EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

www.euipn.org

FR

COMMUNICATION COMMUNE

DEMANDES DE MARQUES DÉPOSÉES DE MAUVAISE FOI

MARS 2024

1 CONTEXTE

Les offices de la propriété intellectuelle du réseau européen de la propriété intellectuelle poursuivent leur collaboration dans le contexte de la convergence des pratiques en matière de marques et de dessins ou modèles. Ils se sont à présent mis d'accord sur un nouveau document de pratique commune sur les marques dans le but de fournir une compréhension commune de la notion générale de mauvaise foi et d'autres concepts, y compris la terminologie liée à son appréciation, ainsi qu'aux facteurs et aux scénarios qui peuvent s'avérer pertinents dans le cadre de celle-ci.

Ce document de pratique commune est publié au moyen de la présente communication commune aux fins d'accroître davantage la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité au profit aussi bien des examinateurs que des utilisateurs.

La pratique commune énonce un ensemble de principes sur la manière d'apprécier la mauvaise foi dans les demandes de marques, quel que soit le type de procédure dans le cadre de laquelle elle est évaluée. Les questions spécifiques qui relèvent ou non du champ d'application de la pratique commune sont détaillées dans la section 1.3.

2 LA PRATIQUE COMMUNE

Le texte ci-dessous résume les messages clés et les principales déclarations relatives aux principes de la pratique commune. Le texte complet figure en annexe de la présente communication commune.

PRINCIPES DE LA PRATIQUE COMMUNE

NOTIONS CLÉS QUI APPARAISSENT DANS LES AFFAIRES RELATIVES À LA MAUVAISE FOI

Les termes «demandeur», «demandeur en nullité», «droit antérieur» et «marque contestée»
La section préliminaire comprend des interprétations communes de certaines notions clés qui sont importantes pour apprécier l'existence de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt d'une demande de marque. Plus précisément, elle décrit les interprétations communes des termes «demandeur», «demandeur en nullité», «droit antérieur» et «marque contestée», qui ont été élaborées dans le but de garantir une application harmonisée et cohérente des principes de la pratique commune et de fournir des orientations communes sur la manière dont ces notions devraient être comprises.

LA NOTION GÉNÉRALE DE MAUVAISE FOI DANS LES DEMANDES DE MARQUE

Compréhension commune de la notion générale de mauvaise foi dans les demandes de marques et de l'intention malhonnête; différents aspects de la mauvaise foi
Compte tenu du fait que la notion de mauvaise foi dans les demandes de marques n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation de l'Union européenne sur les marques, cette section vise à présenter la compréhension commune de la notion générale de mauvaise foi dans les demandes de marque. Elle explique la prémisse centrale établie par la jurisprudence selon laquelle la mauvaise foi présuppose la présence d'une motivation subjective de la part du demandeur de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif «dommageable» ou malhonnête, qui sera normalement

établi par référence à des critères pertinents, cohérents et objectifs. Elle poursuit en fournissant une compréhension commune de l'intention malhonnête, expliquant qu'il s'agit de la pierre angulaire de l'existence de la mauvaise foi, et d'un facteur fondamental et obligatoire qui doit toujours être examiné lors de l'appréciation de la mauvaise foi. Cette section distingue ensuite deux aspects non exhaustifs de la mauvaise foi: 1) le détournement du/des droit(s) du tiers: lorsque le demandeur cible les intérêts d'un tiers en particulier; et 2) l'abus du système des marques: lorsque, même si un tiers spécifique n'est pas visé, le demandeur a sollicité l'enregistrement de la marque contestée à des fins autres que celles relevant des fonctions essentielles d'une marque. Après une description de chaque aspect, des exemples illustratifs issus de la jurisprudence sont cités, y compris quelques exemples d'affaires dans lesquelles, compte tenu des faits spécifiques de l'espèce, l'existence d'une mauvaise foi n'a pas été constatée.

RÈGLES GÉNÉRALES POUR L'APPRÉCIATION DE LA MAUVAISE FOI DANS LES DEMANDES DE MARQUES

Charge de la preuve dans les cas de mauvaise foi; la date pertinente aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi; «le demandeur» dans les affaires de mauvaise foi

Cette section définit les règles générales pour l'appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marques. La première sous-section confirme qu'il existe une présomption de bonne foi du demandeur jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée et que, dans les cas de mauvaise foi, la charge de la preuve initiale incombe au demandeur en nullité. Elle explique ensuite qu'une fois que le demandeur en nullité a produit des éléments de preuve afin de démontrer les circonstances objectives qui permettraient de conclure que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi, il appartient au demandeur de réfuter ces éléments de preuve, avant qu'une conclusion sur l'existence de la mauvaise foi ne soit rendue. La deuxième sous-section fournit des orientations quant à la date pertinente aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi, à savoir la date de dépôt de la demande d'enregistrement. Néanmoins, les faits et éléments de preuve antérieurs ou postérieurs au dépôt peuvent également être pris en compte par les autorités compétentes, étant donné qu'ils peuvent contenir des indications utiles pour interpréter l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande. Plusieurs exemples sont cités pour illustrer ce principe. La dernière sous-section porte sur le thème du «demandeur» dans les affaires de mauvaise foi. En plus d'identifier le «demandeur» comme étant toute personne physique ou morale qui apparaît comme le demandeur dans le formulaire de demande, cette sous-section souligne l'importance d'analyser l'existence d'un éventuel lien ou connexion entre le demandeur et toute autre personne physique ou morale susceptible d'avoir un intérêt réel à déposer la demande de marque. Quelques exemples illustratifs tirés de la jurisprudence sont inclus.

FACTEURS COMMUNS POUR L'APPRÉCIATION DE LA MAUVAISE FOI DANS LES DEMANDES DE MARQUES

Facteur obligatoire: intention malhonnête du demandeur; facteurs non obligatoires

Cette section détaillée comprend une liste non exhaustive de facteurs tirés de la jurisprudence devant servir d'orientation utile lors de l'appréciation de l'existence éventuelle de la mauvaise foi dans les demandes de marques, en dépit du fait que les appréciations de la mauvaise foi doivent être effectuées au cas par cas. Plusieurs avertissements généralement applicables à tous les facteurs contenus dans cette section ont également été inclus. Parmi ces facteurs, un seul est obligatoire et doit être présent dans tous les cas de mauvaise foi: l'intention malhonnête du demandeur. Pour ce facteur, des exemples illustratifs de différents

types d'intention malhonnête concernant chacun des deux aspects sont fournis. La deuxième sous-section contient 11 facteurs non obligatoires qui, en fonction des circonstances de l'espèce, peuvent constituer des facteurs pertinents pour l'appréciation de la mauvaise foi. Une explication de chaque facteur non obligatoire est ensuite fournie, avec des considérations pertinentes dont les autorités compétentes doivent tenir compte. Des exemples tirés de la jurisprudence sont inclus à titre de référence.

SCÉNARIOS DE MAUVAISE FOI DANS LES DEMANDES DE MARQUES

Comportement parasitaire; rupture d'une relation de confiance; enregistrements défensifs; dépôts réitérés; fins spéculatives ou marque en tant qu'instrument de levier

Les «scénarios de mauvaise foi dans les demandes de marques» font référence à des situations concrètes dans lesquelles plusieurs facteurs (pertinents pour l'appréciation de la mauvaise foi) doivent intervenir et interagir afin de parvenir à la conclusion qu'il y a eu mauvaise foi de la part du demandeur. Cette section présente les scénarios les plus typiques ou notables – deux relevant de l'aspect du détournement du ou des droits du tiers (comportement parasitaire et rupture d'une relation de confiance) et trois relevant de l'aspect de l'abus du système des marques (enregistrements défensifs, dépôts réitérés et fins spéculatives ou marque en tant qu'instrument de levier). Pour chaque scénario, quelques exemples tirés de la jurisprudence sont présentés afin d'illustrer la manière dont les facteurs qui ont contribué à la constatation de la mauvaise foi dans cette affaire réelle ont interagi. Ces exemples doivent être examinés au regard de la jurisprudence respective et des arguments, faits et éléments de preuve qui y sont présentés.

ÉTENDUE DU REFUS OU DE L'ANNULATION EN RAISON DE LA MAUVAISE FOI

Cette section fournit des orientations sur l'étendue d'un refus ou d'une annulation en raison de la mauvaise foi. Elle établit que la mauvaise foi sera constatée, en général, pour tous les produits ou services contestés pour lesquels la marque contestée a été demandée ou enregistrée. Toutefois, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire «SKY», un refus partiel ou une annulation partielle sont possibles.

3 MISE EN ŒUVRE

À l'instar des pratiques communes antérieures, cette pratique commune prendra effet dans les trois mois suivant la date de publication de la présente communication commune. Des informations supplémentaires relatives à la mise en œuvre de cette pratique commune sont disponibles dans le tableau ci-dessous. En outre, le tableau de mise en œuvre fournit des informations sur les dispositions relatives à la mauvaise foi 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 qui ont été transposées par chaque État membre. Les offices de mise en œuvre ont la possibilité de publier des informations complémentaires sur leur site web.

Liste des offices de mise en œuvre

(*) **En cas de divergence entre la traduction de la communication commune et des documents de pratique commune dans une des langues officielles de l'Union européenne et la version en langue anglaise, cette dernière prévaut**.

EUIPN
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

www.euipn.org

FR

PRATIQUE COMMUNE

DEMANDES DE MARQUES DÉPOSÉES DE MAUVAISE FOI

MARS 2024

TABLE DES MATIÈRES

1 INTRODUCTION 1

1.1 Objectif du présent document 1

1.2 Contexte 1

1.3 Champ d'application 3

2 LA PRATIQUE COMMUNE 4

2.1 Notions clés qui apparaissent dans les affaires relatives à la mauvaise foi 4

2.2 La notion générale de mauvaise foi dans les demandes de marques 4

2.2.1 Différents aspects de la mauvaise foi 6

2.2.1.1 Détournement du/des droit(s) du tiers 6

2.2.1.2 Abus du système des marques 7

2.3 Règles générales pour l'appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marques 8

2.3.1 Charge de la preuve dans les cas de mauvaise foi 8

2.3.2 La date pertinente aux fins de l´appréciation de l´existence de la mauvaise foi 9

2.3.3 «Le demandeur» dans les affaires de mauvaise foi 10

2.4 Facteurs communs pour l'appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marques 11

2.4.1 Facteur obligatoire 11

2.4.1.1 Intention malhonnête du demandeur 11

2.4.2 Facteurs non obligatoires 12

2.4.2.1 Connaissance ou présomption de connaissance, par le demandeur, de l'utilisation/de la détention par le tiers d´un droit antérieur identique/similaire 13

2.4.2.2 Degré de protection juridique dont jouit le droit antérieur du tiers 14

2.4.2.3 Identité ou similitude entre la marque contestée et le ou les droit(s) antérieur(s) 15

2.4.2.4 Produits ou services en cause 16

2.4.2.5 Risque de confusion 17

2.4.2.6 Relation antérieure entre les parties 17

2.4.2.7 Origine de la marque contestée et son usage depuis sa création 18

2.4.2.8 Chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la marque contestée 19

2.4.2.9 Logique commerciale honnête à l´origine du dépôt de la marque contestée 20

2.4.2.10 Demande de compensation financière 22

2.4.2.11 Schéma du comportement ou des actions du demandeur 22

2.5 Scénarios de mauvaise foi dans les demandes de marques 23

2.5.1 Scénarios relevant du détournement du ou des droit(s) d´un tiers 23

2.5.1.1 Comportement parasitaire 23

2.5.1.2 Rupture d´une relation de confiance 25

2.5.2 Scénarios concernant l´utilisation abusive du système des marques 27

2.5.2.1 Enregistrements défensifs 27

2.5.2.2 Dépôts réitérés 29
2.5.2.3 Fins spéculatives ou marque en tant qu´instrument de levier 33
2.6 Étendue du refus ou de l´annulation en raison de la mauvaise foi 34

1 INTRODUCTION

1.1 Objectif du présent document

Le présent document de pratique commune établit une compréhension commune de la notion générale de mauvaise foi et d'autres concepts – y compris la terminologie – liés à son évaluation, ainsi qu'aux facteurs et aux scénarios qui peuvent s'avérer pertinents dans le cadre de l'évaluation. Il sert de référence à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), à l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et aux offices de la propriété intellectuelle des États membres (collectivement dénommés les «offices de la PI des États membres»), aux associations d'utilisateurs (AU), ainsi qu'aux demandeurs, aux demandeurs en nullité et à leurs représentants.

Ce document sera largement diffusé, aisément accessible et fournira une explication claire et exhaustive des principes sur lesquels se fonde la pratique commune. Ces principes ont été élaborés en vue d'une application générale et visent à prendre en compte la majorité des cas. **Bien que l'appréciation de la mauvaise foi soit toujours effectuée au cas par cas**, les principes sont fournis à titre d'orientation pour garantir que les différentes autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, parviennent à un résultat similaire et prévisible.

En outre, les scénarios et tableaux inclus dans le présent document visent à montrer les interactions ayant eu lieu entre différents facteurs dans des affaires réelles au sein de l'UE, et à illustrer les principes de la pratique commune. Les tableaux doivent être examinés au regard de la jurisprudence respective de l'UE et des arguments, faits et éléments de preuve qui y sont présentés

1.2 Contexte

Les offices de la PI des États membres et les AU coopèrent activement pour faire converger les pratiques en matière de marques et de dessins ou modèles depuis la création du réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ([1]) (EUIPN) en 2011. Dans le cadre du programme de convergence (2011-2015), sept domaines de la pratique en matière de marques et de dessins ou modèles ont été harmonisés. Les pratiques communes élaborées à la suite du programme (PC1-PC7) sont largement mises en œuvre dans l'ensemble de l'UE et sont désormais en vigueur depuis plusieurs années.

En décembre 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le train de mesures sur la réforme de la marque de l'UE. Ce train de mesures contenait deux instruments législatifs, à savoir le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) et la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (directive sur les marques).

