

AIPPI - MARQUES FRAUDULEUSES

Rapport version simplifiée

I- Current law and practice

Bad faith – prior third party use or filing

- 1- **Does your Group's current law provide for an action against the application or registration for a trademark in a jurisdiction by a party (Party A), if that trademark or a similar sign is already used in one or more jurisdictions by another party (Party B), but is not registered in the jurisdiction where Party A has filed the trademark?**

La loi française prévoit deux types d'actions contre la demande ou l'enregistrement d'une marque dans une juridiction par une partie, si cette marque ou un signe similaire est déjà utilisé dans une ou plusieurs juridictions par une autre partie mais n'est pas enregistré dans la juridiction où la Partie A a déposé la marque, que sont :

- L'action en revendication ;
- L'action en nullité.

Le fondement de la première action est exposé à l'article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « *si un enregistrement est demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice* ».

Cet article réserve ainsi à la victime de la fraude, une action spécifique : l'action en revendication.

Le droit français donne la possibilité à toute personne qui estime avoir des droits sur une marque française ou sur une marque internationale couvrant la France, de revendiquer la propriété du dépôt de marque frauduleux.

Cette action permet à la victime de la fraude de bénéficier de la date de dépôt de la marque frauduleuse et des renouvellements éventuellement opérés par l'usurpateur plutôt que de devoir déposer, après l'annulation, une nouvelle demande de marque qui risquerait d'être antériorisée par des tiers.

L'usurpateur devra restaurer les bénéfices et les revenus de la marque. Les contrats de licence ou d'affectation signés par l'usurpateur sont annulés, même envers les parties contractantes de bonne foi. La bonne foi des titulaires de licence de marque ou des cessionnaires n'aura pour seul effet de les exempter de la restauration des revenus issus de l'exploitation de la marque accordée en licence ou attribuée.

En outre, la victime de la demande de marque frauduleuse bénéficie d'un second recours, en application du principe « Fraus omnia corrumpit » : l'action en nullité.

En effet, la nullité de la marque peut être prononcée sur la base de la théorie générale de la fraude, soit à titre principal dans le cadre d'une action en nullité de marque ou par une demande reconventionnelle dans une procédure en contrefaçon.

2- Is the application or registration as described under question 1) above denoted as "bad faith"? If not, what is it called?

La question 1 fait référence au dépôt frauduleux. En revanche, il est intéressant de souligner que la notion de mauvaise foi n'est pas totalement dépourvue de pertinence puisque ce critère est utilisé pour déterminer la nature frauduleuse de la demande et s'il y a prescription ou non de l'action en revendication.

La fraude consiste ainsi en un dépôt apparemment régulier mais fait dans la seule intention de nuire aux intérêts d'un tiers en le privant d'un signe qu'il s'apprête à utiliser ou utilise déjà.

La jurisprudence est venue rappeler les critères d'appréciation du dépôt frauduleux : il est toujours nécessaire qu'il soit établi que le déposant avait, au moment où il a procédé à son dépôt de marque, l'intention de nuire à l'autre partie. En revanche, cet état d'esprit malveillant, caractérisée de mauvaise foi du déposant, peut être révélé par des circonstances ou éléments qui ne sont intervenu(e)s ou apparu(e)s que postérieurement au dépôt, tels que l'absence d'usage de la marque.

Ainsi, si un dépôt de marque frauduleux n'implique pas nécessairement la notion de mauvaise foi, un dépôt effectué de mauvaise foi sera nécessairement caractérisé de frauduleux.

3- Are the following factors relevant for proving an application or registration as described under question 1) in your jurisdiction?

Party A knows, or should reasonably be aware, of use of an identical or similar sign abroad for identical goods or services

Party A knows, or should reasonably be aware, of use of an identical or similar sign abroad for similar goods or services

Party A knows, or should reasonably be aware, of use of an identical or similar sign in the same jurisdiction for identical goods or services

Party A knows, or should reasonably be aware, of use of an identical or similar sign in the same jurisdiction for similar goods or services

Party A intends to prevent Party B from continuing to use the earlier sign or to only allow such under certain conditions (e.g. a license)

the degree of legal protection enjoyed by Party B's sign and the sign used by party A

other

Les facteurs 1 à 4 sont pertinents pour prouver qu'une demande ou un enregistrement de marque est frauduleux(se) puisque les juges prennent en considération la connaissance par la Partie A de l'usage antérieur du signe par la Partie B pour des produits ou services identiques ou similaires, qu'il soit effectué sur le même territoire ou à l'étranger.

Il doit être précisé que :

- la jurisprudence, de manière constante, n'exige pas la preuve de droits antérieurs dont serait titulaire la Partie A mais seulement la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par la Partie B.
- dans certaines circonstances, le caractère frauduleux d'une demande ou d'un enregistrement de marque peut également être retenu lorsque les produits ou services en cause sont différents, et non identiques ou similaires (voir ci-après).

