

## CHRONIQUE

## Dans les méandres de la notion de fraude en droit des marques

PAULINE ANDRÉ-ANTICHAN, Avocate, cabinet Osmose

ALEXIS VICHNIEVSKY, Avocat associé, cabinet Osmose

CA Paris 27-10-2020 n° 18/15742, SAS Noura Holding c/ Institut du monde arabe - IMA ► 433

1. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2020 vient clore (1) l'un des nombreux volets contentieux opposant les protagonistes de cette affaire : la société Noura Holding, à la tête du groupe de restauration opérant sous cette enseigne et l'Institut du monde arabe (IMA), fondation dont l'activité consiste notamment à exploiter le bâtiment éponyme.

2. En 2007, l'IMA lance un appel d'offres afin de désigner l'exploitant des trois espaces de restauration présents dans le bâtiment de l'IMA : le restaurant gastronomique dit le Ziryab, le self-service dit le Moucharabieh et le café dit Le Café Littéraire. À l'issue de cette procédure, un contrat de prestations de service de restauration est conclu entre l'IMA et la société Noura IMA filiale de la société Noura Holding créée spécialement à cet effet.

En octobre 2014, l'IMA rompt la relation contractuelle avant le terme prévu en invoquant plusieurs manquements contractuels. Le 25 novembre 2014, soit un mois après, la société Noura Holding procède au dépôt de trois marques verbales françaises : « ZIRYAB », « MOUCHARABIE » et « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » pour des produits et services de restauration.

Les premiers litiges opposant l'IMA et la société Noura Holding ont concerné la résiliation du contrat de prestation puis sa requalification en contrat de bail commercial, deux contentieux tranchés in fine par la Cour de cassation.

C'est donc un troisième front contentieux que l'IMA a ouvert le 27 février 2015 en assignant la société Noura Holding en revendication des marques « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE » et en nullité de la marque « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » pour dépôt frauduleux, ces marques reproduisant les noms des trois espaces de restauration de l'IMA.

3. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 8 juin 2018 (2), a fait droit à ces demandes. La société Noura Holding a formé appel de ce jugement et l'IMA, appel incident. Notre commentaire n'abordera pas la question de la fin de non-recevoir tirée du principe de spécialité des fondations pour se concentrer sur celle de la sanction d'un dépôt frauduleux par la revendication de la marque (I) ou par la nullité de celle-ci (II).

## I. La sanction d'un dépôt frauduleux par la revendication de la marque

### A. Le fondement de l'action en revendication

4. Au soutien de son action en revendication des marques françaises « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE », l'IMA invoque les dispositions de l'article L 712-6 du Code de la propriété

intellectuelle qui envisage trois hypothèses dans lesquelles une action en revendication peut être diligentée.

Selon cet article : « 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 (...) ».

5. Au cas particulier, l'IMA a estimé que l'enregistrement des marques françaises « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE » par la société Noura Holding a été demandé en fraude des droits de l'IMA. Nous analyserons dans le point B ci-après si les juges ont retenu que les conditions exigées pour qu'une telle action soit accueillie étaient effectivement réunies.

6. La question se pose cependant de savoir si l'IMA n'aurait pas pu fonder son action en revendication sur le fait que l'enregistrement a été demandé « en violation d'une obligation (...) conventionnelle ».

En effet, l'arrêt d'appel vient préciser que l'IMA avait conclu avec la société Noura IMA un contrat de prestation de services de restauration dont l'article 5.2 prévoit que « les dénominations des espaces concédés sont la propriété de l'IMA et sont conservées (...) ».

Certes, le contrat n'interdit pas formellement d'enregistrer à titre de marques lesdites dénominations mais n'aurait-on pas pu soutenir qu'enregistrer à titre de marque une dénomination dont un contrat vient préciser qu'elle appartient à son cocontractant qui entend les conserver constitue la violation de cette stipulation ?

Nous relevons qu'au moins une décision a déjà accueilli une action en revendication sur le fondement de la violation d'une obligation conventionnelle qui ne faisait état que de la propriété du logo par l'autre partie, sans que celle-ci n'interdise expressément le dépôt (3). Ce fondement alternatif aurait donc pu être invoqué.