En plus d'introduire de nouvelles dispositions sur les questions de fond et de procédure, ces textes ont établi une base juridique consolidée pour les travaux de coopération. Aux termes de l'article 151 du RMUE, la coopération avec les offices de la PI des États membres en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles est devenue l'une des principales missions de l'EUIPO; l'article 152 du RMUE indique explicitement que cette coopération doit porter sur l'élaboration de critères d'examen communs et la mise en place de pratiques communes. En outre, les articles 51 et 52 de la directive sur les marques décrivent la capacité des offices de la PI des États membres à coopérer en faveur de la convergence de leurs pratiques et de leurs outils.

([1]) Précédemment connu sous le nom de réseau européen des marques, dessins et modèles.

En vertu de ce cadre législatif, le conseil d'administration de l'EUIPO a approuvé l'adoption des projets de coopération européenne en juin 2016. Ces projets ont été conçus pour tirer parti des succès passés, tout en améliorant les processus et en élargissant la portée de la collaboration.

Dans le domaine de la convergence, ils comprenaient un projet spécifiquement consacré à l'identification et à l'analyse de nouvelles initiatives d'harmonisation potentielles: le projet d'analyse de convergence. Ce projet consistait à analyser les pratiques en matière de marques et de dessins et modèles des offices de la PI des États membres afin de détecter les domaines dans lesquels des divergences existaient, et, par une évaluation de l'incidence probable, de la faisabilité de l'étendue possible, des contraintes légales existantes, de l'intensité de l'intérêt parmi les utilisateurs et du pragmatisme pour les offices de la PI des États membres, à circonscrire les domaines dans lesquels une pratique commune serait la plus bénéfique pour les parties prenantes du réseau. À la suite de ce projet, cinq pratiques communes ont été élaborées et mises en œuvre (PC8 à PC12).

Avec leurs dispositions spécifiques codifiant la coopération et la convergence des pratiques dans le droit de l'Union, les articles 151 à 152 du RMUE et les articles 51 à 52 de la directive sur les marques fournissent un mandat clair pour la réalisation de progrès supplémentaires. En conséquence, le projet d'analyse de convergence a été relancé en juillet 2020 afin d'identifier et de définir de nouveaux projets de convergence qui répondraient le mieux aux besoins et aux intérêts de la communauté européenne de la PI.

Il a été recommandé de lancer le projet «PC13 - Demandes de marques déposées de mauvaise foi» en tant que premier projet de convergence à la suite de l'analyse de convergence 2.0, et en tant que treizième projet en général.

PC13: Demandes de marques déposées de mauvaise foi

La notion de mauvaise foi apparaît au considérant 29 et dans plusieurs dispositions de la directive sur les marques ([2]), à savoir: l'article 4, paragraphe 2, en tant que cause de nullité absolue obligatoire et motif absolu de refus facultatif; l'article 5, paragraphe 4, point c), en tant que motif relatif de refus et/ou de nullité facultatif; et l'article 9, paragraphe 1, concernant l'inapplicabilité de la notion de tolérance lorsque la marque contestée a été déposée de mauvaise foi.

En outre, l'article 45 de la directive sur les marques a introduit l'obligation pour tous les États membres de prévoir des procédures administratives d'annulation rapides (de nullité et de déchéance) devant leurs offices respectifs. L'effet combiné de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 45 et 54 de la directive sur les marques signifiait qu'il deviendrait obligatoire pour tous les offices de la PI des États membres d'apprécier la mauvaise foi en tant que cause de nullité absolue au plus tard le 14 janvier 2023.

En outre, l'analyse de ce sujet a révélé l'absence d'approche unifiée parmi les offices de la PI des États membres ayant déjà apprécié la mauvaise foi. La directive sur les marques ne contient aucune définition de ce qu'il convient d'entendre par «mauvaise foi», ni aucune indication des facteurs qui pourraient être pris en considération pour conclure qu'un demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt d'une demande de marque. En dépit de la jurisprudence de l'UE fournissant des orientations à cet égard, des interprétations divergentes posaient des défis importants aux titulaires de droits cherchant à protéger leurs marques dans plusieurs

([2]) Pour plus d'informations sur les procédures dans le cadre desquelles les offices de la PI des États membres évaluent la mauvaise foi, voir le tableau récapitulatif des mises en œuvre du PC13, disponible à l'adresse suivante: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71

juridictions.

Compte tenu de ce qui précède, le lancement du projet PC13 a été approuvé en mai 2021 et celui-ci a débuté en septembre 2021, dans le but d'harmoniser les pratiques des offices de la PI des États membres ayant déjà apprécié la mauvaise foi et de créer une pratique harmonisée pour les offices de la propriété intellectuelle (OPI) des États membres qui apprécieraient la mauvaise foi pour la première fois après la transposition de l'article 45 de la directive sur les marques. Le groupe de travail du projet, composé de représentants des offices de la PI des États membres, de l'EUIPO et des AU, a travaillé en étroite collaboration au cours des deux dernières années afin d'élaborer un ensemble de principes communs fondés sur la jurisprudence constante et les pratiques existantes, en tenant compte des retours d'information reçus des parties prenantes de l'EUIPN. La pratique commune décrite dans le présent document est le fruit des efforts de collaboration de l'EUIPN.

1.3 Champ d'application

Cette pratique commune énonce un ensemble de principes sur la manière d'apprécier la mauvaise foi dans les demandes de marques, quel que soit le type de procédure dans le cadre de laquelle elle est évaluée.

Les aspects suivants **relèvent** de la pratique commune PC13:

- un accord sur une compréhension commune de la notion générale de mauvaise foi dans les demandes de marques;
- un accord sur une compréhension commune d'autres concepts, y compris la terminologie, liés à l'appréciation de la mauvaise foi et de certains scénarios; et
- un accord sur des facteurs communs pour l'appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marques.

Les aspects suivants **ne relèvent pas** de la pratique commune PC13:

- le type particulier de procédure [d'examen, d'opposition ou d'annulation ([3])] dans laquelle la mauvaise foi doit être appréciée. La possibilité d'apprécier la mauvaise foi dans différents types de procédures est réglementée dans la directive sur les marques et, par conséquent, ne peut faire l'objet d'une harmonisation dans l'ensemble de l'UE. Par conséquent, la pratique commune doit être appliquée à tous les types de procédures dans lesquelles l'appréciation de la mauvaise foi est prévue par le droit national, ce qui doit inclure, sans s'y limiter, les procédures de nullité de marques fondées sur des motifs absolus.
- l'appréciation en soi, dans le cadre d'une procédure relative à la mauvaise foi: 1) de l'identité/la similitude entre la marque contestée et le(s) droit(s) antérieur(s); 2) de l'identité/la similitude des produits ou services; 3) du risque de confusion ; 4) du caractère distinctif du droit, du caractère distinctif acquis par l'usage, de la renommée et du caractère notoirement connu du droit; et 5) de l'usage sérieux du droit. Ces questions relèvent du champ d'application de la pratique commune dans la mesure où elles sont liées à l'appréciation de la mauvaise foi ou constituent des facteurs de cette appréciation, mais leur appréciation en tant que telle n'entre pas dans le champ d'application;
- l'appréciation en soi de l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive sur les marques, étant donné

([3]) Le terme «*annulation*» est utilisé dans le présent document comme un terme plus large qui couvre les procédures de nullité et de déchéance. Il s'agit d'éviter toute confusion lors de l'application des principes de la présente pratique commune, étant donné que la législation de certains offices de la PI des États membres a fusionné les concepts de nullité et de déchéance pour former la notion de «déchéance» (par exemple, la législation suédoise);

qu'elle constitue un motif de refus ou de nullité distinct et qu'elle est soumise à ses propres exigences de forme et de fond;

- l'appréciation en tant que telle de l'article 5, paragraphe 2, point d), et de l'article 9, paragraphe 1, de la directive sur les marques;
- la description des contraintes juridiques empêchant la mise en œuvre par un office de la PI d'un État membre particulier;
- la compilation d'une liste exhaustive ou recommandée des types d'éléments de preuve à présenter dans le cadre d'une procédure relative à la mauvaise foi.

2 LA PRATIQUE COMMUNE

2.1 Notions clés qui apparaissent dans les affaires relatives à la mauvaise foi

La jurisprudence de l'Union relative à la mauvaise foi dans les demandes de marques est très variée et complexe. C'est la raison pour laquelle la présente pratique commune comprend des interprétations communes de certaines notions clés, qui sont importantes pour apprécier l'existence de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt d'une demande de marque. Elles ont été élaborées dans le but de garantir une application harmonisée et cohérente des principes de la pratique commune et de fournir des orientations communes sur la manière dont ces notions devraient être comprises par les différentes parties prenantes.

En outre, sauf indication contraire, les remarques générales suivantes devraient être prises en considération lors de la lecture de la pratique commune.

- Le terme «*demandeur*» sera compris comme «le demandeur de l'enregistrement de la marque contestée» ([4]).
- Le terme «*demandeur en nullité*» fera référence au «demandeur en nullité ou en opposition contre la marque contestée ainsi qu'à toute personne qui présente des observations».
- L'expression «*droit antérieur*» sera comprise comme «tout droit ou tout autre intérêt légitime qui peut être invoqué dans des affaires relatives à la mauvaise foi nonobstant la nature de ce droit ou la base juridique sur laquelle cet intérêt légitime peut être protégé. Par exemple, une marque enregistrée, une marque demandée, une marque/un signe non enregistré(e) ([5]), le nom d'une personne notoirement connue ([6]), une raison sociale/une dénomination commerciale ([7]), etc.». Bien que le terme «droit antérieur» couvre une ou plusieurs marques enregistrées, le terme «*marque(s) antérieure(s) enregistrée(s)*» peut également être utilisé ([8]) pour faire référence à ce type de droit antérieur.
- Le terme «*marque contestée*» sera utilisé pour désigner «la marque dont l'enregistrement aurait été effectué de mauvaise foi».

2.2 La notion générale de mauvaise foi dans les demandes de marques

La notion de mauvaise foi dans les demandes de marques n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation sur les marques de l'Union européenne. Par conséquent, des orientations quant à sa signification et à sa portée doivent être tirées de la jurisprudence de l'UE.

([4]) Pour en savoir plus sur l'interprétation du terme «demandeur» dans le contexte de la mauvaise foi, voir la sous-section 2.3.3.
([5]) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.
([6]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219.
([7]) 12/07/2019, t-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.
([8]) En particulier, à la sous-section 2.5.2.2 relative au «dépôt réitéré».

Comme l'a déclaré la Cour de justice, la mauvaise foi est une notion autonome du droit de l'Union, qui doit faire l'objet d'une interprétation uniforme dans l'Union ([9]). Sur la base d'une jurisprudence constante de l'UE ([10]) et du sens habituel de la mauvaise foi dans le langage courant, la notion générale de mauvaise foi dans les demandes de marques suppose la présence d'une motivation subjective de la personne présentant une demande d'enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou autre motif «dommageable» ou malhonnête, qui sera normalement établie par référence à des critères pertinents, cohérents et objectifs. Par conséquent, cette notion implique un comportement s'écartant des principes reconnus d'un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peut être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d'espèce par rapport à ces normes. Toutefois, elle ne saurait se limiter à une catégorie limitée de circonstances spécifiques.

En outre, il est important de noter que la notion générale de mauvaise foi doit être interprétée à la lumière du contexte spécifique du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires ([11]). À cet égard, il importe également de souligner que le droit des marques vise, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l'Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin d'attirer et de retenir la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marque des signes permettant au consommateur, sans confusion possible, de distinguer ces produits ou ces services de ceux qui ont une origine différente ([12]).

En outre, il convient également de tenir compte de la double finalité du droit des marques, à savoir: 1) protéger les consommateurs en servant de lien d'information et en leur fournissant un moyen d'examiner et de choisir parmi d'autres produits et/ou services ; et 2) encourager et récompenser l'investissement d'une marque dans la qualité, les caractéristiques et d'autres aspects de ses produits ou services.

À la lumière de ce qui précède, on peut conclure qu'il n'y a pas de mauvaise foi sans intention malhonnête et que cette motivation subjective de la part du demandeur doit être déterminée objectivement ([13]). Par conséquent, pour conclure à la mauvaise foi, il doit y avoir: a) une action du demandeur qui montre clairement qu'il a agi avec une intention malhonnête lors du dépôt de la demande de marque ; et b) une norme objective en référence à laquelle une telle action peut être appréciée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Toute allégation de mauvaise foi devra être analysée en procédant à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce ([14]).

Il convient de relever qu'il existe une intention malhonnête de la part du demandeur de la marque dans des situations – sans s'y limiter – où il ressort des circonstances pertinentes, cohérentes et objectives du cas d'espèce que la demande d'enregistrement de la marque a été déposée:

([9]) 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 29.
([10]) La jurisprudence suivante de l'UE a été prise en considération pour développer la compréhension commune de «la notion générale de mauvaise foi dans les demandes de marques»: conclusions de l'avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 29.
([11]) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74.
([12]) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020 :45, § 74; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 22; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45 ; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 24.
([13]) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 33.
([14]) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU: T:2021:257, § 48.

a) avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d'un tiers en particulier, et non avec l'intention de participer de manière loyale au commerce; ou
b) dans 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, en particulier la fonction essentielle d'indication de l'origine ([15]).

Sur la base de ce qui précède, et étant donné que l'intention malhonnête du demandeur est la pierre angulaire de l'existence de la mauvaise foi, elle est considérée comme un facteur fondamental et obligatoire de mauvaise foi, qui doit toujours être examiné lors de l'appréciation de celle-ci. Par conséquent, il est inclus dans la liste des facteurs communs de la section 2.4 – sous-section 2.4.1.1.

2.2.1 Différents aspects de la mauvaise foi

Compte tenu des situations dans lesquelles, selon la jurisprudence de l'Union, il peut exister une intention malhonnête de la part du demandeur (voir section précédente), il est clair qu'un demandeur peut agir de mauvaise foi dans les cas où l'action visait les intérêts d'un tiers en particulier [par exemple, un concurrent ou un partenaire commercial ([16])], mais aussi dans les cas où la demande a été présentée en vue d'abuser du système des marques. Par conséquent, aux fins du présent document, les deux aspects suivants de la mauvaise foi peuvent être différenciés:

a) le détournement du ou des droits du tiers: lorsque le demandeur cible les intérêts d'un tiers en particulier;
b) l'abus du système des marques: lorsque, même si un tiers spécifique n'est pas visé, le demandeur a sollicité l'enregistrement de la marque contestée à des fins autres que celles relevant des fonctions essentielles d'une marque.