Le facteur 5, relatif à l'intention de la Partie A d'empêcher la Partie B de continuer à utiliser le signe antérieur ou de l'autoriser à l'exploiter à certaines conditions seulement, est également pris en compte par la jurisprudence dans l'appréciation du caractère frauduleux (voir décisions citées pour les facteurs 1 à 4). Cette condition peut être remplie lorsqu'il est démontré que la Partie A a tenté d'obtenir un avantage forcé de la Partie B sur la base d'une demande ou d'un enregistrement effectué(e) pour couvrir des produits ou services différents.

Quant au facteur 6, la décision *Lindt* de la Cour de Justice du 11 juin 2009 (C-529/07) a considéré que le degré de notoriété du signe (également qualifié de « degré de protection juridique ») faisait partie des facteurs à prendre en considération pour l'appréciation du caractère frauduleux du dépôt/enregistrement d'une marque.

Les juges prennent en compte ce degré de notoriété lorsqu'il est démontré que la Partie A a manifestement voulu tirer profit de la renommée d'un signe antérieur.

4- Is any one or more of the above factors sufficient on their own, or will the assessment instead always take the specific circumstances of the case into account? If one or more of those factors are sufficient on their own, please identify those factors.

Aucun des facteurs énoncés ci-dessus ne permet à lui seul de retenir le caractère frauduleux d'une demande ou d'un enregistrement de marque.

En effet, pour que soit caractérisé ce caractère frauduleux, la jurisprudence considère que doivent être cumulés à la fois un facteur lié à la connaissance par la Partie A de l'usage par la Partie B du signe antérieur (facteurs 1 à 4) et un facteur lié à l'intention malhonnête de la Partie A (facteurs 5 et 6). Ce cumul semble d'autant plus déterminant que la Cour de Justice a rappelé, dans l'arrêt *Lindt* de 2009, que la simple connaissance par la Partie A de l'usage du signe antérieur effectué par la Partie ne suffisait pas mais devait être complétée par la démonstration de l'intention malhonnête de la Partie A (certaines décisions françaises ont

toutefois considéré que, dans certains cas, il n'était pas nécessaire de rapporter la preuve de la condition de malignité lorsque celle-ci pouvait se déduire naturellement de la connaissance de l'usage).

Les circonstances spécifiques propres au cas d'espèce (qui ne correspondent pas à ces facteurs) ne sont pas systématiquement prises en compte par les juges en tant que telles mais peuvent éventuellement confirmer le caractère frauduleux du dépôt, notamment lorsque la Partie A a déjà effectué par le passé des dépôts frauduleux au détriment de tiers ou lorsque le signe que la Partie A a déposé est particulièrement général.

5- Which of the following factors are relevant to establishing whether there was or should have been knowledge as described under question 3) above?

Plusieurs facteurs sont pertinents pour déterminer si le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance d'un signe identique ou similaire avant de déposer sa marque :

- whether Party A operates in the same or a similar field of business as Party B
- whether the earlier sign is well known or enjoys a reputation
- whether there have been formal or informal dealings or contact between Party A and B (such as an agreement, written communication etc.)
- other

S'agissant du point 3, à savoir s'il y a ou s'il y aurait dû y avoir connaissance du signe en raison de discussions formelles ou informelles, il convient de préciser que cette prise de contact entre les parties peut avoir lieu dans le cadre professionnel ou non.

6- Is the degree of similarity between the signs relevant? Please explain why in either case.

Il ressort de la jurisprudence que le degré de similitude entre les signes sera pris en considération pour caractériser la mauvaise foi. Celle-ci ne sera pas déduite de la simple similitude entre les signes mais en l'absence de signes similaires, il sera difficile de démontrer la mauvaise foi puisque celle-ci résulte de l'intention de priver un tiers de l'utilisation commerciale d'un signe. Or si la marque déposée n'est nullement similaire au signe existant, l'utilisation du signe par l'autre partie dans son activité ne sera pas entravée.

Les juridictions se livrent ainsi à un examen approfondi de la comparaison entre les signes car elle est un indice de la mauvaise foi du déposant.

Le fait que la similitude entre les signes ne soit pas justifiée par le déposant peut également être relevé comme indice de mauvaise foi.

7- [Is the degree of similarity between the goods/services relevant? Please explain why in either case.](#)

La similarité entre les produits et services est prise en compte dans l'appréciation de la mauvaise foi lors du dépôt. En effet, de même que pour la similitude des signes, l'entreprise utilisant initialement le signe ne sera pas nécessairement gênée par l'utilisation du même signe dans un domaine tout autre, de sorte que le déposant n'aura pas tenté d'empêcher son implantation en France.

Les tribunaux français s'attachent donc aux produits et services visés par la marque litigieuse, les comparent aux produits et services utilisés sous le signe initial et retiennent que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le dépôt a été effectué pour désigner des produits identiques à ceux pour lesquels le signe initial était utilisé.

Dans certains cas, lorsque le signe antérieur est notoire, la jurisprudence a pu retenir que le dépôt frauduleux était caractérisé même lorsque les produits n'étaient pas similaires.