7. L'IMA a cependant retenu comme fondement à son action en revendication celui de la fraude à ses droits, dont il a sans doute estimé qu'il était plus solide. Le fait que la société Noura Holding, ayant procédé au dépôt des marques litigieuses, ne soit pas la société ayant formellement conclu l'accord avec l'IMA (il s'agissait de la société Noura IMA) est une circonstance qui n'est peut-être également pas étrangère à cette décision.

8. Même si la nature des marques déposées (marques françaises) par la société Noura Holding emportait l'application naturelle de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, il n'est pas inintéressant de rappeler qu'aucune disposition similaire n'existe en matière de marque de l'Union européenne. Par voie de conséquence, si les termes « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE » avaient été déposés à titre de marque de l'Union européenne,

(1) Sous réserve d'un éventuel pourvoi en cassation.

(2) TGI Paris 8-6-2018 n° 2015/03655.

(3) CA Paris 29-3-2000 n° 1998/19674.

l'IMA n'aurait pas pu tenter d'action en revendication (4). Tout au plus, le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne envisage la mauvaise foi comme fondement d'une action en nullité.

## B. Les conditions de la fraude

9. Selon les termes de l'arrêt, il convenait d'examiner, d'une part, si le « revendiquant » rapportait la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant et, d'autre part, s'il justifiait de l'intention de ce dernier de le priver d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité, caractérisant son intention de nuire.

10. La condition de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant fait écho aux « droits des tiers » visés par l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, que le déposant est supposé connaître.

La jurisprudence a depuis longtemps abandonné l'interprétation selon laquelle l'expression « en fraude des droits d'un tiers » suppose l'existence de droits de propriété industrielle, qui seraient méconnus. Ainsi, le droit en question peut consister en une dénomination sociale ou un nom commercial, et plus généralement englober toute forme d'usage antérieur du signe, pourvu qu'il s'agisse d'un usage que le fraudeur a connu ou n'a pas pu ne pas connaître.

La Cour de cassation a fini par poser le principe en des termes encore plus généraux en retenant que « l'action en revendication prévue par l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ne suppose pas la justification d'une utilisation publique antérieure du signe litigieux par la partie plaignante, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant » (5).

C'est ce principe que les juges de la cour d'appel font leur. Selon l'arrêt, la preuve de « l'existence d'intérêts » est rapportée du fait que l'IMA parvient à démontrer l'usage des signes litigieux pour désigner deux des espaces de restauration présents dans ses murs et ce depuis de nombreuses années. L'étude de la décision de première instance (6) révèle effectivement que l'IMA faisait état de preuves d'actes d'exploitation dès 1998, puis en 1999, 2002, 2004, bien que les juges se contentent de retenir que l'usage des noms litigieux est justifié par l'IMA « au moins depuis 2007 » (date à laquelle a été organisé l'appel d'offres auquel la société Noura Holding a répondu).

Quant au fait que lesdits intérêts doivent être « sciemment » méconnus par le déposant, ceci suppose de démontrer qu'il en avait connaissance. En l'espèce, cette connaissance résultait, d'une part, du fait que les documents d'appel d'offres auquel a soumissionné la société Noura Holding faisaient expressément référence aux espaces de restauration et à leur dénomination et, d'autre part, des termes du contrat de prestations de service de restauration conclu entre l'IMA et la société Noura IMA (s'étant substitué à la société Noura Holding) dont l'article 5.2 stipule que « les dénominations des espaces concédés sont la propriété de l'IMA et sont conservées (...) ».

11. La seconde condition relative à l'intention de nuire du déposant est caractérisée dès lors qu'est rapportée la preuve de « l'intention de ce dernier de le [le revendiquant] priver d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité ». À nouveau,

les juges de la cour d'appel font application d'un attendu de principe retenu par la Cour de cassation selon lequel « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité » (7).