Toutefois, bien que ce document ne traite que des deux aspects susmentionnés, il ne saurait être exclu que d'autres aspects puissent être identifiés, en particulier dans la future jurisprudence de l'UE. Par conséquent, cette question doit être prise en considération à la lumière de l'évolution de la jurisprudence.

2.2.1.1 Détournement du/des droit(s) du tiers

Le détournement du ou des droits du tiers implique nécessairement qu'un tiers soit visé. Les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, peuvent l'être lorsque le demandeur d'une marque contestée a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ([17]).

Par conséquent, les affaires relevant de cet aspect se caractérisent par une combinaison de circonstances objectives dans lesquelles, parmi d'autres facteurs pertinents du cas d'espèce, le demandeur, ayant une connaissance ou une présomption de connaissance du ou des droits existants du tiers, a déposé la demande de marque contestée sans le consentement du tiers et dans l'intention de s'approprier injustement la propriété du ou des droits antérieurs du tiers (élément subjectif).

Des exemples d'affaires dans lesquelles il y a eu détournement du ou des droits du tiers sont, entre autres,

([15]) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46; 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource2India (fig.), EU:C:2019:961, § 61; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75.
([16]) 12/07/2019, t-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.
([17]) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46.

Simca ([18]), Gruppo Salini ([19]), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al. ([20]) et NEYMAR ([21]). En revanche, les exemples de cas dans lesquels, compte tenu des faits spécifiques de l'espèce, la mauvaise foi n'a pas été constatée sont, entre autres, nehera ([22]), CIPRIANI/CIPRIANI ([23]) et Bigab ([24]).

Enfin, pour des informations sur les exemples les plus typiques ou les plus notables de scénarios concernant cet aspect, veuillez vous référer à la sous-section 2.5.1.

2.2.1.2 Abus du système des marques

Les dispositions relatives à la mauvaise foi répondent également à l'objectif d'intérêt général de prévenir les enregistrements de marques abusifs. De tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l'application du droit des marques ne saurait être étendue pour couvrir des pratiques abusives de la part d'un demandeur qui ne permettent pas d'atteindre l'objectif de la législation en cause ([25]). Par conséquent, en cas d'abus du système de la marque, il n'est pas nécessaire que le demandeur, au moment du dépôt de la demande de marque, ait ciblé un tiers spécifique ([26]).

À la lumière de ce qui précède, pour parvenir à la constatation de la mauvaise foi sous cet aspect, il convient d'identifier les éléments suivants. Premièrement, une combinaison de circonstances objectives dans lesquelles, malgré le respect formel des conditions posées par les règles relatives aux marques, l'objectif de ces règles n'a pas été atteint (élément objectif). Deuxièmement, l'intention d'obtenir un avantage de ces règles en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention ou le maintien de cet avantage ([27]) (élément subjectif).

En ce qui concerne l'élément subjectif, il doit ressortir d'un certain nombre d'éléments objectifs que le but essentiel de la stratégie/des actions/du comportement du demandeur était d'obtenir un avantage indu tiré des règles relatives aux marques ([28]).

Parmi les exemples d'affaires dans lesquelles le système des marques a été utilisé de manière abusive, on peut citer, entre autres, LUCEO ([29]), MONOPOLY ([30]) et TARGET VENTURES ([31]). En revanche, les exemples d'affaires dans lesquelles la mauvaise foi n'a pas été constatée au vu des faits spécifiques de l'affaire sont, entre autres, Pelikan ([32]) et VOODOO ([33]). Les décisions finales suivantes des chambres de recours de l'EUIPO peuvent servir d'exemples illustratifs non contraignants: DEVICE OF A BANKSY'S

([18]) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.
([19]) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013 :372.
([20]) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357.
([21]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.
([22]) 06/07/2022, t-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430.
([23]) 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458.
([24]) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77.
([25]) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33 (et jurisprudence citée).
([26]) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 28.
([27]) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 52 ; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 72; 21/07/2005, C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, § 39; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 37.
([28]) Conclusions de l'avocat général Kokott du 04/04/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, § 31.
([29]) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.
([30]) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.
([31]) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.
([32]) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.
([33]) 18/11/2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967.

MONKEY (fig.) ([34]), intel inside (fig.) ([35]) et bâoli BEACH (fig.) ([36]).

Enfin, pour des informations sur les exemples les plus typiques ou les plus notables de scénarios concernant cet aspect, veuillez vous référer à la sous-section 2.5.2.

2.3 Règles générales pour l'appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marques

2.3.1 Charge de la preuve dans les cas de mauvaise foi

Il convient tout d'abord d'observer que, ainsi qu'il ressort clairement de la jurisprudence de l'UE ([37]), il existe une présomption de bonne foi du demandeur jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée. Par exemple, dans le cadre d'une procédure de nullité, il appartient au demandeur en nullité d'apporter la preuve des circonstances qui permettent de conclure que le demandeur de marque était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque ([38]). Par conséquent, c'est le demandeur en nullité qui doit prouver les circonstances objectives qui permettent de conclure qu'une marque contestée a été déposée de mauvaise foi ([39]). Ainsi, la charge de la preuve initiale incombe au demandeur en nullité.

Toutefois, lorsque les autorités compétentes, y compris les OPI des États membres, constatent que les circonstances objectives du cas d'espèce entraîneront le renversement de la présomption de bonne foi, il appartient au demandeur de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d'enregistrement de ladite marque. Cela entraînera un renversement de la charge des éléments de preuve et des arguments ([40]), car le demandeur est le mieux placé pour fournir aux autorités compétentes, y compris aux offices de la PI des États membres, des informations sur ses intentions au moment de la demande d'enregistrement de la marque en cause, et pour leur fournir également des éléments de preuve susceptibles de les convaincre que, malgré l'existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes ([41]).

En outre, le silence du demandeur ne doit pas être considéré comme une indication d'une quelconque intention malhonnête. Toutefois, si les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité sont suffisamment convaincants pour réfuter la présomption selon laquelle la demande a été déposée de bonne foi et que le demandeur ne présente aucune explication ou preuve, il sera conclu à l'existence de la mauvaise foi ([42]).

Il est également possible que des éléments de preuve démontrant l'intention malhonnête du demandeur soient produits par le demandeur lui-même. Dans de tels cas, le demandeur peut, à son insu, contribuer au renversement de la présomption de bonne foi. Par exemple, dans les affaires MONOPOLY et TARGET

([34]) 25/10/2022, chambre de recours de l'EUIPO, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)
([35]) 15/11/2021, chambre de recours de l'EUIPO, R 2911/2019-5, intel inside (fig.)
([36]) 20/01/2022, chambre de recours de l'EUIPO, R 223/2021-2, bâoli BEACH (fig.)
([37]) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012 :689, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34.
([38]) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 34; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, § 56.
([39]) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 42.
([40]) Cela signifie qu'une fois que le demandeur en nullité a produit des éléments de preuve afin de démontrer les circonstances objectives qui permettraient de conclure que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi, il appartient au demandeur de réfuter ces éléments de preuve, avant qu'une conclusion sur l'existence de la mauvaise foi ne soit rendue.
([41]) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43-44; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 32-33; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, § 66.
([42]) La décision finale suivante de la chambre de recours de l'EUIPO peut servir d'exemple illustratif non contraignant: 20/12/2022, chambre de recours de l'EUIPO R 2108/2018-2, Wong lo kat § 50, 67.

VENTURES, le Tribunal a conclu à l'existence de la mauvaise foi dans une large mesure en raison de l'aveu du demandeur selon lequel ce dernier avait pour objectif d'éviter de fournir la preuve de l'usage de la marque et de prolonger le délai de grâce de cinq ans ([43]) ou souhaitait renforcer la protection d'une autre marque, sans intention de faire de la marque contestée un usage relevant des fonctions d'une marque ([44]).

Enfin, la question des éléments de preuve qui devraient être produits dans les affaires de mauvaise foi est une autre question difficile. Toutefois, compte tenu de la large portée de cette question, ainsi que de son lien étroit avec les circonstances factuelles de chaque affaire, il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive des éléments de preuve à produire pour prouver l'existence de la mauvaise foi ou une liste des éléments de preuve recommandés à produire dans chaque cas de mauvaise foi. Il convient de souligner que les parties peuvent choisir librement les éléments de preuve qu'elles souhaitent présenter devant les autorités compétentes, y compris les OPI des États membres, et que la question de leur appréciation reste toujours à leur discrétion. En général, il n'existe pas de limitation indiquant que certains faits ne peuvent être établis et prouvés que par des moyens de preuve spécifiques. Tout élément de preuve pertinent pour une affaire spécifique de mauvaise foi peut être produit par le demandeur ou le demandeur en nullité et doit tous être pris en considération par les autorités compétentes, y compris les OPI des États membres. Toutefois, sous la forme d'orientations non contraignantes, la pratique commune/les recommandations communes de la PC12 – *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* ([45]) peut servir de point de référence pour toutes les parties prenantes, en particulier la section 3.1.1 – La production de documents et d'éléments de preuve, qui fournit une liste non exhaustive des moyens de preuve pouvant être soumis dans les procédures relatives aux marques, y compris les cas de mauvaise foi. Les parties prenantes peuvent utiliser et adopter les recommandations de la pratique commune PC12 qu'elles jugent utiles et applicables dans un cas particulier de mauvaise foi.

2.3.2 La date pertinente aux fins de l´appréciation de l´existence de la mauvaise foi

Comme indiqué à la section 2.2, la mauvaise foi présuppose la présence d'une motivation subjective de la personne présentant une demande d'enregistrement de marque ([46]). Cela signifie qu'une appréciation de la mauvaise foi nécessite une analyse du comportement du demandeur de la marque ([47]) afin de déterminer la présence ou l'absence d'une intention malhonnête.

À cet égard, il importe de garder à l'esprit que la date pertinente aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur est la date de dépôt de la demande d'enregistrement ([48]). Dans le cas des enregistrements internationaux, cela correspond à la date à laquelle l'Union européenne ou l'État membre concerné a été désigné ([49]). Par conséquent, une marque qui a été demandée de mauvaise foi sera, à tout moment et indépendamment du fait qu'elle ait été transférée à une autre personne physique/morale, toujours considérée comme ayant été déposée de mauvaise foi à la date de son dépôt. Ainsi, en cas de transfert ultérieur de la marque, l'appréciation de la mauvaise foi doit tenir compte, en principe, de l'intention du

([43]) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.
([44]) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.
([45]) Vous pouvez vérifier les OPI des États membres qui ont mis en œuvre la pratique commune PC12 dans leur pratique dans ce tableau.
([46]) Conclusions de l'avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60.
([47]) 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.
([48]) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 35; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 66; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 33-34.
([49]) 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

demandeur ([50]) et non de l'intention du titulaire actuel ([51]) qui a acquis la marque après sa date de dépôt. Toutefois, lors de l'appréciation de la mauvaise foi, comme indiqué au point 2.3.3, le lien ou la connexion entre le demandeur et le titulaire actuel doit également être analysé ([52]). Néanmoins, les faits et éléments de preuve antérieurs ou postérieurs au dépôt peuvent également être pris en compte par les autorités compétentes, y compris les OPI des États membres, étant donné qu'ils peuvent contenir des indications utiles pour interpréter l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande ([53]). Il peut s'agir, par exemple, d'informations sur les circonstances découlant de la date de priorité de la marque contestée ([54]), sur la question de savoir s'il existe un droit antérieur dans un État membre, dans l'EUIPO ou dans une autre juridiction, sur les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et sur l'usage qui en a été fait depuis sa création, ou sur la question de savoir si le demandeur a utilisé la marque depuis son enregistrement.

2.3.3 «Le demandeur» dans les affaires de mauvaise foi

Lors de l'appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marque, avant d'analyser le comportement du demandeur, il est important d'identifier qui était la personne physique/morale qui a demandé l'enregistrement de la marque contestée ([55]).

À cet égard, il est évident que toute personne physique ou morale qui apparaît comme le demandeur dans le formulaire de demande sera considérée comme telle. Toutefois, afin d'apprécier l'existence d'une intention malhonnête de la part du demandeur lors du dépôt de la demande de marque, il convient également de tenir compte de l'existence d'un éventuel lien ou connexion entre le demandeur ([56]) et toute autre personne physique ou morale susceptible d'avoir un intérêt réel à déposer cette demande de marque. Cette analyse doit tenir compte des informations antérieures ou postérieures au dépôt, comme indiqué à la sous-section 2.3.2, le cas échéant. Dans le cas contraire, les dispositions relatives à la mauvaise foi seraient très faciles à contourner.

Les autorités compétentes, y compris les OPI des États membres, peuvent rencontrer, par exemple, une situation dans laquelle le demandeur est lié ou connecté à la personne suivante:

- une personne morale qui appartient au même groupe d'entreprises que le demandeur ([57]);
- une personne physique ou morale qui a conclu un accord avec le demandeur (par exemple, pour déposer une demande de marque en son propre nom);
- une personne morale dans laquelle le demandeur occupait ou occupe un poste (par exemple, le directeur général ou la principale partie prenante) ([58]); etc.

([50]) Pour en savoir plus sur l'interprétation du terme «demandeur» dans le contexte de la mauvaise foi, voir la sous-section 2.3.3.
([51]) 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458; 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.
([52]) Pour en savoir plus sur l'interprétation du terme «demandeur» dans le contexte de la mauvaise foi, voir la sous-section 2.3.3.
([53]) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 126; 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, § 41.
([54]) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37.
([55]) 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.
([56]) Cela apparaît en tant que tel dans le formulaire de demande.
([57]) 13/07/2022, T-287/21, Salatina/Salatina (fig.) et al., EU:T:2022:441, § 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-284/21, RENČKI HRAM/RENŠKI HRAM (fig.) et al, EU:T:2022 :439, § 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-283/21, Talis/Talis et al., EU:T:2022:438, § 56, 70, 77-78.
([58]) 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 48-49.

Compte tenu de la diversité des formes que ce lien ou cette connexion peut revêtir en pratique, il convient de procéder à une appréciation au cas par cas.

2.4 Facteurs communs pour l'appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marques

Afin de déterminer si le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ([59]). Cela signifie que les appréciations de la mauvaise foi doivent être effectuées au cas par cas.