[Repeat filings](#)

8- [Can the filing of a trademark in your Group's jurisdiction by a trademark owner for a trademark identical or similar to a trademark it already owns in that jurisdiction be refused or cancelled on the ground that the previous trademark fails to meet applicable genuine use requirements?](#)

Le dépôt d'une telle marque en France ne pourrait a priori pas se heurter à un refus de l'INPI (Institut National de Propriété Industrielle) au stade de son enregistrement ; en effet, l'INPI ne mène pas un examen complet de la validité de la marque et ne procède notamment pas à une vérification des motifs du dépôt.

En revanche, le dépôt de cette marque pourrait être contesté en justice – à titre principal ou reconventionnel – et pourrait conduire à l'annulation de ladite marque s'il s'avère que le dépôt a pour seul but de faire obstacle aux conséquences de la déchéance de la première marque (résultant de l'absence d'usage sérieux de ladite marque pour les produits et services désignés dans l'enregistrement durant une période ininterrompue de cinq ans).

9- [Is the application or registration as described under question 8\) above denoted as "bad faith"? If not, what is it called?](#)

Un dépôt effectué dans les conditions susmentionnées pourrait être analysé comme de la mauvaise foi constitutive de fraude. L'annulation d'un tel dépôt serait fondée sur le principe général du droit français selon lequel «*la Fraude corrompt tout*» («*Fraus omnia corrumpit*») couplé – en fonction des cas – avec les dispositions de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle français.

10- Which of the following factors are relevant when assessing whether a trademark as described under question 8) should be refused or cancelled?

- the degree of overlap between the goods/services
- whether or not the signs are identical
- if the signs are different, the degree of difference
- absence or presence of intent to use
- other intentions (e.g. the filing of an updated version of a trademark to meet evolving market requirements)
- the number of goods/services
- other

Please explain how each of the factors selected above influence the assessment.

Dans l'analyse de l'intention du déposant faite par les tribunaux, les critères 1 à 3, c'est-à-dire le degré de similitude des produits et services d'une part, et des signes d'autre part, sont les critères prépondérants. Ainsi, les décisions d'annulation relèvent l'identité entre les produits et services, ou à tout le moins le fait que les produits et services du premier dépôt sont inclus dans le second en date, et écartent les légères différences entre les signes qui n'affectent pas leur perception globale identique. A titre d'exemple, des différences de typographie qui n'influent pas sur l'identité phonétique ne sont pas exclusives de la mauvaise foi.

L'intention de s'adapter aux évolutions du marché est aussi un critère pris en considération. Ainsi, une demande en nullité a été rejetée aux motifs que l'extension de l'objet de la protection (pour de nouveaux produits) conjuguée à un retrait des produits pour lesquels la marque n'est pas exploitée démontre une volonté de conforter et d'adapter les droits antérieurement détenus, et ne comporte pas d'intention frauduleuse.

Au titre des autres critères qui ressortent des décisions on relève l'identité entre les titres. Ainsi, pour la jurisprudence dominante, le dépôt d'une marque de l'Union européenne, postérieurement à une marque française non exploitée n'est pas constitutif de fraude dès lors que les titres ont des portées différentes. Il a même été jugé que le dépôt d'une marque française à la suite de la déchéance des droits portant sur la partie française d'un enregistrement international n'était pas frauduleux.

Il ressort aussi de la jurisprudence que la fraude relève d'un faisceau d'indices sont très souvent liés ; plus qu'un fait prédominant c'est la multiplication des indices qui va permettre de déterminer l'intention frauduleuse. Cela étant, à la suite de l'arrêt de la CJUE Lindt du 11 juin 2009, le critère fondamental est la volonté de nuire à un concurrent.

11- Are the answers to questions 8) -10) above different if the previous trademark is no longer in force? Please explain.

Les juridictions françaises tiennent compte du moment du dépôt comme critère de la fraude.

La question est plus de savoir si au moment du second dépôt le propriétaire de la marque avait connaissance d'une action actuelle ou probable en déchéance de ses droits, que de savoir si la marque étant encore ou non valable.

Ainsi, les dépôts effectués de manière concomitante à une assignation en déchéance sont l'un des critères de la fraude. De même, un nouveau dépôt effectué quelques jours après la réception d'une lettre indiquant l'intention d'exploiter un signe identique à une marque inexploitée depuis plus de 5 ans, a été jugé comme frauduleux car non effectué dans l'intention de conforter des droits antérieurs exploités.

En revanche, le dépôt d'un titre différent après le prononcé de la déchéance portant sur une marque nationale ne l'a pas été.

Récemment, la cour de Paris a considéré que le critère principal étant la volonté de nuire à un concurrent, le seul fait de déposer à nouveau une marque ayant fait l'objet d'une déchéance partielle pour d'autres produits et services n'est pas en lui-même frauduleux.

On peut aussi relever une décision du TGI Paris du 5 mars 2015 qui a rejeté l'argument de la fraude au motif que le nouveau dépôt concernait une marque anciennement utilisée et que les demanderessees à la déchéance ne démontraient ni intention de nuire, ni détournement du droit sur la marque.

Defensive marks

12- Is it permissible under your Group's current law to file a trademark if the trademark owner does not have any intent to use that trademark for part or all of the goods/services claimed? If not, is there a timeframe (and if so, what) for such intention to use (e.g. must the intent be to start use immediately)?