En l'espèce, les juges ont relevé que le dépôt des marques litigieuses a été effectué un mois après que l'IMA eut notifié à la société Noura IMA la résiliation anticipée de son contrat, alors qu'un contentieux judiciaire opposait déjà les parties sur les conditions de cette rupture. Par ailleurs, ils ont écarté les deux arguments invoqués par la société Noura Holding afin de justifier de son intérêt au dépôt. D'une part, la société Noura Holding invoquait la nécessité de protéger « la notoriété de sa marque nationale » (Noura). Or, outre le fait que le terme « Noura » ne se retrouvait pas dans les marques « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE » revendiquées (mais uniquement dans la troisième marque faisant l'objet de la demande de nullité), celui-ci faisait déjà l'objet de sept autres dépôts à titre de marque. D'autre part, la société Noura Holding invoquait sa qualité de délégataire, qui, au moment du dépôt, lui permettait encore de faire usage des signes litigieux, ce que les juges ont admis, tout en relevant que cela ne lui conférait pas le « droit de s'arroger un droit de propriété sur eux en les déposant à titre de marques ». Les juges ont conclu de ces différentes circonstances que l'enregistrement avait pour seul but d'entraver l'usage des signes en cause par l'IMA pour exploiter les espaces de restauration mais également la recherche d'un nouveau délégataire.

## C. Les effets de la revendication

12. Les conditions de l'action en revendication étant réunies, la cour d'appel a confirmé le jugement « en ce qu'il a ordonné le transfert des marques en cause au profit de l'IMA ».

Malgré la terminologie employée, il ne s'agit pas d'un simple transfert, mais d'une subrogation aboutissant à ce que l'IMA soit considéré comme titulaire depuis le dépôt frauduleux. Comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 18 décembre 2015 (8) : « en raison de l'effet rétroactif attaché à l'action en revendication pour dépôt frauduleux de ces marques, ce transfert doit prendre effet au jour de leur dépôt respectif ». Dans le présent litige, cet effet rétroactif n'a pas de conséquence particulière compte tenu du fait que les marques « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE » n'avaient apparemment pas donné lieu à une exploitation active depuis leur dépôt.

13. Il importe cependant de garder à l'esprit que dans d'autres circonstances, certains déposants fraudeurs dont la marque a été revendiquée avec succès ont pu être condamnés à restituer les revenus provenant de l'exploitation de celle-ci depuis la date du dépôt, par application de l'article 549 du Code civil. Par ailleurs, tous les actes juridiques qui ont pu être accomplis par le déposant indelicat relativement à la marque revendiquée (par exemple, l'octroi d'une licence) encourent la nullité.

14. Le transfert des marques litigieuses est total, en ce qu'il concerne l'ensemble des produits et services désignés au moment du dépôt. Ce faisant, l'IMA se retrouve titulaire des marques « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE » non seulement pour les services de restauration de la classe 43 mais également pour d'autres services de cette classe, ainsi que pour un certain

(4) Les actions en revendication des marques de l'Union européenne sont systématiquement rejetées, notamment pour des marques communautaires : CA Paris 9-9-2014 n° 13/04322 ; CA Paris 18-12-2015 n° 15/09682.

(5) Cass. com. 14-2-2012 n° 10-30.872 F-D : RJDA 7/12 n° 723, reprenant par là une formule de principe qu'avait déjà retenue la Cour de cassation

au sujet d'une action en nullité, voir Cass. com. 19-12-2006 n° 05.14.431 F-PB : RJDA 5/07 n° 569.

(6) TGI Paris 8-6-2018 n° 2015/03655.

(7) Cass. com. 25-4-2006 n° 04-15.641 FS-PBIR : RJDA 8-9/06 n° 967.

(8) CA Paris 18-12-2015 n° 15/09682.

nombre de services de la classe 41 et un certain nombre de produits de la classe 30. Bien que n'étant pas identiques aux services ayant fait l'objet d'un usage antérieur, les juges ont dû implicitement estimer qu'ils étaient similaires et qu'un transfert global des marques litigieuses pouvait être prononcé. Pour certains des produits et services désignés, cela aurait toutefois pu être discuté et contesté. Dans ce type de situation, il importe de bien mesurer le risque puisque certaines décisions ont pu rejeter la demande de revendication au motif notamment que le dépôt portait sur une gamme de produits plus large que l'usage antérieur de la victime de la fraude (9). Il reste alors possible de ne solliciter qu'un transfert partiel de la marque, pour les produits et services correspondant aux actes d'usage antérieur du revendiquant et sa nullité pour le surplus (10).