Néanmoins, si l'existence de la mauvaise foi dépendra des différents faits de l'espèce, la présente pratique commune comprend une liste non exhaustive de facteurs devant servir d'orientation utile lors de l'appréciation de l'existence éventuelle de la mauvaise foi dans les demandes de marques.

La liste des facteurs présentée ci-dessous comprend les exemples les plus fréquents extraits de la jurisprudence de l'UE. Un seul des facteurs est considéré comme obligatoire – l'intention malhonnête du demandeur ([60]) – et, par conséquent, il devra être présent dans tous les cas de mauvaise foi.

En outre, il est important de noter que la liste ci-dessous ne reflète pas l'importance relative de chaque facteur.

Enfin, il est important de souligner que, bien que certains des facteurs énumérés ci-dessous – en fonction des circonstances de l'espèce – puissent constituer des facteurs pertinents pour l'appréciation de la mauvaise foi, le demandeur qui invoque le motif de la mauvaise foi ne doit pas être tenu d'établir, par exemple, l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive sur les marques ([61]), ou la renommée du droit antérieur ([62]) de la même manière que dans la procédure fondée sur l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive sur les marques.

2.4.1 Facteur obligatoire

2.4.1.1 Intention malhonnête du demandeur

L'intention malhonnête du demandeur est une condition essentielle pour conclure à la mauvaise foi. Comme expliqué à la section 2.2, la notion générale de mauvaise foi dans les demandes de marques présuppose la présence d'une motivation subjective de la part du demandeur de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif «dommageable» ou malhonnête, qui sera normalement établi par référence à des critères pertinents, cohérents et objectifs. Pour cette raison, et étant donné que l'intention malhonnête du demandeur est la pierre angulaire de l'existence de la mauvaise foi, elle est considérée comme un facteur fondamental et obligatoire de la mauvaise foi, qui doit toujours être examiné et établi lors de l'appréciation de la mauvaise foi.

Toutefois, il convient de noter que l'intention malhonnête qui peut conduire un demandeur à déposer une demande de marque ne sera pas nécessairement toujours la même, étant donné qu'un demandeur peut poursuivre des objectifs différents lors du dépôt d'une demande de marque et que, par conséquent, l'intention malhonnête peut être de types différents. En outre, comme indiqué dans les sous-sections 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.2.1.2, il existe au moins deux aspects différents de la mauvaise foi.

([59]) 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 36, 37; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37; 15/02/2023, T-684/21, MOSTOSAL, EU:T:2023:68, § 23; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 34.
([60]) Pour de plus amples informations sur le facteur «intention malhonnête du demandeur», voir la sous-section 2.4.1.1.
([61]) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 53-54; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 55-56.
([62]) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 60.

Les exemples d'intention malhonnête suivants ont été extraits de la jurisprudence de l'UE.

a) Exemples d'intention malhonnête concernant le détournement du/des droit(s) du tiers:

- exploiter de manière parasitaire» la renommée du ou des droits antérieurs du tiers et de tirer profit de cette renommée ([63]);
- usurper les droits sur la marque du tiers ([64]);
- créer une fausse impression de continuité ou un lien d'héritage faussé entre la marque contestée et une marque historique précédemment renommée ou une personne/entreprise/un droit antérieur précédemment célèbre, qui est encore connu du public pertinent ([65]).

b) Exemples d'intention malhonnête concernant l'abus du système des marques

- empêcher l'enregistrement d'une autre marque demandée par un tiers ou tirer des avantages économiques de cette position de blocage ([66]);
- renforcer la protection d'un autre droit, qui appartient également au demandeur, et élargir le portefeuille de marques du demandeur, sans logique commerciale honnête ([67]);
- pour éviter de fournir la preuve de l'usage de la/des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s) (du demandeur) et prolonger le délai de grâce de cinq ans ([68]);
- pour éviter les conséquences de l'annulation (par exemple, une déchéance partielle/totale pour non-usage) de la/des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s) (du demandeur) ([69]).

2.4.2 Facteurs non obligatoires

La liste suivante concerne les facteurs non obligatoires et chacun de ces facteurs ne saurait être considéré comme une condition préalable à l'existence de la mauvaise foi. En outre, le même facteur peut avoir une incidence différente en fonction des circonstances de l'espèce.

Il est également important de souligner que l'appréciation de la mauvaise foi doit tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Certaines déterminations peuvent être possibles sur la base d'un ou de quelques facteurs non obligatoires, tandis que d'autres peuvent nécessiter une analyse plus large.

En outre, le fait qu'un ou plusieurs facteurs soient présents dans une situation concrète ne conduira pas immédiatement à la conclusion de l'existence de la mauvaise foi de la part du demandeur, et l'appréciation de ces facteurs dépendra toujours des circonstances de l'espèce. Dans le même ordre d'idées, le fait que certains ou la plupart des facteurs ci-dessous ne soient pas présents dans un cas spécifique n'empêche pas nécessairement, en fonction des circonstances particulières de l'espèce, de conclure que le demandeur a agi

([63]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 83.
([64]) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 32.
([65]) 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68-69 (en l'espèce, ce type d'intention malhonnête a été discuté, mais la mauvaise foi n'a pas été constatée).
([66]) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 36.
([67]) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 38-40.
([68]) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 71-74 (en l'espèce, le demandeur a obtenu l'avantage administratif de ne pas avoir à prouver l'usage sérieux de la marque ayant fait l'objet d'un dépôt réitéré).
([69]) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012 :689, § 27, 50 (en l'espèce, ce type d'intention malhonnête a été examiné, mais la mauvaise foi n'a pas été constatée).

de mauvaise foi ([70]).

2.4.2.1 Connaissance ou présomption de connaissance, par le demandeur, de l'utilisation/de la détention par le tiers d´un droit antérieur identique/similaire

Selon la jurisprudence de l'UE ([71]), la connaissance ou la connaissance présumée par le demandeur qu'un tiers utilise/possède, dans un pays de l'UE/pays tiers, un droit antérieur identique/similaire peut être un indice de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt d'une demande de marque.

La liste non exhaustive d'exemples ci-dessous a été incluse pour illustrer certaines situations dans lesquelles la connaissance ou la connaissance présumée selon laquelle le tiers utilise/possède un droit antérieur identique/similaire peut être déduite.

- Lorsqu'il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné (y compris les secteurs et les marchés à proximité immédiate), de l'usage par un tiers d'un droit antérieur identique/similaire pour des produits ou services identiques/similaires, en particulier lorsque cet usage est de longue date ([72]).
- Lorsque les parties ont entretenu une relation commerciale les unes avec les autres, et que, de ce fait, le demandeur ne pouvait ignorer que le demandeur en nullité avait utilisé la marque contestée ([73]).
- Lorsque le fait que la marque contestée et le(s) droit(s) antérieur(s) sont identiques ou presque identiques ne saurait être une simple coïncidence ([74]).
- Lorsque le demandeur et le demandeur en nullité sont actifs dans les mêmes domaines d'activité ou dans des domaines connexes dans lesquels le droit antérieur a également été utilisé ([75]); ou qu'ils exerçaient leurs activités sur le même créneau commercial; et/ou que les produits commercialisés par les deux parties provenaient du même pays d'origine ([76]).
- Peu de temps après l'enregistrement de la marque contestée, le demandeur a intenté des actions contre le demandeur en nullité ou son distributeur, ce qui montrait qu'il était bien prêt à se retourner contre eux ([77]).
- Lorsque le droit antérieur jouit d'une renommée et que, de ce fait, le demandeur savait, ou ne pouvait ignorer, que le demandeur en nullité utilisait la marque contestée ([78]). Plusieurs exemples de cette situation figurent dans la jurisprudence de l'UE:
    - lorsque l'existence du droit antérieur (y compris les «marques historiques») est un fait notoire, à tout le moins pour les membres du public pertinent (dont fait partie le demandeur) qui avaient eu

([70]) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019 :357, § 52 et jurisprudence citée; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 36.
([71]) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 36-37; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 49; 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 28-29; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 34.
([72]) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110.
([73]) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25. Pour de plus amples informations sur le facteur «Relation antérieure entre les parties», voir la sous-section 2.4.2.6.
([74]) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 76-81.
([75]) Pour de plus amples informations sur le facteur «Origine de la marque contestée et son usage depuis sa création», voir la sous-section 2.4.2.7.
([76]) 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 42-43, 45-46.
([77]) 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 61-63.
([78]) Pour de plus amples informations sur le facteur «Degré de protection juridique dont bénéficie le droit antérieur du tiers», voir la sous-section 2.4.2.2.

connaissance des produits/services commercialisés sous le droit contesté ([79]);

- lorsque le demandeur avait connaissance d'une industrie particulière ou des activités commerciales du demandeur en nullité et de leur importance [par exemple, l'industrie du football/du divertissement ou le secteur automobile ([80])];
- lorsque le demandeur a utilisé dans la marque contestée un terme provenant d'une langue spécifique, ce qui suggère que cette marque s'adresse, en particulier, à des consommateurs spécifiques (par exemple, des consommateurs arabophones) parmi lesquels la renommée du droit antérieur peut être reconnue ([81]);
- lorsque la marque contestée a été déposée ou enregistrée pour des produits ou services liés au domaine dans lequel la renommée du droit antérieur a été acquise ([82]).

En outre, il convient de considérer que l'examen de la question de savoir si le demandeur de la marque contestée avait une connaissance préalable ou une connaissance présumée de l'utilisation ou de la détention par le tiers d'un droit antérieur identique ou similaire ne doit pas se limiter au marché de l'Union européenne ([83]) et peut donc s'appliquer même si le droit a été utilisé ou enregistré dans un pays tiers. Les exemples sont notamment les suivants: «ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.» ([84]) et «DoggiS (fig.)» ([85]), où les marques antérieures enregistrées ont été enregistrées ou utilisées dans un pays tiers.

Enfin, il est important de noter que, en cas de détournement du ou des droits du tiers, la connaissance ou la connaissance présumée par le demandeur du ou des droits existants du tiers est cruciale et jouera un rôle important dans l'appréciation de la mauvaise foi ([86]).

2.4.2.2 Degré de protection juridique dont jouit le droit antérieur du tiers

Selon la jurisprudence de l'UE ([87]), le degré de protection juridique dont jouit le droit antérieur du tiers peut également être un facteur qui peut être pris en considération pour apprécier l'existence de la mauvaise foi d'un demandeur au moment du dépôt de la demande de marque.

Pour analyser la pertinence de ce facteur, il est important de tenir compte de la question de savoir si le droit antérieur du tiers jouit d'un certain degré de protection/reconnaissance juridique, notamment: a) l'enregistrement; b) le caractère distinctif intrinsèque ou acquis; c) le caractère notoirement connu ([88]); d) la renommée ([89]), y compris, par exemple, la renommée résiduelle d'un droit antérieur ([90]), la renommée du nom du demandeur en nullité ([91]) ou l'image du demandeur en nullité ou la renommée du surnom ([92]). L'«usage» du droit antérieur peut également être déterminant.

([79]) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-46, 49-50.
([80]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 43, 50; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-50; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 48.
([81]) 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 31.
([82]) 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32.
([83]) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47.
([84]) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110.
([85]) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 50-74.
([86]) Pour de plus amples informations sur le volet «Détournement du ou des droits du tiers», voir la sous-section 2.2.1.1.
([87]) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 51; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 34.
([88]) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 54.
([89]) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51.
([90]) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 46, 49, 52-53.
([91]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50-51; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 27-28, 32-33.
([92]) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-35, 41.

Ce facteur sera particulièrement pertinent dans le scénario du comportement parasitaire, par exemple lorsqu'il s'agit de conclure que l'intention du demandeur était de tirer indûment profit de la renommée d'un droit antérieur, y compris sa renommée résiduelle ([93]), ou de bénéficier de son degré élevé de caractère distinctif.

En outre, étant donné que, en cas de mauvaise foi, le demandeur en nullité peut fonder ses arguments sur différents types de droits antérieurs ainsi que sur l'usage de ces droits antérieurs ([94]), ce facteur devra être examiné, nonobstant la nature de ces droits antérieurs ([95]) ou la base juridique sur laquelle cet intérêt légitime est protégé, et indépendamment du fait qu'ils aient été enregistrés ou non. Le choix de demander l'enregistrement d'une marque (sur un territoire spécifique) fait partie de la stratégie commerciale du demandeur en nullité et, par exemple, le non-enregistrement ne permet pas nécessairement de conclure qu'un droit antérieur est dépourvu de renommée sur le marché ([96]).

Toutefois, il convient de souligner qu'une analyse des circonstances de l'espèce peut conduire, dans certaines occasions, à la conclusion que l'étendue ou le degré de la protection juridique de la marque contestée est également un élément à prendre en considération lors de l'appréciation de la mauvaise foi, étant donné que cela pourrait justifier l'intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe ([97]). Par conséquent, elle peut justifier un objectif légitime de la part du demandeur de déposer la demande de marque.

2.4.2.3 Identité ou similitude entre la marque contestée et le ou les droit(s) antérieur(s)

Selon la jurisprudence de l'UE ([98]), le fait que la marque contestée et le ou les droit(s) antérieur(s) en cause soient identiques ou similaires peut constituer un facteur pertinent pour déterminer si le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Toutefois, l'appréciation de ce facteur peut varier en fonction de l'aspect de la mauvaise foi ou du droit antérieur invoqué dans le cas particulier de la mauvaise foi.