Le dépôt de marque réalisé à titre défensif, dans le but de l'opposer à des concurrents peut être considéré, en droit français, comme opéré de mauvaise foi. Ce cas de figure fait l'objet de nombreuses décisions de justice et doit être apprécié, en droit français, au regard de la jurisprudence de l'Union européenne qui a retenu que le dépôt d'un signe, sans intention de l'utiliser sinon en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché relève de la mauvaise foi.

En droit français, seul le dépôt est attributif de droit (article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle « CPI »). L'usage réalisé ou anticipé d'un signe n'a aucune incidence sur l'acquisition du droit sur la marque. Le dépôt d'une marque sans intention de l'exploiter est donc autorisé en France. En tout état de cause, le déposant n'a aucune obligation de justifier d'une quelconque intention d'exploitation d'un signe au stade de son dépôt.

Toutefois, conformément aux termes de l'article L. 714-5 du CPI, le titulaire d'une marque encourt la déchéance des droits sur celle-ci s'il ne rapporte pas la preuve d'un usage effectif et sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

13- Is the application or registration as described under question 12) above denoted as "bad faith"? If not, what is it called?

En droit français, le dépôt d'une marque sans intention de l'exploiter est insusceptible de révéler, à lui seule, la mauvaise foi du déposant. Cette absence de volonté d'exploitation du signe déposé à titre de marque peut, en revanche, constituer l'un des éléments constituant le faisceau d'indices susceptibles de caractériser la mauvaise foi du déposant.

En d'autres termes, le dépôt d'une marque réalisé sans que le déposant ne souhaite l'exploiter pourra révéler la mauvaise foi du déposant dès lors que des circonstances complémentaires auront révélé « *l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant* ».

Notons que ces circonstances complémentaires peuvent être postérieures au dépôt de la demande de marque.

Peut par ailleurs relever de la mauvaise foi, au-delà du simple dépôt d'une demande de marque, le fait d'acquérir une marque déposée, dans le but de l'opposer à un tiers ou avec l'intention de se soustraire à un accord de coexistence de marque conclu avec un concurrent.

Other

14- Does any other conduct in respect of trademarks, as an independent ground for action, amount to bad faith under your Group's current law? If so, what conduct and how is it denoted, ie as "bad faith" or something else?

Indépendamment des hypothèses décrites aux points 1), 8) et 12) ci-dessus, il existe en droit français, d'autres types de comportements en relation avec le droit des marques qui sont susceptibles de caractériser une mauvaise foi. Ces comportements tombent le plus souvent sous la qualification de fraude, associée ou non à celle de mauvaise foi.

Cette qualification découle du fait que ces comportements sont sanctionnés par les tribunaux en application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout (*fraus omnia corrumpit*) et des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle (article L.712-6) qui prévoient les conditions dans lesquelles l'action en revendication d'un enregistrement demandé « **en fraude des droits d'un tiers** » peut être exercée.

Lorsque le dépôt litigieux porte sur une marque de l'Union Européenne, il est fait application de l'article 52 du Règlement sur la Marque de L'Union Européenne qui ne vise que la notion de mauvaise foi.

1. Dépôts de marques portant atteinte aux intérêts généraux des tiers

La notion de fraude peut notamment être invoquée en présence d'une marque déposée, non pas afin de nuire à un opérateur économique spécifique, mais, plus généralement, en vue de porter atteinte aux intérêts d'un ensemble d'opérateurs relevant d'un même secteur, voire d'une commune ou d'une région.

Il s'agit d'un dépôt de marque rendant indisponible un signe pour tous ceux qui pourraient avoir un intérêt légitime à l'utiliser, ce qui s'apparente à un détournement de la finalité du droit des marques.

Les tribunaux français sanctionnent ainsi régulièrement, sur le fondement de la fraude, ce type de manœuvres.

Peuvent notamment être considérés comme frauduleux et constitutifs d'un détournement de la finalité du droit des marques :

- Le dépôt de termes usuels ou tirés d'une langue étrangère ayant pour but de permettre au déposant de bloquer ou de perturber l'activité des concurrents (BB crème et Halloween).
- Le dépôt à titre de marque d'un nom géographique (Laguiole).

2. Acquisition frauduleuse de marque

L'acquisition d'une marque déposée peut être considérée comme opérée de mauvaise foi et qualifiée de fraude si elle n'a été opérée que pour permettre au cessionnaire de nuire à un concurrent ou de tenter de s'opposer aux réclamations légitimes d'un tiers.

Une telle acquisition peut être offensive (afin d'empêcher l'exploitation d'un tiers), mais également défensive, pour résister par exemple à une action en contrefaçon ou y faire échec en acquérant une marque plus ancienne que celle opposée lors de l'action.

L'acquisition peut également être faite dans le but d'échapper à un refus d'enregistrement, et donc de se prémunir contre une décision défavorable d'opposition de l'INPI.

3. Dépôt en vue d'extorquer un avantage à un tiers

Est également qualifié de frauduleux le dépôt de marque effectué en vue d'obtenir d'un tiers un avantage particulier ou une somme d'argent.

