



NOTION DE MAUVAISE FOI D'UN DEPOSANT D'UNE MARQUE

publié le **29/10/2015**, vu **6296 fois**, Auteur : [Murielle Cahen](#)

L'appréciation de la notion de mauvaise foi d'un déposant de marque a été précisée par la cour de cassation dans un arrêt du 03 Février 2015.

Le 03 Février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé clairement l'appréciation de la notion de mauvaise foi en droit des marques.

Le dirigeant d'une société de tourisme fluvial sur la Seine, dénommée « **Compagnie des bateaux mouches** », avait autorisé son gendre à exercer une activité, dans l'enceinte de sa société, de vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs et tee-shirt.

Durant 8 années, de 1985 à octobre 1993, l'individu a exercé, en toute sérénité, son activité au sein de la société de son beau-père.

En avril 1993, il dépose une première marque semi-figurative (*marque associant un terme écrit et un dessin*) « **Bateau mouche Paris Pont de l'Alma** ».

En 2003, la marque expire après n'avoir été ni exploitée ni renouvelée.

Toutefois, il décide, la même année, de déposer la même marque à l'identique en même temps qu'une marque verbale « **Bateaux Mouches** » pour désigner les nombreux produits de tourisme qu'il vendait (porte-clés, montres, photos, carte postales...).

Le beau-père, considérant que ces dépôt de marques portaient atteinte à ses droits antérieurs (*dénomination social, nom commercial et enseigne*) et avaient été faits en fraude de ses droits, décide de l'assigner devant le Tribunal de Grande Instance afin d'annuler leur enregistrement et d'en revendiquer la propriété.

Deux demandes ont donc été formulées, l'annulation des dépôts et la revendication des marques.

- **La demande d'annulation des dépôts de marque**

La cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d'Appel et rejette la demande d'annulation formulée par la société.

En effet, pour qu'il y ait un risque de confusion les activités visées par la marque litigieuse doivent être similaires.

Or, la vente de films, souvenirs, carte-postale et guides touristiques est complètement différente du transport fluvial.

De surcroît, l'expression « bateau mouche » est tellement connue qu'elle a acquis un caractère quasi-générique qui empêche la dénomination sociale « **Compagnie des bateaux mouches** »

d'obtenir un caractère distinctif.

Ainsi, en l'absence de caractère distinctif aucune confusion ne peut être faite et aucune atteinte ne peut être constatée.

- **La revendication de la propriété des marques**

L'action en revendication se prescrit par 3 ans, sauf si le déposant est de mauvaise foi.

La cour de cassation apporte une nouvelle précision concernant l'appréciation de la notion de mauvaise foi.

La cour de cassation rend sa décision sur le fondement de l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle.

« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. »

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. »

La notion de fraude, en droit des marques, s'entend comme 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 mauvaise foi s'apprécie à la date du dépôt. La personne déposante est consciente de porter atteinte aux intérêts d'autrui.

La cour de cassation précise l'appréciation de la notion de mauvaise foi en 3 temps

- Afin de caractériser la mauvaise foi, les juges doivent rechercher l'intention du défendeur au moment du dépôt de la marque.

Or, l'intention du déposant est un élément subjectif qui ne peut être appréciée qu'après examen de l'ensemble des facteurs pertinents de l'espèce.

- Dans cette affaire, les circonstances postérieures au dépôt étaient pertinentes. La non-exploitation des marques déposée, forcément postérieure au dépôt, traduit une intention et doit donc être pris en compte.
- Enfin, les juges de la cour d'appel auraient dû rechercher si le dépôt de la marque **« bateaux-mouches »** pour une activité de vente d'articles de souvenir n'était pas frauduleux et réalisé dans le seul but de faire obstacle au développement de cette activité par la société.

En effet, en l'espèce, le déposant a exploité cette même activité au sein de la société qui l'assigne et a enregistré « bateaux-mouches », sans l'exploiter, pour son activité de vente d'article de souvenirs.

En conclusion, l'appréciation de la notion de mauvaise foi d'un déposant de marque doit être faite en considération de l'ensemble des faits du cas d'espèce. De plus, l'appréciation de la mauvaise foi n'est pas limitée au moment du dépôt mais dépend des facteurs pertinents de l'affaire, facteurs qui peuvent être postérieurs.