Lors de l'appréciation de l'identité ou de la similitude entre la marque contestée et le(s) droit(s) antérieur(s) dans le contexte de la mauvaise foi, il est important de garder à l'esprit que, dans certains cas, elle peut nécessiter une appréciation différente de celle effectuée lors de l'appréciation du risque de confusion. En effet, les dispositions relatives à la mauvaise foi visent à prévenir, en particulier, le détournement du ou des droits du tiers ou l'abus du système des marques et, par exemple, le fait que les droits en cause sont identiques ou similaires n'est qu'un facteur parmi d'autres susceptible de jouer un rôle important dans l'appréciation globale de la mauvaise foi. Par conséquent, lors de l'appréciation de l'identité ou de la similitude sur la base de ce facteur, il peut ne pas être nécessaire de procéder à un examen détaillé des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre la marque contestée et le(s) droit(s) antérieur(s) ([99]). Toutefois, bien que cet examen détaillé ne soit pas nécessaire, il est important de souligner que ce n'est que s'il existe un certain degré de

([93]) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49, 56.
([94]) «De même, le fait qu'un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d'un certain degré de protection juridique est l'un des facteurs pertinents pour apprécier l'existence de la mauvaise foi du demandeur» (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46); 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (fig.), EU:C:2019:961, § 71-72; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30-33.
([95]) Par exemple, une marque enregistrée, une marque/un signe non enregistré, le nom d'une personne notoirement connue, une raison sociale/une dénomination commerciale.
([96]) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 86.
([97]) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52.
([98]) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 36-39; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 59-63, 76-79.
([99]) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 36-38.

similitude entre la marque contestée et le ou les droits antérieurs, même faible, qu'il est possible de conclure que ce facteur est rempli. Compte tenu de ce qui précède, l'objectif de la comparaison serait d'établir si la marque contestée et le(s) droit(s) antérieur(s) sont similaires ou non. Pour ce faire, il peut être suffisant de trouver une connexion ou un lien avec le(s) droit(s) en cause.

Enfin, il est important de souligner que ce facteur peut présenter certaines particularités en fonction du scénario de la mauvaise foi. La sous-section 2.5.2.2 contient certaines informations spécifiques applicables au scénario du dépôt réitéré.

2.4.2.4 Produits ou services en cause

Il peut être déduit de la jurisprudence de l'UE ([100]) que les produits ou services en cause constituent également un facteur susceptible d'être pertinent aux fins de l'appréciation de la mauvaise foi. L'appréciation de ce facteur doit être effectuée en tenant dûment compte de l'objectif poursuivi par les dispositions relatives à la mauvaise foi, qui est de prévenir, en particulier, le détournement du ou des droits du tiers ou l'abus du système des marques.

Dans les cas où plusieurs marques sont concernées ([101]), une comparaison des produits ou services en cause peut être effectuée. En fonction des circonstances de l'espèce, il peut suffire d'analyser, par exemple, si les produits ou services en cause appartiennent à un segment de marché voisin ou connexe ([102]), ou d'étendre l'appréciation à la comparaison du secteur de marché ou du domaine d'activité commerciale dans lequel opère le demandeur en nullité ([103]). Toutefois, l'existence d'une identité ou d'une similitude entre les produits ou services en cause ne doit pas nécessairement être établie afin d'appliquer les dispositions relatives à la mauvaise foi, et, par exemple, la mauvaise foi peut également être établie dans les cas où les produits ou services en cause sont différents ([104]).

Il est important de garder à l'esprit que l'appréciation au regard de ce facteur peut concerner différents types de droits antérieurs, et pas seulement des marques [par exemple, elle peut concerner une marque contestée et un nom de personne antérieur ([105])].

À titre d'exemple, sur la base de la jurisprudence de l'UE, les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, peuvent:

- comparer les produits ou services de la marque contestée avec le domaine dans lequel le demandeur a acquis sa renommée ou est connu ([106]);
- comparer ou commenter les produits ou services de la marque contestée dans le contexte des pratiques commerciales habituelles dans le secteur de marché pertinent ([107]);
- comparer ou commenter les produits et/ou services de la marque contestée par rapport aux produits ou services pour lesquels on pourrait s'attendre à ce qu'un demandeur soit intéressé par leur

([100]) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 88-90.
([101]) Déposées, enregistrées ou non enregistrées.
([102]) 23/05/2019, T-3/18 & 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 64-65.
([103]) 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 49-50.
([104]) 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 39-41.
([105]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46.
([106]) 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32.
([107]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 50.

commercialisation ([108]).

Enfin, il est important de souligner que ce facteur peut présenter certaines particularités en fonction du scénario de la mauvaise foi. La sous-section 2.5.2.2 contient certaines informations spécifiques applicables au scénario du dépôt réitéré.

2.4.2.5 Risque de confusion

Dans le cadre de l'appréciation globale de la mauvaise foi et des circonstances propres au cas d'espèce, dans certains cas, il pourrait être pertinent de déterminer si le ou les droits antérieurs sont susceptibles d'être confondus avec la marque contestée. Par conséquent, en fonction des circonstances de l'espèce, il peut être important de prendre en considération l'existence d'un risque de confusion entre la marque contestée et le(s) droit(s) antérieur(s) ([109]).

Toutefois, il convient de souligner à nouveau que, lors de l'appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marques, le risque de confusion n'est ni une condition de la mauvaise foi ni un préalable à celle-ci. Par conséquent, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ne doit pas nécessairement être établie aux fins de l'application des dispositions relatives à la mauvaise foi ([110]), étant donné qu'il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres à prendre en considération.

2.4.2.6 Relation antérieure entre les parties

Selon la jurisprudence de l'UE, l'existence d'une relation directe ou indirecte entre le demandeur et le demandeur avant le dépôt de la marque contestée peut également être un indicateur de la mauvaise foi du demandeur ([111]).

Compte tenu de la finalité des dispositions relatives à la mauvaise foi, il convient d'interpréter ce facteur au sens large afin de couvrir tous les types de relations entre les parties. Par conséquent, afin de procéder à l'appréciation de ce facteur, il convient de tenir compte, entre autres, de l'existence d'une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle, ou de l'existence de devoirs ou d'obligations réciproques, y compris les devoirs de loyauté et d'intégrité découlant de l'occupation actuelle ou passée de certains postes dans l'entreprise du demandeur en nullité ([112]).

À titre d'exemple, il ressort de la jurisprudence de l'UE que les relations antérieures suivantes (un certain lien) entre le demandeur en nullité et le demandeur peuvent être prises en considération lors de l'appréciation de la mauvaise foi:

- les relations informelles entre les parties, telles que des négociations (contractuelles) ([113]);
- des relations directes entre les parties, telles que des contacts afin d'étudier les possibilités d'un règlement commercial d'un litige ([114]);

([108]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46.
([109]) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53.
([110]) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 54; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 31, 40.
([111]) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-29; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55.
([112]) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28; 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 68-69; 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 53-54.
([113]) 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 43, 47.
([114]) 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 60-61.

- une relation commerciale, fondée sur des accords verbaux, consistant en l'importation et la vente de produits spécifiques et l'usage de la marque contestée en tant que marque à cette fin ([115]);
- l'existence d'un contrat de distribution ([116]);
- l'existence d'un accord de licence, y compris un licencié infructueux ([117]);
- le fait que le demandeur agissait en qualité de directeur général d'une partie au contrat de distribution ([118]);
- le fait que le demandeur était un actionnaire ayant un intérêt significatif dans le capital social du demandeur en nullité et que ses dirigeants siégeaient au conseil d'administration du demandeur en nullité ([119]), qu'il était employé ou travaillait pour le demandeur en nullité (ou d'autres entreprises appartenant à son groupe) en tant qu'entrepreneur indépendant ([120]);
- le fait que le demandeur s'est vu conférer le pouvoir de représentation pour agir en qualité de représentant légal d'une société créée par les demandeurs en nullité et le demandeur ([121]);
- l'existence d'un accord par lequel le demandeur était autorisé à utiliser l'image, le surnom, les marques verbales et figuratives détenues par le demandeur en nullité pour promouvoir la commercialisation de produits spécifiques ([122]).

Compte tenu de la diversité des formes que les relations antérieures peuvent prendre dans la pratique, il convient d'appliquer une approche au cas par cas, en tenant compte de la question de savoir si la relation entre les parties a donné au demandeur la possibilité de se familiariser avec le ou les droits antérieurs du tiers et, par exemple, d'apprécier la valeur du ou des droits antérieurs du tiers.

En outre, il n'est pas nécessaire de prendre en considération la nature ou la forme exacte du ou des accords entre les parties pour conclure à l'existence de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque. Il importe peu qu'il existe un accord de licence ou un autre type d'accord entre les parties ou que le contrat entre elles ait été écrit ou verbal car, en tout état de cause, l'existence de ces accords suffira à prouver que, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, les parties entretenaient une relation directe ([123]).

Sur la base de ce qui précède, le dépôt ou l'enregistrement de la marque contestée par le demandeur en son nom propre dans l'UE dans de tels cas peut, en fonction des circonstances d'un cas d'espèce, être considéré comme une violation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Par conséquent, il peut y avoir mauvaise foi lorsqu'un demandeur tente, par l'enregistrement, de s'affranchir du droit antérieur d'un tiers avec lequel il avait une relation contractuelle ou précontractuelle ou tout type de relation où la bonne foi s'applique et impose au demandeur un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l'autre partie à l'égard du droit en cause.

2.4.2.7 Origine de la marque contestée et son usage depuis sa création

Dans le cadre de l'appréciation globale de la mauvaise foi, l'origine ou les circonstances dans lesquelles le

([115]) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 55.
([116]) 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 53-57 (également un contrat de fourniture exclusive); 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, § 32-34, 39-40.
([117]) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 116, 124-125.
([118]) 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 47-49.
([119]) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25.
([120]) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 14, 78.
([121]) 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 51, 53-54.
([122]) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-33.
([123]) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55.

mot ou le logo/la représentation graphique formant la marque contestée a été créé, ainsi que l'usage antérieur (y compris l'usage «historique») qui en a été fait dans le commerce ([124]), en particulier par des entreprises concurrentes, peuvent également constituer un facteur pertinent. Elles peuvent fournir des informations utiles sur l'intention du demandeur lors du dépôt de la demande de marque. Par exemple, l'analyse au regard de ce facteur peut fournir des informations sur:

- qui a procédé au développement/à la création du mot/logo à l'origine de la marque contestée et les raisons de sa création ([125]);
- si la marque contestée provenait d'un autre droit du demandeur de la marque contestée, par exemple un nom commercial d'une entreprise, et comment ce droit a été utilisé ([126]).

Il convient également de noter que les aspects territoriaux de l'usage antérieur de la marque contestée, y compris son usage historique, ne doivent pas se limiter au marché de l'UE ([127]). Par conséquent, l'usage antérieur de la marque contestée dans un pays non membre de l'UE peut également être pris en considération.

2.4.2.8 Chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la marque contestée

Selon la jurisprudence de l'UE ([128]), la chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la marque contestée peut également constituer un facteur pertinent aux fins de l'appréciation de la mauvaise foi. À cet égard, compte tenu du fait que la mauvaise foi doit être déterminée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, il est important d'analyser, chronologiquement, l'enchaînement des événements ayant conduit au dépôt de la marque contestée (c'est-à-dire les événements qui ont précédé ce dépôt). Cette analyse peut aider les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, à comprendre les raisons pour lesquelles le demandeur a déposé la marque contestée.

Les circonstances ou événements suivants, extraits de la jurisprudence de l'UE, peuvent être pris en considération au regard de ce facteur.

- la question de savoir s'il existait un quelconque litige entre le demandeur et le demandeur en nullité avant ou au moment du dépôt de la marque contestée ([129]).
- l'état de la relation commerciale entre les parties au moment du dépôt de la marque contestée: la question de savoir si elle avait pris fin ou si elle s'était détériorée ou était tendue depuis un certain temps ([130]);
- Dans les cas où la relation entre les parties avait pris fin, le délai entre la fin de cette relation commerciale et le dépôt de la marque contestée ([131]).
- la question de savoir si la position du demandeur en nullité sur le marché a changé, y compris, par exemple, sa situation financière et le niveau de sa renommée au cours de la période qui a précédé le

([124]) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 60.
([125]) 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 59-69, 83; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 89-90; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 73-76.
([126]) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 22.
([127]) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47.
([128]) 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 28; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.
([129]) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.
([130]) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 69-71; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 42.
([131]) 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 67-70; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 64.

dépôt de la marque contestée ([132]).

- la date de dépôt de la marque contestée ([133]). Cette analyse sera importante en cas de dépôt réitéré, en particulier, où il convient de vérifier si le fait que le demandeur ait à nouveau déposé la marque contestée à un certain moment ou période constitue un indicateur pertinent.

En outre, l'analyse de la chronologie des événements ayant précédé le dépôt (ou survenus juste après le dépôt) de la marque contestée peut également fournir des informations sur d'autres facteurs, par exemple sur la question de savoir si le demandeur savait ou devait savoir que le demandeur en nullité faisait usage d'un droit antérieur identique ou similaire ([134]).

2.4.2.9 Logique commerciale honnête à l´origine du dépôt de la marque contestée

L'absence de logique commerciale honnête, y compris de stratégie commerciale, à l'origine du dépôt de la marque contestée peut également constituer un facteur pertinent pour déterminer si elle a été déposée de mauvaise foi.

Lors de l'appréciation de ce facteur, l'une des situations que les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, peuvent rencontrer, est celle dans laquelle un demandeur a sollicité l'enregistrement d'une marque non seulement pour les catégories de produits ou de services qu'il commercialisait au moment du dépôt de la demande, mais aussi pour d'autres catégories de produits ou services qu'il entendait ou envisageait de commercialiser à l'avenir. Pour cette situation, il est important de noter, comme il l'a été indiqué dans la jurisprudence de l'UE ([135]), que cette pratique est, en principe, légitime. Par conséquent, en tant que telle, une longue liste de produits ou services ne constituera pas automatiquement un acte de mauvaise foi. Toutefois, dans le contexte de la mauvaise foi, la pratique consistant à inclure certains produits ou services dans la spécification peut être considérée comme un indicateur de mauvaise foi, si elle est artificielle et s'il n'y a pas de logique commerciale honnête, notamment de stratégie commerciale, derrière elle ([136]).

Plusieurs exemples extraits de la jurisprudence de l'UE, dans lesquels les circonstances de l'affaire ont révélé qu'il n'existait aucune logique commerciale à l'origine du dépôt, sont présentés ci-dessous.