- Un tel dépôt peut notamment intervenir dans le cadre d'un partenariat commercial.
- La fraude est également caractérisée lorsque le dépôt a été opéré pour contraindre la victime de la fraude à consentir au fraudeur des avantages tels que la conclusion d'un contrat de distribution.

- La fraude est encore retenue lorsque le déposant n'a pour seul but que de monnayer la rétrocession de la marque frauduleusement déposée à la victime de la fraude.

Type of proceedings

15- In which proceedings can the grounds, insofar as they are available under your Group's current law, described in your response to questions 1), 8), 12) and 14) above be invoked in your jurisdiction?

- ex officio by the trademark/IP office [non, sous réserve de la possibilité de présenter des observations de tiers dans les 2 mois suivant la publication de la demande d'enregistrement d'une marque]*
- opposition proceedings (before the trademark/IP office)
- a cancellation action (before the trademark/IP office)
- court proceedings concerning a bad faith application
- court proceedings concerning a bad faith registration
- it differs per ground
- other

Les cas de dépôts de mauvaise foi ou de fraude évoqués aux questions 1), 8), 12), et 14) ne peuvent donner lieu qu'à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance compétent et non pas à une action devant l'Office (INPI).

L'action peut, au choix du demandeur, tendre à obtenir l'annulation de l'enregistrement frauduleux de marque (rien ne paraît d'ailleurs s'opposer à ce que l'action tende à la nullité du simple dépôt de la demande d'enregistrement), ou à obtenir le transfert de propriété de la marque à son profit.

Si l'action a pour objet de sanctionner une atteinte portée aux droits antérieurs d'un tiers, celui-ci pourra solliciter au choix, l'annulation ou le transfert de propriété de la marque à son profit.

Si la victime de la fraude entend obtenir le transfert de propriété à son profit de la marque, elle devra démontrer non seulement la mauvaise foi du déposant mais aussi son droit légitime sur le signe déposé en fraude de ses droits.

S'il s'agit de sanctionner la fraude résultant de la méconnaissance d'intérêts généraux, l'action ne pourra aboutir qu'à l'annulation du dépôt ou de l'enregistrement.

II- Policy considerations and proposals for improvements of your current law

16- Could any of the following aspects of your Group's current law be improved?

a) The possibility of taking action against the application or registration of a trademark in a jurisdiction by a Party A, if that trademark or a similar sign is already used in one or more jurisdictions by a Party B, but is not registered in the jurisdiction where Party A has filed the trademark

Yes

No

Non, l'évolution prévue à l'article 4.2, 1ère phrase de la Directive 2015/2436 – dont la transposition est impérative – nous paraît suffisante.

Celui-ci prévoit que : « *Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur* ».

Il nous semble en effet utile de clarifier le fondement pour agir en nullité à l'encontre d'une marque en faisant référence à la notion de mauvaise foi.

Cette disposition sera une nouveauté dans la loi française puisque cette dernière ne prévoit actuellement aucune disposition relative à la nullité d'un enregistrement de mauvaise foi, dont la demande se fonde aujourd'hui sur l'adage « *Fraus omnia corrumpit* ».

Les tribunaux français interpréteront alors la « mauvaise foi » introduite dans la loi, à la lumière de la jurisprudence de la CJUE.

Par ailleurs, la Directive prévoit à l'article 13, dont la transposition est impérative, un autre cas envisageable qui est celui de l'agent ou du représentant du titulaire de la marque, qui déposerait le signe en son propre nom sans l'autorisation du titulaire.

Dans cette hypothèse, le titulaire de la marque aura la faculté d'agir de l'une ou de l'autre des façons suivantes, ou des deux :

- S'opposer à l'utilisation de la marque par son agent ou représentant
- Réclamer la cession de la marque à son profit.

Cette disposition nous semble suffisante et présenter un intérêt au vu des dispositions légales préexistantes.

b) The possibility of taking action against or refusing the refiling of a trademark by a trademark owner as described above under question 8) above

- Yes
 No

(Situation visée : marque identique ou similaire à une marque antérieure qui ne remplit pas les conditions d'un usage sérieux).

1. Sur la possibilité d'agir à l'encontre d'un dépôt de marque identique ou similaire à une marque antérieure qui ne remplit pas les conditions d'un usage sérieux.

Comme indiqué à la question 8, un tel dépôt peut en l'état actuel du droit français être contesté devant les tribunaux et peut conduire à l'annulation de ladite marque s'il s'avère que le dépôt a pour seul but de faire obstacle aux conséquences de la déchéance de la première.

La transposition de la Directive 2015/2436 introduira bientôt la possibilité de contester un tel dépôt devant l'office de la propriété industrielle, sur le fondement de la mauvaise foi (articles 4.2 – 1ère phrase – et 45).

Il nous semble que les possibilités d'actions à l'encontre d'une marque enregistrée identique ou similaire à une marque antérieure qui ne remplit pas les conditions d'un usage sérieux, sont suffisantes en l'état actuel du droit français, et a fortiori avec la transposition à venir de la Directive 2015/2436.

