>Validation de l'usage par l'INPI</u> (DC20-108, 23/07/2021) : « <i>cosmétiques</i> »	<u>Validation de l'usage par la Division d'annulation</u> (46 653 C, 20/06/2022) : « <i>Cosmétiques à savoir produits cosméto-textiles et leur recharge</i> »
<u>Cour de cassation</u> (23-21.866, 14/05/2025) : nécessité de rechercher si une sous-catégorie autonome peut être identifiée.	<u>Chambre des recours</u> (R1360/2022-4, 19/09/2024) : usage pour la sous-catégorie « <i>cosmétiques pour l'amincissement</i> » Respect de la finalité des produits et l'intérêt du titulaire à étendre sa gamme de produits.

→ **En pratique** : anticiper l'appréciation de la sous-catégorie dans la présentation des preuves.

II. Présentation des preuves - enjeux argumentaires et informatiques

- ▶ Démontrer **l'articulation des preuves** : un faisceau d'éléments est attendu, des pièces prises isolément sont inefficaces, tel que cela est bien inscrit dans la jurisprudence, notamment en matière de renommée (TUE, HAWKERS, T-651/18, 26/06/2019, §.29) ;
- b) **Difficultés techniques sur les fichiers de preuves :**
 - ▶ Difficultés de téléversement :
 - Fichiers trop volumineux ;
 - Efficacité du nommage des fichiers ;
 - ▶ Fichiers .pdf modifiables (INPI) vs. fichiers non modifiables (EUIPO) ;
 - ▶ Cohérence des documents au sein d'un même fichier .pdf (orientation paysage / portrait).

III. Les preuves de l'usage sérieux en phase d'instruction

a) Encadrement différent des calendriers de phases d'instruction

INPI	EUIPO
Encadrement précis des différentes observations en réponse pouvant être déposées par les parties. Opposition (R712-16-1 du CPI) : si contestation des preuves par le déposant, <u>l'opposant peut adresser 1 réplique</u>, avant une éventuelle réplique finale du déposant. Action en nullité ou en déchéance (R716-6 du CPI) : jusqu'à <u>2 répliques prévues pour le titulaire de la marque attaquée en déchéance pour non-usage et 1 réplique possible pour le demandeur en nullité</u> ayant eu à fournir des preuves d'usage.	Pouvoir discrétionnaire de l'EUIPO. Opposition (article 8 du Règlement délégué (UE) 2018/625) : les parties sont invitées à présenter des observations en réponse <u>si cela est jugé nécessaire</u>. Action en nullité / déchéance (article 64 du Règlement (UE) 2017/1001) : invitation des parties à déposer des observations, <u>aussi souvent que l'EUIPO le juge nécessaire</u>.

→ **Remontée d'utilisateur** : clôture prématurée de la phase d'instruction (EUIPO)

III. Les preuves de l'usage sérieux en phase d'instruction

b) Production de preuves d'usage supplémentaires hors délai

	INPI	EUIPO
Preuve hors délai	Acceptable si cela complète les preuves d'usage soumises dans le délai imparti	
Conditions d'acceptation	Corroborer <u>l'usage démontré</u> à travers les preuves soumises régulièrement (Directives opposition). Il est supposé que les preuves doivent porter sur les mêmes indications (lieu, durée, importance et nature de l'usage) → notamment des signe(s) et produits / services identiques.	Pouvoir discrétionnaire de l'examinateur (articles 95 §2 du Règlement (UE) 2017/1001 et 10 §7 du Règlement délégué (UE) 2018/625) : - <u>Compléter les preuves pertinentes</u> soumises <u>régulièrement</u>, en portant sur les mêmes caractéristiques (lieu, durée, importance et nature de l'usage) ; - Vérification de <u>l'existence de raisons valables</u> justifiant la présentation tardive des preuves.



EUIPO
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



Discours de clôture

Anne-Sophie FRÈRE-BARCELONNE

Présidente
APRAM

Merci !



EUIPO
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