21/04/2021, T-663/19, **MONOPOLY**, EU:T:2021:211, § 60-77 ([137])	Les circonstances de l'espèce ont révélé que l'une des principales raisons invoquées par la titulaire pour justifier le dépôt réitéré de la même marque était la réduction de la charge administrative dans les procédures d'opposition (en évitant de devoir produire, dans chacune de ces oppositions, des preuves de l'usage sur demande). À la lumière des considérations de l'espèce, il était clair que le demandeur a admis que l'un des avantages justifiant le dépôt de la marque contestée était fondé sur le fait qu'il n'aurait pas à apporter en permanence la preuve de l'usage sérieux de cette marque dans plusieurs procédures d'opposition. Toutefois, les explications du demandeur selon lesquelles, en substance, il cherchait à protéger la marque «MONOPOLY» en ce qui

([132]) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.
([133]) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 87-89.
([134]) 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 61-63; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 46.
([135]) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54-55 (dans ces deux cas, le Tribunal n'a pas conclu à la mauvaise foi); 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88-89; 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 55.
([136]) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 26 (en l'espèce, le Tribunal n'a pas conclu à la mauvaise foi).
([137]) Pour de plus amples informations sur cet arrêt, voir le tableau figurant à la section 2.5.2.2.

	concerne d'autres produits et services afin de suivre l'évolution de la technologie et l'expansion de ses activités étaient considérées comme légitimes. C'est la raison pour laquelle la marque contestée n'a pas été déclarée nulle pour les produits et les services qui n'étaient pas couverts par les marques antérieures. Toutefois, ces explications n'ont pas justifié le dépôt de la marque contestée pour des produits et services identiques à ceux couverts par les marques antérieures. En outre, la prétendue réduction de la charge administrative résultant du dépôt de la marque contestée était difficile à concilier avec les coûts supplémentaires et la charge administrative liés au renouvellement constant et au maintien des marques antérieures.

28/01/2016, T-335/14, **DoggiS (fig.)**, EU:T:2016:39, § 88, 90.	Les éléments de preuve produits en l'espèce n'ont fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle, d'un point de vue commercial, le requérant a demandé une marque figurative qui était pratiquement identique à certaines marques figuratives antérieures appartenant aux demandeurs en nullité et couvrant les mêmes services que leurs marques, ainsi que les produits qui sont indispensables pour fournir ces services. En outre, le demandeur n'a même pas invoqué l'existence d'une quelconque logique commerciale pour justifier une telle approche. Il s'est borné à avancer un certain nombre d'arguments non étayés selon lesquels il ignorait l'existence des marques antérieures appartenant aux demandeurs en nullité lorsqu'il a demandé la marque contestée. En outre, l'argument du demandeur selon lequel il disposait d'une longue expérience dans le secteur de la franchise ne pouvait pas prouver son intérêt légitime car l'expérience mentionnée relevait du secteur financier, qui est un domaine totalement différent du secteur de la restauration rapide.

29/09/2021, T-592/20, **Agate/Agate**, EU:T:2021:633, § 68-71.	Les circonstances de l'espèce ont révélé que le demandeur n'a produit aucun élément de preuve susceptible d'établir l'usage de la marque contestée ou la vente de pneus par celle-ci sous une autre marque. Elle n'a pas non plus fourni d'explication raisonnable concernant l'extension de ses activités commerciales dans le domaine agricole au secteur des pneumatiques, alors qu'il ressort des éléments de preuve produits que «les entreprises qui produisent des pneumatiques pour camions ne produisent pas de pneumatiques (pour automobiles) agricoles».

Toutefois, il convient de souligner qu'une analyse des circonstances de l'espèce peut conduire à la conclusion qu'il existait une logique commerciale honnête à l'origine du dépôt de la marque contestée. Cette situation est illustrée dans les exemples suivants tirés de la jurisprudence de l'UE.

14/02/2012, T-33/11, **Bigab**, EU:T:2012:77, § 23.	En l'espèce, la logique commerciale honnête a été déduite du fait que, pendant la période qui a précédé le dépôt de la demande de marque, le nombre d'États membres dans lesquels le demandeur a fait usage de la marque a augmenté. Cela a été considéré comme une incitation plausible pour le demandeur à étendre la protection de la marque contestée en l'enregistrant en tant que marque de l'Union européenne (MUE) et a donc exclu l'existence de la mauvaise foi de la part du demandeur.

13/12/2012, T-136/11, **Pelikan**, EU:T:2012:689, § 35-37, 49.	Les éléments de preuve et les faits de l'espèce ont démontré que la marque contestée a été déposée à l'occasion du 125e anniversaire de la création de la marque «Pelikan», raison pour laquelle le demandeur a décidé de la moderniser et de déposer une nouvelle demande pour cette nouvelle version. Le fait que la marque contestée couvrait une liste actualisée de services a également été pris en considération. Tous ces éléments ont

	conduit à la conclusion qu'il existait une logique commerciale honnête à l'origine du dépôt, qui excluait en même temps la possibilité de mauvaise foi de la part du demandeur au moment du dépôt de la marque contestée.

2.4.2.10 Demande de compensation financière

La demande de compensation financière adressée par le demandeur au demandeur en nullité peut également constituer un facteur pertinent dans l'appréciation de la mauvaise foi, en particulier s'il est prouvé que le demandeur avait connaissance de l'existence du droit antérieur et pouvait s'attendre à recevoir une offre de compensation financière de la part du demandeur en nullité ([138]). Par conséquent, la mauvaise foi peut exister lorsqu'il est évident que la demande de marque a été déposée à titre spéculatif ou uniquement en vue d'extorquer de l'argent d'un tiers, et non dans l'intention que la marque remplisse sa fonction essentielle en tant que marque ([139]).

2.4.2.11 Schéma du comportement ou des actions du demandeur

Le fait que le comportement ou les actions du demandeur aient suivi un schéma concret peut constituer un facteur pertinent à prendre en considération lors de l'appréciation de la mauvaise foi dans les demandes de marque.

Par exemple, les schémas suivants du comportement ou des actions du demandeur, tirés de la jurisprudence de l'UE, ont été considérés comme pertinents pour déterminer l'existence d'une intention malhonnête de la part du demandeur:

- fait que le demandeur ait également déposé, le même jour que la demande d'enregistrement de la marque contestée «NEYMAR», la demande d'enregistrement d'une autre marque composée également du nom d'un autre footballeur célèbre ([140]);
- le fait que le demandeur ait créé une stratégie de dépôt illicite (par exemple, en examinant successivement ensemble les demandes d'enregistrement de marques nationales sans payer les taxes d'enregistrement pour se voir accorder une position de blocage pendant une période excédant le délai de réflexion de six mois afin de revendiquer la priorité d'une demande de MUE, voire le délai de grâce de cinq ans) ([141]);
- le fait que le demandeur avait déposé plusieurs marques de tiers jouissant d'une certaine renommée, sans le consentement des titulaires de ces marques ou sans l'existence d'un contrat de licence signé avec elles ([142]).

Un autre exemple pourrait être le fait que le demandeur, y compris par l'intermédiaire des personnes morales ou physiques qui lui sont liées, utilise abusivement les règles ou le système des marques dans l'intention de surcharger l'autre partie ou même les offices de la PI de procédures fastidieuses (par exemple en déposant un grand nombre de demandes d'annulation).

([138]) 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 81-83.
([139]) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145.
([140]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50.
([141]) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37.
([142]) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 154-155.

2.5 Scénarios de mauvaise foi dans les demandes de marques

Cette partie de la pratique commune présente les exemples les plus typiques ou les plus notables de scénarios de mauvaise foi dans les demandes de marques: deux exemples relèvent du détournement du ou des droits du tiers et trois exemples de l'abus du système des marques. En outre, dans chaque scénario, des exemples extraits de la jurisprudence de l'UE sont inclus pour montrer comment la mauvaise foi a été évaluée dans des cas concrets. Plus précisément, les exemples servent à illustrer la manière dont les facteurs (présentés à la section 2.4 ci-dessus), qui ont contribué à la constatation de la mauvaise foi dans chaque scénario spécifique, ont interagi.

À cet égard, il est important de garder à l'esprit la distinction entre les «facteurs» et les «scénarios». Les «scénarios de mauvaise foi» font référence à des situations concrètes dans lesquelles plusieurs facteurs (pertinents pour l'appréciation de la mauvaise foi) doivent intervenir et interagir afin de parvenir à la conclusion qu'il y a eu mauvaise foi de la part du demandeur. Toutefois, un «facteur» n'est qu'un élément qui peut être pris en compte lors de l'appréciation de la mauvaise foi et, généralement un facteur ne suffit pas, à lui seul, à conclure à l'existence de la mauvaise foi.

2.5.1 Scénarios relevant du détournement du ou des droit(s) d´un tiers

2.5.1.1 Comportement parasitaire

Le comportement parasitaire couvre des situations dans lesquelles, d'après l'analyse de toutes les circonstances de l'espèce, il est évident que la marque contestée a été déposée avec l'intention malhonnête:

a) d'exploiter de manière parasitaire la renommée ([143]), y compris la renommée résiduelle ([144]), d'un droit antérieur; ou
b) de bénéficier d'un droit antérieur, quel que soit son degré de reconnaissance sur le marché.

Il convient de noter que ce scénario couvre un large éventail de cas dans lesquels le demandeur, conscient de l'existence d'un droit antérieur jouissant d'un certain degré de protection ou de reconnaissance juridique sur le marché, y compris une présence réelle sur celui-ci ([145]), a déposé une demande de marque dans l'intention de créer une association avec ce droit antérieur ou d'imiter ce dernier, le plus étroitement possible, afin de bénéficier de son attractivité ou de sa connaissance sur le marché, quelle qu'elle soit. Cela peut également se produire lorsque le demandeur vise à créer une fausse impression de continuité ou un faux lien d'héritage entre la marque contestée et une marque historique anciennement renommée ou une personne ou une entreprise précédemment célèbre ou un droit antérieur, qui est toujours connu du public pertinent ([146]).

Il résulte de ce qui précède que l'existence de la mauvaise foi dans ce scénario peut être déduite de différents facteurs. Toutefois, pour que ce scénario s'applique, il sera nécessaire d'établir l'intention malhonnête du demandeur de bénéficier de l'attractivité ou de la connaissance du droit antérieur sur le marché. Cela peut découler, par exemple, de la réputation, de la renommée, du succès, du prestige ou d'une présence réelle que le droit antérieur du tiers a acquis, ou de la référence à une personne ou à un événement renommé ou notoirement connu. Par exemple, le demandeur peut souhaiter bénéficier de l'investissement du demandeur en nullité pour promouvoir et renforcer la notoriété de son droit antérieur ou de l'utilisation par le demandeur

([143]) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 83.
([144]) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.
([145]) Pour plus d'informations sur le facteur «Degré de protection juridique», voir la sous-section 2.4.2.2.
([146]) 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68-69 (en l'espèce, la mauvaise foi n'a pas été constatée par le Tribunal).

en nullité d'un droit antérieur qui a établi une forte présence sur un marché spécifique.

Compte tenu de ce qui précède, il est évident que ce scénario inclut, sans s'y limiter, les cas où l'objectif est de profiter librement de la renommée, y compris de la renommée résiduelle, du droit antérieur. Ainsi, il est important que le droit antérieur jouisse d'une certaine renommée ou d'une certaine célébrité à la date de dépôt de la marque contestée ([147]). Toutefois, il convient d'établir une distinction claire entre l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive sur les marques et les dispositions relatives à la mauvaise foi.

Il convient de souligner que le demandeur – dans le contexte de la mauvaise foi – ne saurait être tenu d'établir la renommée de son droit antérieur de la même manière que dans une procédure fondée sur l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive sur les marques ([148]). En effet, les deux dispositions ont des finalités différentes.

- L'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive sur les marques accorde une protection aux marques antérieures enregistrées – qui jouissent d'une renommée dans l'État membre ou dans l'Union européenne – lorsque l'usage sans juste motif de la marque demandée (marque contestée) tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice. En outre, cet article constitue un motif de refus ou de nullité distinct et est soumis à ses propres exigences de forme et de fond, parmi lesquelles ne figure pas la mauvaise foi du demandeur de la marque contestée.

- Toutefois, aux fins de l'application des dispositions relatives à la mauvaise foi, comme déjà mentionné dans le présent document, une intention malhonnête de la part du demandeur, entre autres facteurs pertinents spécifiques au cas d'espèce, est nécessaire. Ce facteur sera normalement établi sur la base de critères pertinents, cohérents et objectifs et sera apprécié à la lumière des éléments de preuve de l'affaire. Par conséquent, le fait que, dans le scénario du comportement parasitaire, le droit antérieur (qui peut ou non être une marque enregistrée) soit renommé, bénéficie d'un autre degré de reconnaissance sur le marché ou soit utilisé par un tiers dans la vie des affaires, est un élément, entre autres, susceptible d'indiquer l'existence d'une intention malhonnête de la part du demandeur.

Enfin, lorsqu'elles traitent de ce scénario, les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, devraient également tenir compte du fait qu'un comportement parasitaire peut se produire même si le degré de reconnaissance ou d'utilisation du droit antérieur dans la vie des affaires provient d'un pays non-membre de l'UE.

À titre d'exemple, les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, peuvent être confrontées à une situation similaire à celle de l'affaire jugée par le Tribunal présentée ci-dessous.

Parties devant le Tribunal	Simca Europe Ltd / OHMI	**Parties devant la chambre de recours**	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Économique [demandeur en nullité] / SIMCA EUROPE LIMITED [titulaire actuel]

([147]) 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 57 (en l'espèce, la mauvaise foi n'a pas été constatée par le Tribunal).
([148]) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 60.

Numéro et date de l'affaire devant le Tribunal	T-327/12, 08/05/2014		**Numéro et date de l'affaire devant la chambre de recours**	R 645/2011-1, 12/04/2012
Marques	**Marque contestée**	**Droits antérieurs**	**Facteurs pertinents aux fins de la constatation de la mauvaise foi en l'espèce**	
	SIMCA MUE nº 6 489 371 (marque verbale) Classe 12	WO No 218 957 (Allemagne, Espagne, Autriche et Benelux) Classes 12, 16 et 25 **SIMCA** marque française TM 1606604 (marque verbale) Classes 12, 37	Intention malhonnête du demandeur *(en l'espèce: «exploiter de manière parasitaire» la renommée résiduelle des marques du demandeur en nullité et tirer profit de cette renommée)*	
			La connaissance par le demandeur du fait que le tiers utilise un droit antérieur identique ou similaire	
			Degré de protection juridique dont jouit le droit antérieur du tiers	
			Identité ou similitude entre la marque contestée et le ou les droit(s) antérieur(s)	
			Origine de la marque contestée et son usage depuis sa création	
			Absence de logique commerciale honnête à l'origine du dépôt de la marque contestée	
			Chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la marque contestée	
Résumé de l'affaire	Le demandeur initial (M. Joachim Wöhler) a enregistré la MUE «SIMCA». La marque a ensuite été transférée à Simca Europe Ltd (ci-après le «nouveau titulaire»). Le demandeur en nullité (GIE PSA Peugeot Citroën) a introduit une action en nullité fondée sur la mauvaise foi. Elle était titulaire d'une marque antérieure «SIMCA» protégée dans plusieurs États membres, bien que cette marque n'ait pas été utilisée au cours des décennies précédentes. Bien que la renommée de la marque «SIMCA» ait diminué au fil des ans, elle jouissait encore d'un certain degré de renommée (une «renommée résiduelle») auprès du public intéressé par les voitures. Le Tribunal a observé que l'existence de la marque «SIMCA» en tant que marque «historique» était un fait notoire et que l'ancien titulaire avait connaissance de la renommée résiduelle de la marque. Par conséquent, le Tribunal a considéré que l'enregistrement de la marque contestée identique relevant de la classe 12 avait été délibérément demandé dans l'intention de créer une association avec les droits antérieurs et de tirer profit de leur renommée résiduelle sur le marché des véhicules automobiles, et donc de «profiter» de cette renommée, et même de concurrencer ces marques antérieures si elles étaient réutilisées par le demandeur en nullité à l'avenir.			