2. Sur la possibilité de refuser un dépôt de marque identique ou similaire à une marque antérieure qui ne remplit pas les conditions d'un usage sérieux.

Comme indiqué à la question 8, un tel dépôt ne pourrait pas, en l'état actuel du droit français, se heurter à un refus de l'INPI au stade de son enregistrement.

Il nous semble préférable que l'examen de la validité d'une telle marque reste soumis à l'appréciation des tribunaux uniquement, dans le cadre d'un débat contradictoire.

c) The possibility of taking action against or refusing the filing of a trademark by a trademark owner without an intent to use such for part or all of the goods/services claimed as described above under question 12) above.

- Yes
 No

d) The possibility of taking action against other conduct as described in your response to question 14) above.

- Yes
- No

17- Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your current law falling within the scope of this Study Question?

Non.

Nous soumettons au groupe français la proposition suivante :

Dans un scénario où :

- Le titulaire d'une marque A qui ne répond pas aux conditions d'un usage sérieux et est susceptible de déchéance dépose une marque identique A' ; et
- Ce titulaire forme opposition à l'encontre d'une marque B sur la base de sa marque A',

Il pourrait être souhaitable que le titulaire de la marque B faisant l'objet d'une opposition puisse exiger du titulaire des marques A/A' des preuves d'usage sérieux au cours des cinq dernières années.

Si le titulaire ne parvient pas à rapporter ces preuves d'usage, l'opposition sur la base de la marque A' ne pourra pas prospérer à l'encontre du dépôt B.

III- Proposals for harmonisation

18- Does your Group consider that harmonisation in any or all of the four areas described in question 16) above is desirable?

Yes

19- Does your Group consider there should be a harmonised definition of bad faith?

- No; identifying circumstances that can be relevant in assessing whether the types of conduct identified above under question 16) are allowed can be helpful, but a definition as such does not allow sufficient flexibility
- No
- Yes; such would increase the level of legal certainty

- Yes

Bad faith – third party use or filing

20- Should it be possible to take action against the application or registration for a trademark in a jurisdiction by a Party A, if that trademark or a similar sign is already used in one or more jurisdictions by a Party B, but is not registered in the jurisdiction where Party A has filed the trademark?

Yes

Il doit être possible d'agir dans le cas précité, sur la base de deux fondements, à savoir :

- L'action en nullité
- L'action en revendication

21- Which of the following should be relevant factors for proving an application or registration as described under question 20)?

- Party A knows, or should reasonably be aware, of use of an identical or similar sign abroad for identical goods or services
- Party A knows, or should reasonably be aware, of use of an identical or similar sign abroad for similar goods or services
- Party A knows, or should reasonably be aware, of use of an identical or similar sign in the same jurisdiction for identical goods or services
- Party A knows, or should reasonably be aware, of use of an identical or similar sign in the same jurisdiction for similar goods or services
- Party A intends to prevent Party B from continuing to use the earlier sign or to only allow such under certain conditions (e.g. a license)
- the degree of legal protection enjoyed by Party B's sign and the sign used by party A
- other

Chacun des facteurs précités est pertinent pour caractériser la mauvaise foi lors d'un dépôt de marque.

S'agissant des 4 premiers facteurs, la connaissance qu'a le déposant sur l'utilisation de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires que ce soit pour le territoire recherché ou un autre, est un indice important à prendre en considération pour démontrer que le dépôt a été réalisé de mauvaise foi.

Force est de constater que le 5^{ème} facteur, qui prévoit l'hypothèse d'un dépôt effectué pour empêcher un tiers d'utiliser un signe nécessaire à l'exercice de son activité, est empreint de mauvaises intentions susceptibles de caractériser la mauvaise foi. Il en va de même, lorsque le dépôt est effectué en vue de contraindre un tiers à conclure un contrat de licence pour pouvoir utiliser un terme nécessaire à l'exercice de son activité.

Le 6^{ème} facteur prévoit l'hypothèse du dépôt d'un signe identique ou similaire à un signe bénéficiant d'une certaine renommée. Ce facteur est également un élément à prendre en considération dans l'analyse de la mauvaise foi, dans la mesure où compte tenu de sa notoriété, le signe déposé frauduleusement ne pouvait être ignoré. Les juges prennent ainsi en compte le degré de notoriété lorsqu'il est démontré que la Partie A a manifestement voulu tirer profit de la renommée d'un signe antérieur.

Un autre critère est selon nous également pertinent pour démontrer qu'une demande de marque est déposée de mauvaise foi, il s'agit de l'hypothèse selon laquelle les parties A et B ont établi des relations d'affaires ou qu'une prise de contact entre les parties a eu lieu dans un contexte professionnel ou non.

22- Should any one or more of the above factors be sufficient on their own, or should the assessment instead always take the specific circumstances of the case into account? If one or more factors should be sufficient on their own, which should they be?

Aucun des critères pertinents visés ci-dessus ne devrait être suffisant en lui-même pour établir qu'une demande de marque a été déposée de mauvaise foi.

En effet, il ne fait pas de doute que la connaissance des agissements des tiers antérieurement au dépôt et l'intention du déposant au moment du dépôt constituent des critères primordiaux, néanmoins, la mauvaise foi ne peut se déduire de la seule existence de relations commerciales entre les parties (sauf cas de l'agent/représentant).

