



Recueil de la jurisprudence

Affaire T-82/14

Copernicus-Trademarks Ltd

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l'Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l'Union européenne verbale LUCEO — Motif absolu de refus — Mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 7 juillet 2016

1. *Procédure juridictionnelle — Examen du fond avant examen de la recevabilité — Admissibilité*
2. *Marque de l'Union européenne — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque — Critères d'appréciation — Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement — Intention du demandeur — Origine du signe contesté — Logique commerciale à la base de l'enregistrement du signe contesté en tant que marque de l'Union européenne — Chronologie des événements ayant caractérisé le dépôt de la demande de marque*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 52, §1, b)]

1. Voir le texte de la décision.

(cf. point 21)

2. La notion de mauvaise foi visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d'enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s'écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Afin d'apprécier si un déposant est de mauvaise foi, il convient notamment d'examiner s'il envisage d'utiliser la marque demandée. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la fonction essentielle d'une marque consiste à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

L'intention d'empêcher la commercialisation d'un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque de l'Union européenne sans avoir l'intention d'en faire usage, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché.

L'intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être apprécié en prenant en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne. Cette motivation sera normalement établie par référence à des critères objectifs, dont fait partie, notamment, la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement.

Dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt.

Il incombe au demandeur qui entend se fonder sur ce motif de nullité absolue d'établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d'une marque de l'Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette dernière.

(cf. points 28-33)