2.5.1.2 Rupture d´une relation de confiance

Dans ce scénario de mauvaise foi, l'existence d'une relation de confiance (l'un des exemples du facteur expliqué à la sous-section 2.4.2.6) entre le demandeur en nullité et le demandeur, avant le dépôt de la marque contestée, doit être établie. Par conséquent, aux fins de l'appréciation de la mauvaise foi, il convient de vérifier,

entre autres, s'il existait un accord de coopération commerciale entre le demandeur et le demandeur en nullité de nature à créer une relation fiduciaire, ou si une telle relation était imposée par la loi. Par exemple, cette relation fiduciaire doit imposer au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté en ce qui concerne les intérêts du titulaire des droits antérieurs (le demandeur en nullité).

Les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, peuvent être confrontées à une situation similaire à celle de l'affaire jugée par le Tribunal présentée ci-dessous.

Parties devant le Tribunal	SA.PAR. s.r.l. / OHMI		**Parties devant la chambre de recours**	Salini COSTRUTTORI S.p.A. [demandeur en nullité] / SA.PAR. S.r.l. [demandeur]
Numéro et date de l'affaire devant le Tribunal	T-321/10, 11/07/2013		**Numéro et date de l'affaire devant la chambre de recours**	R 219/2009-1, 21/04/2010
Marques	**Marque contestée**	**Droits antérieurs**	**Facteurs pertinents aux fins de la constatation de la mauvaise foi en l'espèce**	
	GRUPPO SALINI MUE nº 3 831 161 (marque verbale) Classes 36, 37 et 42	**SALINI** (marque non enregistrée ou signe non enregistré)	Intention malhonnête du demandeur *(en l'espèce: intention d'usurper les droits sur la marque du demandeur en nullité)*	
			La connaissance par le demandeur du fait que le tiers utilise un droit antérieur identique ou similaire	
			Degré de protection juridique dont jouit le droit antérieur du tiers	
			Identité ou similitude entre la marque contestée et le ou les droit(s) antérieur(s)	
			Relation antérieure entre les parties	
			Chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la marque contestée	
			Absence de logique commerciale honnête à l'origine du dépôt de la marque contestée	
Résumé de l'affaire	Le demandeur (SA.PAR. SRL) a enregistré la MUE «GRUPPO SALINI». Le demandeur en nullité (Salini Costruttori SpA) a introduit une action en nullité fondée sur la mauvaise foi. Le Tribunal a conclu que le demandeur n'aurait pas pu ignorer l'usage de longue date par le demandeur en nullité de la marque non enregistrée ou du signe non enregistré «SALINI» en Italie et à l'étranger [seul(e) ou avec le mot «costruttori»]. Il existait une relation antérieure entre les parties: le Tribunal a tenu compte du fait que le demandeur détenait une participation substantielle dans le capital social du demandeur en nullité et que ses dirigeants occupaient des postes de haut niveau dans la direction de celle-ci et étaient donc «bien informés» de l'expansion commerciale du demandeur en nullité et de l'accroissement de sa renommée. Toutefois, le fait d'être «bien informé» était insuffisant – à lui seul – pour conclure à la mauvaise foi. D'autres facteurs ont été examinés plus en détail, notamment la chronologie des événements ayant précédé le dépôt (y compris un différend d'entreprise antérieur au dépôt et une augmentation du chiffre d'affaires et de la renommée du demandeur). Compte tenu de ce qui précède, le				

	Tribunal a confirmé l'existence de la mauvaise foi étant donné que l'intention du demandeur était d'usurper les droits du demandeur en nullité sur la marque.

2.5.2 Scénarios concernant l´utilisation abusive du système des marques

2.5.2.1 Enregistrements défensifs

Il est important de souligner que la directive sur les marques n'exige pas d'un demandeur qu'il déclare ou démontre son intention d'utiliser une marque au moment de son dépôt. En outre, la déchéance d'une marque enregistrée ne peut être prononcée pour non-usage avant que cinq ans ne se soient écoulés à compter de son enregistrement. Par conséquent, le demandeur n'est pas tenu d'indiquer ni même de connaître avec précision, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, l'usage qu'il fera de la marque demandée, étant donné qu'il dispose d'un délai de cinq ans pour commencer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de la marque. Toutefois, en dépit de ce fait, dans le cadre d'une procédure de mauvaise foi, l'enregistrement d'une marque par un demandeur sans intention de l'utiliser du tout en rapport avec les produits ou services couverts par cet enregistrement peut constituer un cas de mauvaise foi, dès lors que la demande d'enregistrement n'a aucune raison d'être ([149]) à la lumière des objectifs visés dans la directive sur les marques.

À cet égard, il est également important de garder à l'esprit que, bien qu'il n'y ait pas d'exigence d'intention d'utiliser une marque, il n'y a pas non plus de raison de protéger les marques à moins qu'elles ne soient effectivement utilisées sur le marché conformément aux exigences d'usage sérieux prévues par le droit pertinent (national ou de l'UE). En effet, le maintien de l'enregistrement d'une marque non utilisée pourrait limiter l'éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d'autres en tant que marques et priver également les concurrents de la possibilité d'utiliser cette marque ou une marque similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ([150]).

Si le demandeur demande l'enregistrement d'une marque sans intention de l'utiliser du tout ou en rapport avec les produits ou services spécifiés, rien ne s'oppose à ce que la marque soit enregistrée (à supposer que la marque soit par ailleurs enregistrable). La seule manière dont un tel enregistrement peut être annulé ou limité dans sa portée — avant l'expiration du délai de cinq ans requis pour contester le défaut d'usage — est l'invocation de la mauvaise foi dont aurait fait preuve le demandeur lors de la demande. Cela garantit que le système des marques n'est pas susceptible d'abus ([151]).

Compte tenu de ce qui précède, les enregistrements qui ne poursuivent pas une fonction légitime de marque – en particulier la fonction essentielle d'indication de l'origine – et ne sont destinés qu'à:

a) accroître l'étendue de la protection de l'autre ou des autres droit(s) antérieur(s) du demandeur en nullité, sans aucune logique commerciale honnête ([152]); ou
b) empêcher des tiers d'enregistrer ou d'utiliser des droits identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires à l'avenir (pour tout ou partie des produits ou services identifiés), sans logique commerciale honnête;

sera considérée comme ayant été faite de mauvaise foi.

([149]) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 35.
([150]) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50.
([151]) Conclusions de l'avocat général Tanchev du 16/10/2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 96.
([152]) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

Lors de l'appréciation de la mauvaise foi dans le contexte de ce scénario, le demandeur de la marque contestée ne doit pas être tenu de prouver l'usage qui a été fait de cette marque. En effet, il ne s'agit pas d'examiner l'usage sérieux, mais plutôt d'apprécier si, au moment du dépôt de la marque contestée, le demandeur avait l'objet ou l'intention (ou l'éventuelle finalité ou intention) de faire usage de celle-ci sur le marché ([153]) conformément aux fonctions essentielles d'une marque. Aux fins de cette appréciation, toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce doivent être prises en considération et, en particulier, l'absence de logique commerciale honnête sous-tendant le dépôt de la marque contestée ([154]) peut être un indicateur de l'intention malhonnête du demandeur ([155]).

Enfin, comme expliqué ci-dessus, les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, peuvent être confrontées à ce scénario, entre autres, lorsqu'un demandeur cherche délibérément à obtenir l'enregistrement d'une marque pour une large gamme de produits ou de services sans intention de l'utiliser pour tout ou partie d'entre eux ([156]), mais potentiellement, par exemple, pour empêcher des tiers d'utiliser la marque enregistrée pour la vente de ces produits ou services. Les enregistrements défensifs peuvent également constituer un cas de mauvaise foi, comme l'a estimé le Tribunal dans l'affaire ci-dessous, dans laquelle l'intention du demandeur était simplement de renforcer la protection d'un autre droit et d'élargir son portefeuille de marques, sans logique commerciale honnête.

<table>
<tr><td>Parties devant le Tribunal</td><td colspan="2">Target Ventures Group Ltd / EUIPO</td><td>Parties devant la chambre de recours</td><td>Target Ventures Group Ltd [demandeur en nullité] / Target Partners GmbH [demandeur]</td></tr>
<tr><td>Numéro et date de l'affaire devant le Tribunal</td><td colspan="2">T-273/19, 28/10/2020</td><td>Numéro et date de l'affaire devant la chambre de recours</td><td>R 1684/2017-2, 04/02/2019</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Marques</td><td>Marque contestée</td><td>Droits antérieurs</td><td colspan="2">Facteurs pertinents aux fins de la constatation de la mauvaise foi en l'espèce</td></tr>
<tr><td rowspan="4">TARGET VENTURES MUE nº 13 685 565 (marque verbale) Classes 35, 36</td><td rowspan="4">TARGET PARTNERS (marque non enregistrée ou signe non enregistré)

TARGET VENTURES (noms de domaine)</td><td colspan="2">Intention malhonnête du demandeur (en l'espèce: intention de renforcer la protection d'un autre droit et d'élargir son portefeuille de marques)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Identité ou similitude entre la marque contestée et le ou les droit(s) antérieur(s)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Origine de la marque contestée et son usage depuis sa création</td></tr>
<tr><td colspan="2">Absence de logique commerciale honnête à l'origine du dépôt de la marque contestée</td></tr>
</table>

([153]) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57-58 (en l'espèce, la mauvaise foi n'a pas été constatée par le Tribunal); 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 68 (et la jurisprudence citée); 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 64 (et la jurisprudence citée).
([154]) Pour de plus amples informations sur le facteur «Logique commerciale honnête sous-tendant le dépôt de la marque contestée», voir la sous-section 2.4.2.9.
([155]) 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 69.
([156]) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81; conclusions de l'avocat général Tanchev du 16/10/2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 94-95.

Résumé de l'affaire	Le demandeur, un fonds de capital-risque (Target Partners GmbH), a enregistré la MUE «TARGET VENTURES». Il était également titulaire des noms de domaine «targetventures.com» et «targetventures.de», qui n'étaient qu'un moyen de rediriger vers son site officiel, «www.targetpartners.de». Le demandeur en nullité (Target Ventures Group Ltd), également un fonds de capital-risque, opérait sous le signe «TARGET VENTURES» sur les marchés russe et européen du capital-risque. Le Tribunal a considéré que le dépôt de la marque contestée afin d'éviter un risque de confusion avec le signe «TARGET PARTNERS», qui était déjà la propriété du demandeur, ou afin de protéger l'élément commun à ces signes (à savoir «TARGET») n'était pas prévu comme l'une des fonctions d'une marque, en particulier la fonction essentielle d'indication de l'origine, et qu'il contribuait davantage au renforcement et à la protection du premier droit du demandeur («TARGET PARTNERS»). En outre, le Tribunal a déclaré que l'allégation du demandeur selon laquelle le dépôt de la marque contestée visait à étendre son usage était contredite non seulement par l'absence de tout usage de la marque «TARGET VENTURES» – autre que celui qui avait déjà eu lieu avant le dépôt de la demande d'enregistrement –, mais aussi par le fait que le demandeur avait confirmé que ses activités commerciales étaient identifiées, dans l'esprit des clients, exclusivement avec le signe «TARGET PARTNERS».

2.5.2.2 Dépôts réitérés

Dans le contexte d'un dépôt réitéré, il est important de souligner tout d'abord qu'un titulaire peut avoir un intérêt légitime à déposer à nouveau une demande de marque. Par exemple, tel pourrait être le cas lorsque le titulaire d'une marque antérieure enregistrée, en fonction de sa nouvelle stratégie de commercialisation, de l'évolution des besoins commerciaux ou de l'évolution de la demande des consommateurs, décide de demander l'enregistrement d'une version modernisée ou actualisée de sa ou de ses marque(s) antérieure(s) enregistrée(s) ([157]) ou de couvrir une liste actualisée de produits ou de services ([158]). Il est également évident que le dépôt réitéré d'une demande de marque est une action qui, en soi, n'est pas interdite par la directive sur les marques ([159]) ([160]).

À la lumière de ce qui précède, il convient de souligner que ce n'est que dans des circonstances concrètes et spécifiques, lorsqu'il est prouvé que l'intention du demandeur, lors du nouveau dépôt de la demande de marque, était d'abuser du système des marques ([161]), que le nouveau dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.