Par ailleurs, la seule connaissance de l'utilisation du signe par un tiers est insuffisante pour démontrer la mauvaise foi, l'intention du déposant devant être recherchée.

L'appréciation de la mauvaise foi d'un déposant de marque doit être faite en considération de l'ensemble des faits du cas d'espèce.

Par ailleurs, l'analyse de la mauvaise foi n'est pas limitée au moment du dépôt mais peut être caractérisée par des facteurs pertinents de l'affaire, postérieurs au dépôt.

23- Which of the following should be relevant when establishing whether there was or should have been knowledge as described above under question 21) above?

Chacun des facteurs suivants devrait être pertinent pour établir s'il y avait ou aurait dû avoir une connaissance par la Partie A de l'usage effectué par la Partie B d'un signe antérieur :

- whether Party A operates in the same or a similar field of business as Party B

- whether the earlier sign is well known or enjoys a reputation
- whether there have been formal or informal dealings or contact between Party A and B (such as an agreement, written communication etc.)
- other

En effet :

- (i) Le facteur 1 constitue indéniablement un indice concordant de la connaissance par la Partie A du signe antérieur puisque la promiscuité des domaines d'activité peut laisser présager que la Partie A connaissait l'usage qui était effectué par la Partie B du signe antérieur.
- (ii) Le facteur 2 devrait également être considéré comme pertinent dans la caractérisation de la connaissance de l'usage du signe antérieur puisqu'un signe connu ou bénéficiant d'une certaine renommée touche par définition un large public et peut ainsi susciter certaines convoitises.
- (iii) Quant au facteur 3, il devrait lui aussi être considéré comme pertinent pour apprécier la connaissance de l'usage du signe antérieur car l'existence d'échanges entre les Parties, qu'ils soient formels ou informels, ou qu'il s'agisse d'une simple prise de contact, à titre professionnel ou personnel, rend plausible le fait que la Partie A connaissait l'usage qui était effectué par la Partie B du signe antérieur.

24- Should the degree of similarity between the signs be relevant? Please explain why or why not.

Oui, il est logique de prendre en considération la similitude entre les signes. En effet, la mauvaise foi résulte souvent de l'intention de priver le tiers d'un signe nécessaire à son activité. Or, si le signe déposé n'est pas similaire à celui utilisé par le tiers, ce dernier ne sera pas entravé dans son activité.

En outre, il est normal que la similitude soit prise en considération et non pas seulement l'identité entre les signes. En effet, l'activité du tiers peut être entravée tant par un signe similaire que par un signe identique.

25- Should the degree of similarity between the goods/services be relevant? Please explain why or why not.

Oui, de la même façon, il est logique de prendre en considération la similitude entre les produits ou services. En effet, si le signe déposé ne vise pas des produits ou services similaires à ceux utilisés par le tiers, son activité ne sera pas entravée.

Une réserve peut cependant être faite s'agissant, dans certains cas, des marques notoires ou de renommée. En effet, dans une telle hypothèse, le dépôt pourrait être considéré comme frauduleux même pour des produits ou services différents car le tiers ne pouvait ignorer le pouvoir d'attraction de la marque considérée et a entendu profiter de sa renommée.

Repeat filings

26- Should it be possible to refuse or cancel the filing by a trademark owner of a trademark identical or similar to a trademark it already owns in your Group's jurisdiction on the grounds that it fails to meet applicable genuine use requirements?

Le refus de la seconde marque à l'enregistrement au motif que son dépôt aurait pour seul but de faire obstacle aux conséquences de la déchéance de la première marque supposerait que l'INPI procède à un examen plus approfondi de la validité de la marque avec une analyse des motifs du dépôt ; il apparaît préférable qu'un tel examen soit soumis – a posteriori – à l'appréciation souveraine des tribunaux, dans le cadre d'un débat contradictoire.

L'annulation de la marque seconde en raison du caractère frauduleux de son dépôt doit pouvoir être prononcée par les tribunaux sous réserve de prendre en compte les facteurs mentionnés ci-dessous.

27- Which of the following factors should be relevant when assessing whether a trademark as described under question 26) above should be refused or cancelled?

- the degree of overlap between the goods/services
- whether or not the signs are identical
- if the signs are different, the degree of difference
- absence or presence of intent to use
- other intentions (e.g. the filing of an updated version of a trademark to meet evolving market requirements)
- number of goods/services
- other: le dépôt d'une marque seconde effectué par le titulaire d'une première marque – qui ne remplit pas les conditions d'un usage sérieux – postérieurement à une action en déchéance dirigée contre ledit titulaire devrait être considéré comme un des indices du caractère frauduleux du dépôt dans certaines circonstances.

Please explain how each of the factors selected above should influence the assessment.

L'ensemble de ces facteurs devraient être pris en compte pour déterminer si le dépôt répond à un véritable objectif d'usage de la marque ou au contraire à un but de contournement de la loi ; néanmoins, le facteur prépondérant pour déterminer le caractère frauduleux d'un dépôt devrait être l'absence ou la présence d'une intention d'usage.