## II. La sanction du dépôt frauduleux par l'annulation de la marque

### A. Le fondement de l'action en nullité

15. L'IMA invoque, au soutien de son action en nullité de la marque « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA », le principe général du droit *Fraus omnia corrumpit*, ainsi que les dispositions de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (11). L'annulation d'un dépôt frauduleux en vertu de l'adage *Fraus omnia corrumpit* est classique.

Pourtant, lors de l'adoption de la loi de 1991 (12), le caractère apparemment limitatif des causes de nullité de l'enregistrement d'une marque énoncées par l'article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle (qui ne vise pas la fraude), combiné à l'introduction de l'action en revendication en cas de dépôt frauduleux, avait poussé certains à s'interroger sur la volonté du législateur de voir survivre le principe de l'annulation d'un dépôt frauduleux en vertu de l'adage *Fraus omnia corrumpit*. La jurisprudence n'a cependant pas dévié : il est admis que la notion de fraude est indépendante de l'action en revendication et peut être invoquée pour faire valoir le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, pour étendre les cas d'annulation d'un enregistrement de marque au-delà de ceux expressément visés dans l'article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle (13).

Ainsi, la notion de fraude en droit civil, qui permet de faire exception à l'application normale des règles juridiques lorsque cette application aurait pour effet de consolider un résultat inadmissible pour l'ordre juridique dans son ensemble (14), trouve à s'appliquer en droit des marques et permet de pallier les risques d'abus liés au système de dépôt attributif des droits instaurés par la loi.

16. Ce motif de nullité est conforme au droit de l'Union européenne et à la directive de 2015 qui laisse aux États membres la possibilité de prévoir que la marque est nulle lorsque la demande d'enregistrement de marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur (15).

Si la notion de mauvaise foi est visée par les textes, elle n'y est pas pour autant définie. La jurisprudence de l'Union européenne s'est ainsi employée depuis plusieurs années à dégager des critères d'appréciation de la mauvaise foi auxquels la jurisprudence française se référerait pour apprécier la notion de fraude en droit des marques (16) et continuera de se référer à plus forte raison pour apprécier la notion de mauvaise foi dernièrement introduite à l'article L 711-2, 11° du Code de propriété intellectuelle.

17. En revanche, si l'annulation d'un dépôt frauduleux en vertu de l'adage *Fraus omnia corrumpit* est classique, on peut s'interroger sur la pertinence du fondement de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit uniquement le cas d'une action en revendication de la marque et non pas en nullité. Or l'on constate que tant le tribunal que la cour d'appel se fondent sur les dispositions de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle pour prononcer la nullité de la marque « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA ».

À raison selon nous, certaines décisions ont pu rappeler qu'une action fondée sur l'adage *Fraus omnia corrumpit* permet uniquement de demander que les marques en cause soient annulées et qu'une action fondée sur l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle permet uniquement au demandeur d'obtenir le transfert des marques à son nom (17).

18. Néanmoins, il ne s'agit pas de la première fois que la jurisprudence française prononce la nullité d'un dépôt frauduleux en se fondant sur les dispositions de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (18).

Cette pratique ne nous semble ni conforme à la lettre de l'article L 712-6 ni utile puisque le principe général *Fraus omnia corrumpit* suffit à fonder l'action en nullité. On ne peut que déplorer une confusion des régimes de l'action en nullité et de l'action en revendication qui nuit à la clarté du droit.

### B. Les conditions de l'action en nullité

19. La cour d'appel fait application des mêmes conditions développées dans l'action en revendication pour l'action en nullité, à savoir l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant et son intention de nuire. L'action en nullité semble donc répondre aux mêmes conditions que l'action en revendication.