Toutefois, plusieurs éléments devraient être pris en considération par les autorités compétentes, y compris les

([157]) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 35-36, 51 (en l'espèce, la mauvaise foi n'a pas été constatée par le Tribunal).
([158]) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 49 (en l'espèce, la mauvaise foi n'a pas été constatée par le Tribunal); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75.
([159]) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 70.
([160]) Toutefois, lors du dépôt réitéré d'une demande de marque, il est également important de garder à l'esprit les dispositions ou pratiques suivantes au niveau national. Au Portugal, un dépôt réitéré d'une marque identique pour des produits ou services identiques n'est pas autorisé, étant donné que l'article 224 du code portugais de la propriété industrielle dispose qu'il ne peut y avoir qu'un seul enregistrement de la même marque pour le même produit ou service. Par conséquent, une telle demande de marque sera rejetée d'office. En outre, à Chypre, bien qu'il n'existe pas de disposition nationale en la matière, la pratique est qu'aucune personne ne peut être en possession de deux certificats pour exactement la même marque pour la même liste de produits ou services et, par conséquent, une demande de marque déposée par un demandeur identique pour une représentation identique et pour des produits ou services identiques ne sera pas acceptée.
([161]) Pour de plus amples informations sur l'«intention malhonnête du demandeur», voir la sous-section 2.4.1.1.

offices de la PI des États membres, lorsqu'elles évaluent si elles sont confrontées à une situation de dépôt réitéré. Ces éléments sont présentés aux points 1) à 4) ci-dessous afin de fournir des orientations lors de la réalisation de cette appréciation. Toutefois, aucun de ces éléments, indépendamment les uns des autres ou ensemble, ne suffira à conclure que le demandeur était de mauvaise foi lors du nouveau dépôt de la demande de marque, étant donné que toutes les circonstances pertinentes de l'espèce devront être examinées, et en particulier l'intention malhonnête du demandeur.

1) La propriété/les parties des marques en cause

La propriété/les parties des marques en cause est l'un des éléments qui doivent être analysés lors de l'appréciation de l'existence d'une situation de dépôt réitéré. À cet égard, il est clair que, dans cette situation, tant le demandeur de la marque contestée redéposée que le titulaire de la ou des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s) doivent être la même personne physique ou morale.

Toutefois, dans le contexte de la mauvaise foi, il serait incorrect de limiter l'appréciation de cet élément uniquement au cas où le demandeur de la marque contestée et le titulaire de la ou des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s) sont la même personne physique ou morale et que certaines particularités supplémentaires doivent être prises en considération. Dans le cas contraire, cette règle serait très facile à contourner en utilisant une autre personne physique ou morale (liée).

Comme déjà mentionné dans ce document, il est important d'identifier qui était le demandeur dans la demande de la marque contestée. À cet égard, comme indiqué à la sous-section 2.3.3, toute personne physique ou morale qui apparaît comme demandeur dans le formulaire de demande sera considérée comme tel. Ce principe, ainsi que l'interprétation large du terme «demandeur» telle que précisée dans la sous-section susmentionnée, s'appliquent également au scénario du nouveau dépôt.

Par conséquent, dans le cadre d'un dépôt réitéré, les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, devront analyser, par exemple:

a) si le demandeur de la marque contestée redéposée et le titulaire de la ou des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s) sont la même personne physique ou morale ([162]);
b) s'ils appartiennent au même groupe d'entreprises; ou
c) l'existence éventuelle d'une connexion, d'un lien ou d'un accord entre elles [par exemple, lorsque le titulaire de la ou des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s) est une personne physique et que la marque contestée est à nouveau déposée par une société dont cette personne physique est le directeur général ou la principale partie prenante].

2) Appréciation de l´identité ou de la similitude des représentations des marques en conflit

Dans le contexte d'un nouveau dépôt, et conformément à la jurisprudence de l'UE ([163]), les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, doivent également apprécier si la représentation de la marque contestée (redéposée) et la représentation de la ou des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s) sont identiques.

Toutefois, limiter l'appréciation de la représentation des marques en cause aux seules situations dans

([162]) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.
([163]) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 30 (en l'espèce, la mauvaise foi n'a pas été constatée par le Tribunal); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

lesquelles les marques sont (strictement) identiques rendrait l'ensemble de ce scénario largement inopérant et facile à contourner pour le demandeur, simplement en déposant à nouveau une demande de marque avec quelques modifications ou variations de la représentation de la ou des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s).

Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de la question de savoir si les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, sont confrontées à une situation de dépôt réitéré ne devrait pas se limiter au fait que la représentation des marques en cause est identique, mais elle devrait également être étendue aux marques similaires. L'appréciation dépend toujours d'une évaluation factuelle de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d'espèce.

3) Appréciation de l´identité ou de la similitude des produits ou services des marques en cause

Dans le cadre d'un dépôt réitéré, les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, doivent également apprécier si les produits ou services des marques en cause sont identiques ([164]).

Comme pour l'élément précédent, dans ce scénario, il convient de souligner que limiter l'appréciation des produits ou services des marques en cause aux seules situations dans lesquelles ils sont identiques rendrait l'ensemble du scénario de dépôt réitéré largement inopérant et, par conséquent, un demandeur malhonnête pourrait très facilement contourner la règle en déposant simplement à nouveau une demande de marque avec quelques modifications de la spécification des produits ou services de la ou des marque(s) antérieure(s) enregistrée(s).

Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de la question de savoir si les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, sont confrontés à une situation de nouveau dépôt ne devrait pas se limiter au fait que les produits ou services des marques en cause sont identiques, mais devrait également être étendue aux produits ou services similaires ou étroitement liés. L'appréciation dépend toujours d'une évaluation factuelle des circonstances pertinentes de chaque cas d'espèce.

4) Aspects territoriaux/territoire couverts par les marques en cause

Enfin, un autre élément qui doit être analysé par les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, afin de vérifier si elles sont confrontées à une situation de dépôt réitéré, est le territoire couvert par les marques en cause.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que le système des marques de l'Union européenne et les systèmes nationaux entretiennent une relation très étroite, caractérisée par les principes de coexistence et de complémentarité. Cela signifie que les deux systèmes existent et fonctionnent côte à côte et que, par conséquent, la même marque peut être protégée par le même titulaire en tant que MUE et en tant que marque nationale dans un (ou tous les) État(s) membre(s). La possibilité de déposer une demande de MUE afin d'obtenir une protection unitaire au niveau de l'Union européenne, au-delà de la protection accordée par les marques nationales enregistrées dans les différents États membres, est l'objet même du système des marques de l'Union européenne et ne doit donc pas être considérée en soi comme un acte de mauvaise foi ([165]). Par conséquent, le dépôt d'une demande de MUE identique ou très similaire à des marques nationales ou internationales déjà enregistrées répond généralement à une logique commerciale et ne constitue pas en soi une preuve de mauvaise foi.

([164]) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 42, 49-51 (en l'espèce, la mauvaise foi n'a pas été constatée par le Tribunal); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75.
([165]) 15/09/2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, § 45.

5) Analyse des éléments pertinents pour identifier une situation de dépôt réitéré et appréciation de la mauvaise foi

À la lumière de ce qui a été indiqué dans les sous-sections relatives au dépôt réitéré ci-dessus et après analyse de tous les éléments cités dans le présent document, les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, seront en mesure de conclure si elles sont confrontées à une situation de dépôt réitéré.

Toutefois, comme nous l'avons déjà expliqué, aucun des éléments susmentionnés, indépendamment les uns des autres ou ensemble, ne suffira à conclure que le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt réitéré de la demande de marque. Comme dans d'autres scénarios de mauvaise foi, d'autres facteurs pertinents pour l'appréciation de la mauvaise foi, en particulier l'intention malhonnête du demandeur, devront être examinés en détail ([166]) en tenant compte de l'objectif poursuivi par les dispositions relatives à la mauvaise foi, qui, dans le contexte d'un dépôt réitéré, est d'empêcher l'utilisation abusive du système des marques.

À titre d'exemple, les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, peuvent être confrontées à une situation similaire à celle présentée dans l'arrêt du Tribunal ci-dessous et dans laquelle le dépôt réitéré a été effectué de mauvaise foi.

Parties devant le Tribunal	Hasbro, Inc. / EUIPO		**Parties devant la chambre de recours**	Kreativni Događaji d.o.o. [demandeur en nullité] contre Hasbro, Inc. [demandeur]
Numéro et date de l'affaire devant le Tribunal	T-663/19, 21/04/2021 ([167])		**Numéro et date de l'affaire devant la chambre de recours**	R 1849/2017-2, 22/07/2019
Marques	**Marque contestée**	**Droits antérieurs**	**Facteurs pertinents aux fins de la constatation de la mauvaise foi en l'espèce**	
	MONOPOLY MUE nº 9 071 961 (marque verbale) Classes 9, 16, 28 et 41	**MONOPOLY** MUE nº 238 352 (marque verbale) Classes 9, 25 et 28 **MONOPOLY** MUE nº 6 895 511 (marque verbale) Classe 41	Intention malhonnête du demandeur (*en l'espèce: éviter de fournir la preuve de l'usage de la marque et prolonger le délai de grâce de cinq ans*)	
			Identité ou similitude entre la marque contestée et le ou les droit(s) antérieur(s)	
			Produits ou services identiques ou similaires	
			Origine de la marque contestée et son usage depuis sa création	
			Chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la marque contestée	

([166]) Pour de plus amples informations sur le facteur d'intention malhonnête du demandeur, voir la sous-section 2.4.1.1.
([167]) Pour de plus amples informations sur cet arrêt, voir le tableau figurant à la sous-section 2.4.2.9.

		MONOPOLY MUE nº 8 950 776 (marque verbale) Classe 16	Absence de logique commerciale honnête à l'origine du dépôt
Résumé de l'affaire	Le demandeur (Hasbro, Inc.) a enregistré la MUE contestée «MONOPOLY» et était également titulaire de plusieurs MUE «MONOPOLY» précédemment enregistrées et protégées dans les mêmes classes. Le demandeur en nullité (Kreativni Događaji d.o.o.) a introduit une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi. La marque contestée couvrait de nombreux produits et services qui étaient déjà couverts par les marques antérieures «MONOPOLY». Le demandeur, lors d'une audience devant la chambre de recours, a admis que l'un des avantages de cette stratégie était la réduction de la charge administrative dans de nombreuses procédures d'opposition dans le cadre desquelles elle devait préparer et présenter des éléments de preuve. Le Tribunal a observé que l'objectif du dépôt réitéré du demandeur était de ne pas avoir à préparer et à produire la preuve de l'usage de la marque contestée, prolongeant ainsi, en ce qui concerne les marques antérieures, le délai de grâce de cinq ans. Toutefois, un tel comportement doit être considéré comme contraire aux objectifs du RMUE, aux principes régissant le droit des marques de l'UE et à la règle relative à la preuve de l'usage. En l'espèce, il convient de mentionner que la constatation de la mauvaise foi n'a affecté que les produits et services de la marque contestée qui ont été jugés identiques à ceux couverts par les marques antérieures.		

2.5.2.3 Fins spéculatives ou marque en tant qu´instrument de levier

Comme expliqué à la sous-section 2.4.2.10, la mauvaise foi peut exister, entre autres, lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque est détournée de son objet initial et est déposée à titre spéculatif ou uniquement en vue d'obtenir une compensation financière. Toutefois, le fait que le demandeur ait demandé une compensation financière, même considérable, ne suffit pas pour conclure qu'il a agi de manière frauduleuse et spéculative lors du dépôt de la demande de marque. En effet, par exemple, compte tenu de toutes les circonstances d'un cas d'espèce, l'existence d'une demande de compensation financière pour le transfert de la marque peut relever du champ d'application de la liberté du marché ([168]). Par conséquent, afin de mettre en évidence ce scénario de mauvaise foi, plusieurs facteurs aux fins de l'appréciation de la mauvaise foi, pertinents pour le cas d'espèce, doivent entrer en jeu.

Les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des États membres, peuvent être confrontées à une situation similaire à celle de l'affaire jugée par le Tribunal présentée ci-dessous.

Parties devant le Tribunal	Copernicus-Trademarks Ltd / EUIPO	**Parties devant la chambre de recours**	COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [demandeur] / MAQUET GmbH & Co. KG [demandeur en nullité]
Numéro et date de l'affaire	T-82/14, 07/07/2016	**Numéro et date de l'affaire devant la**	R 2292/2012-4, 25/11/2013

([168]) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.

devant le Tribunal			**chambre de recours**	
Marques	**Marque contestée**	**Marque précédemment enregistrée**	**Facteurs pertinents aux fins de la constatation de la mauvaise foi en l'espèce**	
	LUCEO MUE nº 8 554 974 (marque verbale) Classes 10, 12 et 28	**LUCEO** Marque autrichienne TM 1533/2009 (marque verbale) Classes 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40	Intention malhonnête du demandeur (*en l'espèce: l'intention d'obtenir une position de blocage pour s'opposer à d'éventuelles demandes ultérieures d'enregistrement de marques identiques ou similaires par des tiers*)	
			Identité ou similitude entre la marque contestée et le ou les droit(s) antérieur(s)	
			Origine de la marque contestée et son usage depuis sa création	
			Demande de compensation financière	
			Structure du comportement/des actions du demandeur	
Résumé de l'affaire	Le demandeur en nullité (Maquet GmbH) a déposé la demande de MUE «LUCEA LED» pour des produits compris dans la classe 10. Le demandeur (Copernicus EOOD) a enregistré la MUE contestée «LUCEO», revendiquant une priorité sur la base d'une marque autrichienne. Le demandeur a formé une opposition contre la demande de MUE «LUCEA LED» et le demandeur en nullité a introduit une action en nullité contre la MUE «LUCEO» en invoquant la mauvaise foi. Le Tribunal a confirmé que le demandeur poursuivait une stratégie de dépôt illicite consistant à enchaîner les demandes d'enregistrement de marques nationales. Le Tribunal a conclu, entre autres, que l'enchaînement de demandes d'enregistrement de marques allemande et autrichienne «LUCEO» visait à accorder une position de blocage au demandeur pour une période dépassant le délai de réflexion de six mois (afin de revendiquer la priorité d'une demande de MUE) et le délai de grâce de cinq ans. Le demandeur a utilisé cette position de blocage pour s'opposer à des demandes de marques identiques ou similaires en revendiquant la priorité de ses marques antérieures «LUCEO» et n'a demandé une compensation financière qu'après que le demandeur en nullité a pris contact avec lui. Cette stratégie de dépôt a été jugée incompatible avec les objectifs du RMUE et qualifiée d'abus de droit, étant donné que les demandes de marques ont été détournées de leur finalité initiale et ont été déposées à titre spéculatif ou uniquement en vue d'obtenir une compensation financière.			

2.6 Étendue du refus ou de l´annulation en raison de la mauvaise foi

La mauvaise foi sera constatée, en général, pour tous les produits ou services contestés pour lesquels la marque contestée a été demandée ou enregistrée. Toutefois, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire «SKY», un refus partiel ou une annulation partielle sont possibles ([169]).

([169]) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81.