28- Should the answers to questions 26) - 27) above be different if the previous trademark is no longer in force? if so, how?

La validité ou l'absence de validité de la première marque ne devrait pas avoir d'influence sur l'appréciation du caractère frauduleux du dépôt de la marque seconde ; les facteurs susmentionnés devraient en revanche être pris en compte dans l'appréciation du caractère frauduleux du dépôt et parmi ces facteurs, la présence ou l'absence d'intention de faire usage de la marque seconde devrait être un critère prépondérant.

Defensive marks

29- Should it be permissible to file a trademark if the trademark owner does not have any intent to use that trademark for part or all of the goods/services claimed? If not, should there be a timeframe (and if so, what) for such intention to use (e.g. must the intent be to start use immediately)? Please explain.

Oui, dès lors qu'existent des dispositions légales permettant de sanctionner le dépôt de mauvaise foi et/ou l'usage frauduleux de marques, un déposant doit selon nous pouvoir procéder au dépôt d'une marque quand bien même il n'aurait pas, au stade du dépôt, l'intention de l'utiliser pour tout ou partie des biens et services revendiqués.

Ce type de dépôt peut parfaitement être réalisé de bonne foi par un déposant qui, au stade du dépôt, dispose d'une visibilité limitée sur le type de produits et de services qu'il pourra être amené à commercialiser.

En tout état de cause et indépendamment des situations dans lesquelles l'absence d'intention d'usage d'un signe pourrait révéler (seule ou accompagnée de circonstances adventices) la mauvaise foi du déposant, le titulaire du signe qui ne rapporte pas la preuve d'un usage effectif et sérieux de sa marque, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de celle-ci (article L 714-5 du CPI).

Other

30- Should any other conduct in respect of trademarks, as an independent ground for action, amount to bad faith¹? If yes, please explain.

La qualification de fraude repose sur un faisceau d'indices révélant la mauvaise foi du déposant. Il est donc de prime abord difficile, à notre sens, de consacrer de manière autonome un motif d'action indépendant qui, à lui seul, pourrait caractériser le caractère frauduleux d'un dépôt.

¹ Including fraud within the context of this Study Question, as explained on p. 1 under paragraph 5) above.

Seules des circonstances particulièrement *extrêmes* pourraient, selon nous, justifier qu'un comportement puisse, de manière autonome, caractériser un acte de mauvaise foi sans tenir compte de l'intention du déposant.

De telles circonstances pourraient, par exemple, être celles d'un dépôt, à titre de marque, d'un signe contraire à l'ordre public, d'un signe dont l'usage serait légalement interdit ou d'un signe qui serait susceptible de tromper le public.

Cependant, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du déposant dans ce type de situations, une marque qui correspondrait à ces hypothèses se heurterait en tout état de cause, en droit français, à un motif absolu de refus (cf. article L. 711-3 du CPI), ce sorte qu'il n'est pas utile selon nous qu'il puisse caractériser, en sus, un acte de mauvaise foi.

Type of proceedings

31- In which proceedings should it be possible to invoke the grounds described in your response to questions 20), 26), 29) and 30) above, insofar as they should be grounds for action in your view?

- ex officio* by the trademark/IP office
- opposition proceedings (before the trademark/IP office)
- a cancellation action (before the trademark/IP office)
- court proceedings concerning a bad faith application
- court proceedings concerning a bad faith registration
- it differs per ground
- other

Compte tenu de la diversité et de la complexité des situations dans lesquelles la mauvaise foi (ou la fraude) peut être invoquée dans le contexte du droit des marques, il paraît préférable, tel que c'est le cas à l'heure actuelle en droit français, de faire trancher de telles situations par la voie judiciaire plutôt que par l'office (INPI) dans le cadre de procédures administratives.

S'agissant des actions judiciaires à l'encontre des dépôts et enregistrements de marque de mauvaise foi, celles-ci s'exercent tant à titre principal qu'à titre reconventionnel.

En outre, ces actions peuvent tendre non seulement à l'annulation de tels dépôt ou enregistrements, mais aussi à la revendication d'un enregistrement obtenu de mauvaise foi lorsque le demandeur remplit les conditions posées par l'article L 716.2 CPI.

Other

32- Please comment on any additional issues concerning bad faith (or equivalent concepts) in the context of trademark law you consider relevant to this Study Question.

La mauvaise foi en droit des marques peut se manifester, comme il a été vu plus haut, de façons diverses.

Dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur les demandes de marques qui lui sont soumises, l'INPI est habilité à refuser à l'enregistrement des signes qui, sans nécessairement porter atteinte à des intérêts particuliers ou collectifs, apparaissent, de façon manifeste, empreints de mauvaise foi (Je suis Charlie et Les sans dents).

Ainsi, bien que n'ayant pas, au vu de la législation actuelle, la possibilité de refuser des marques à l'enregistrement pour des motifs tirés de la mauvaise foi du déposant, l'INPI peut, en ayant recours à des concepts équivalents, exercer un contrôle effectif sur des dépôts qui, de fait, sont opérés de mauvaise foi.