20. En défense, la société Noura Holding invoque deux arguments. D'une part, elle soutient que l'IMA ne dispose d'aucun droit antérieur valablement opposable conformément à l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle sur la marque « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA ». D'autre part, elle estime que les seuls termes « CAFÉ LITTÉRAIRE » pour désigner un espace de restauration ne sont pas un signe distinctif et ne peuvent être perçus comme tels par le public car ils sont descriptifs d'une activité et ne désignent pas un café en particulier.

21. Néanmoins comme le souligne l'arrêt, « l'ensemble de l'argumentation à nouveau opposée par la société Noura concernant le caractère distinctif des signes en cause est sans effet sur

(9) CA Orléans 21-3-2013 n° 12/02158, tout en accueillant la demande de nullité.

(10) CA Versailles 19-3-2009 n° 08/04369.

(11) TGI Paris 8-6-2018 n° 2015/03655.

(12) Loi 91-7 du 4-1-1991 art. 9.

(13) CA Versailles 19-12-1996 n° 94/4591 ; Cass. com. 14-12-1999 n° 97-19.208 D ; Cass. com. 21-9-2004 n° 03-12.319 F-D ; RJDA 1/05 n° 50.

(14) P. Sargos, « Les principes généraux du droit privé dans la jurisprudence de la Cour de cassation, les garde-fous des excès du droit » ; JCP 2001, I, 306.

(15) Directive (UE) 2015/2436 du 16-12-2015 art. 5, 4-c transposée par l'ordonnance 2019-1169 du 13-11-2019 qui a introduit la notion de « dépôt (...) effectué de mauvaise foi par le demandeur » comme motif absolu de nullité à l'article L 711-2, 11° du Code de propriété intellectuelle. Ce dernier article, compte tenu des conditions d'entrée en vigueur du texte, n'était pas applicable au présent litige.

(16) CA Paris 4-10-2013 n° 12/13080.

(17) TGI Paris 12-12-2014 n° 12/02126.

(18) TGI Paris 19-1-2005 n° 04/02677 ; CA Orléans 21-3-2013 n° 12/02158.

le présent litige, fondé sur le seul article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et non [sur] l'article L 711-4 du même Code ».

S'il est vrai que sous l'empire de la loi de 1964, la jurisprudence a pu avoir recours à la notion de fraude pour régler le problème du conflit entre les droits découlant d'un dépôt de marque et des droits antérieurs d'une autre nature (dénomination sociale, enseigne, nom commercial), l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle vise aujourd'hui ces autres signes distinctifs.

Ainsi, les actions reposant sur les **notions de fraude et d'indisponibilité** sont deux actions autonomes qui obéissent à des conditions distinctes : la personne qui invoque un droit antérieur n'a pas à prouver la mauvaise foi du déposant mais doit établir l'existence de son droit et l'atteinte qui y est portée.

22. Ces deux actions peuvent en revanche se cumuler, dans le cas où le demandeur est titulaire d'un droit privatif antérieur sur le signe (19). Néanmoins comme démontré précédemment, le fait que la victime ne soit titulaire d'aucun droit privatif ne l'empêche nullement d'exercer une action en nullité et/ou revendication.

Cet arrêt rappelle donc classiquement que l'existence d'un **droit antérieur** au profit de la victime de la fraude n'est pas une condition de la mise en œuvre de son action.

### C. Les effets de l'action en nullité

23. La cour d'appel confirme le jugement du tribunal en ce qu'il a considéré que le dépôt de la marque « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » par la société Noura Holding avait été effectué en fraude des droits de l'IMA et en conséquence prononce l'annulation de la marque verbale française « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » n° 4136517.

Il s'agit ici d'une **annulation totale du dépôt**, la propriété de la marque disparaissant du fait de l'annulation de l'enregistrement.

24. Les conditions de l'action en revendication et en nullité convergeant, pourquoi l'IMA a-t-elle invoqué la nullité de la marque alors qu'en théorie la revendication du titre est possible ?

La raison de ce choix réside dans la structure même des marques en cause. Les marques déposées par la société Noura Holding reproduisent les noms des trois espaces de restauration exploités dans les locaux de l'IMA (ZIRYAB, MOUCHARABIEH et CAFÉ LITTÉRAIRE), à la différence près que compte tenu du caractère descriptif des termes « CAFÉ LITTÉRAIRE », la société Noura Holding a été contrainte d'y accoler les termes « BY NOURA ». S'il était intéressant pour l'IMA d'obtenir le transfert des deux premières marques « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE », il ne lui était pas possible de revendiquer la marque « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » en ce que ce signe intègre la dénomination sociale du déposant, la société Noura Holding, par ailleurs déposée à titre de marque. L'IMA n'avait donc pas d'autre choix que de solliciter l'annulation de cette marque.

25. En présence d'un **dépôt frauduleux**, les deux types d'action ne concourent ainsi pas aux mêmes objectifs. L'action en revendication n'est pas appropriée et l'action en nullité doit être privilégiée, lorsque l'objectif n'est pas de récupérer la propriété de la marque, mais d'utiliser librement ce terme dans la vie des affaires, ou sous une forme différente de celle qui a été enregistrée, comme en l'espèce.

Cet arrêt illustre ainsi bien quels sont les intérêts d'exercer une action en revendication ou en nullité pour faire sanctionner des comportements frauduleux.

26. En outre, c'est parce qu'en l'espèce les dépôts frauduleux portent atteinte aux intérêts d'un tiers (en l'occurrence l'IMA) et à l'usage antérieur des signes que l'IMA peut choisir d'exercer indépendamment l'action en nullité ou l'action en revendication. Dans le cas du recours à la fraude pour sanctionner le non-respect d'intérêts généraux, l'action ne peut aboutir qu'à une annulation du dépôt (20).

27. Enfin, il importe de garder à l'esprit que le libre choix de l'action en revendication et de l'action en nullité par la victime de fraude est possible en l'espèce parce qu'il s'agit de marques françaises. En effet, le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la **marque de l'Union européenne** n'envisageant la mauvaise foi que comme fondement d'une **action en nullité**, seule cette action est ouverte s'agissant des marques de l'Union européenne.

\*\*

28. L'arrêt commenté illustre parfaitement l'**articulation entre l'action en revendication et l'action en nullité** ouvertes à la victime d'un dépôt frauduleux de marque.

En l'espèce, les circonstances dans lesquelles la demande d'enregistrement des trois marques s'est opérée ne laissent que peu de doute sur l'issue du litige. Effectué dans le mois qui suivait la résiliation du contrat de prestation de restauration par la victime collatérale de ladite résiliation, le dépôt à titre de marque des signes sous lesquels les espaces de restauration étaient exploités de longue date par l'IMA ou ses délégataires, sans égard pour la clause contractuelle selon laquelle ces dénominations étaient la propriété de l'IMA, était manifestement frauduleux. La décision de première instance ayant légitimement accueilli la demande ne pouvait qu'être confirmée par la cour d'appel de Paris.

Seul le fondement de l'action en nullité, à savoir l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, continue d'interroger. Cet amalgame s'explique peut-être par l'absence d'assise textuelle à l'action en nullité.

29. La question se pose désormais de savoir comment la pratique va articuler ce fondement avec celui de la « **mauvaise foi du déposant** », qui constitue, depuis la transposition de la directive résultant du « **paquet marque** » par l'ordonnance 2019/1169 du 13 novembre 2019, un motif absolu de nullité de la marque (CPI art. L 711-2, 11°). Il est vraisemblable que ce dernier s'y substituera.

30. Il est intéressant d'observer que la même ordonnance de 2019 introduit deux autres **mesures de lutte contre certains dépôts frauduleux**. D'une part, l'article L 711-3, III du Code de la propriété intellectuelle sanctionne de nullité les « **marques d'agent** », à savoir les marques déposées par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire et dont le caractère frauduleux est sous-jacent. D'autre part, l'article L 712-4, al. 2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu'une opposition peut être formée à l'encontre des marques d'agent au sens de l'article L 711-3, III.

L'arsenal à la disposition des victimes de dépôt frauduleux de marques est désormais bien complet.

(19) TGI Paris 14-3-2007 n° 06/00016.

(20) Cass. com. 16-12-2014 n° 12-29.157 FS-PB : RJDA 4/15 n° 316.