Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 4 avril 2019[1]

Affaire C-104/18 P

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
contre
l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
autre partie :

M. Joaquín Nadal Esteban

« Pourvoi – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) nº 207/2009 – Procédure de nullité – Marque figurative comportant les éléments verbaux STYLO & KOTON – Rejet de la demande de nullité – Mauvaise foi »

I. Introduction

1. Une marque déposée de mauvaise foi peut être déclarée nulle a posteriori. Mais en quoi constitue la mauvaise foi et comment peut-on l'établir ?

2. La Cour a déjà fait des constatations fondamentales à cet égard et le Tribunal a eu la possibilité d'approfondir ces questions dans diverses procédures. Il n'a toutefois pas été répondu à ces questions de manière définitive. Le présent pourvoi offre à la Cour la possibilité de préciser sa jurisprudence.

II. Le cadre juridique

3. Le cadre juridique de la présente procédure résulte du règlement (CE) nº 207/2009[2] sur la marque.

4. L'article 52, paragraphe 1, du règlement sur la marque (devenu article 59, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) prévoit les causes de nullité absolue :

« La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. »

1 Langue originale : l'allemand.

2 Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (ci-après le « règlement sur la marque ») [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

5. L'article 52, paragraphe 3, du règlement sur la marque (devenu article 59, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) prévoit la possibilité de la nullité partielle :

« Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. »

6. L'article 65 du règlement sur la marque (devenu article 72 du règlement 2017/1001) comporte des règles relatives à la procédure et à ses conséquences :

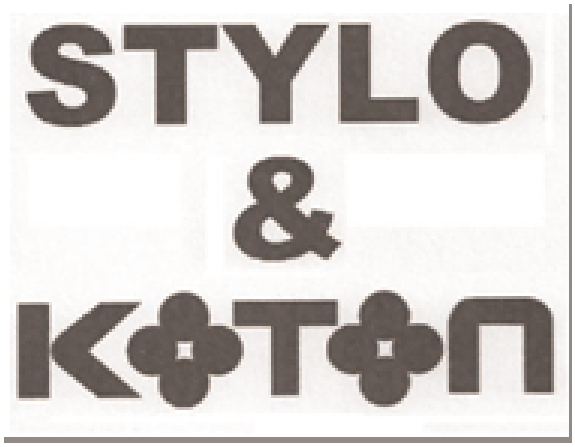
« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal.

[...]

6. L'Office prend les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice. »

III. Les faits et le déroulement de la procédure

7. Le 25 avril 2011, M. Joaquín Nadal Esteban a déposé auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande d'enregistrement de la marque suivante pour les classes 25 (vêtements, chaussures, chapellerie), 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau) et 39 (transports, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages) de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié :



8. La requérante au pourvoi, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (ci-après « Koton »), a formé opposition à cette demande sur le fondement de ses propres marques figuratives antérieures, qui se présentent toutes deux de la manière suivante :



9. Ces marques étaient enregistrées notamment pour des produits ou services des classes 25 et 35, mais pas pour ceux de la classe 39. Il a été fait droit à l'opposition pour les deux premières classes citées.

10. La marque litigieuse a été enregistrée le 5 novembre 2014 sous le numéro 9917436 pour les services désignés de la classe 39.

11. Le 5 décembre 2014, Koton a présenté une demande en nullité de cette marque en raison de la mauvaise foi conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque.

12. La division d'opposition de l'EUIPO a rejeté cette demande, tout comme la chambre de recours a rejeté le recours formé contre cette décision de refus. Par l'arrêt attaqué du 30 novembre 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, ci-après l'« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2017:853), le Tribunal a finalement rejeté le recours dirigé contre la décision de la chambre de recours.

13. Les trois décisions étaient fondées sur le fait que les marques de Koton ne concernaient pas les services pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée.

IV. Conclusions des parties au pourvoi

14. Le 13 février 2018, Koton a formé le présent pourvoi et conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

1) annuler l'arrêt attaqué,

2) annuler la décision attaquée,

3) déclarer nulle la marque de l'Union européenne nº 9917436, et

4) condamner M. Nadal Esteban et l'EUIPO aux dépens.

15. L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

1) accueillir le pourvoi et

2) condamner l'EUIPO et M. Nadal Esteban aux dépens.

16. En revanche, M. Nadal Esteban conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

1) rejeter le pourvoi et

2) condamner Koton aux dépens.

17. Les parties ont échangé des mémoires écrits et présenté des observations orales lors de l'audience du 6 décembre 2018.

V. Analyse

18. Il convient tout d'abord de constater que la demande d'annulation de la marque litigieuse présentée par Koton est irrecevable. D'une part, Koton n'a pas présenté cette demande devant le Tribunal et cela constituerait donc déjà un élargissement de l'objet du litige. D'autre part, aux termes de l'article 65, paragraphe 1, du règlement sur la marque, seule la décision de la chambre de recours fait l'objet de la procédure devant les juridictions de l'Union.

19. Toutefois, Koton et l'EUIPO contestent avant tout un revirement relativement net de l'arrêt attaqué par rapport à la jurisprudence antérieure. Je commencerai par examiner ce revirement (sous A), avant de rechercher si d'autres motifs peuvent néanmoins justifier l'arrêt attaqué (sous B). La décision du présent pourvoi dépend donc de la question de savoir si un autre élément exposé par l'EUIPO, dont il n'a pas été tenu compte jusqu'ici, fait l'objet de la procédure ou bien a été invoqué hors délai (sous C). Pour terminer, j'examinerai le recours devant le Tribunal (sous D).

A. La nécessité de l'usage de la marque pour des produits et services identiques ou similaires

20. Dans son unique moyen, Koton fait grief de ce que le Tribunal aurait méconnu l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque aux points 44 et 60 de l'arrêt attaqué. L'EUIPO soutient cette argumentation.

21. Aux termes de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque, la nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'EUIPO, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

22. Au point 44 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la position de la chambre de recours selon laquelle la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque, *suppose* l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé.

23. Après avoir rejeté d'autres arguments de Koton qui concernaient la question de savoir si Koton bénéficie de la protection de la marque pour des services similaires ou identiques, le Tribunal a ensuite constaté, au point 60 de l'arrêt attaqué, que c'est à bon droit que la chambre de recours a conclu que M. Nadal Esteban n'était pas de mauvaise foi lors de l'enregistrement de la marque contestée, puisque la marque contestée était enregistrée pour des services différents de ceux désignés par les marques antérieures de Koton.

24. Bien que le Tribunal ait néanmoins tenu compte d'autres éléments que j'aborderai plus loin (sous B), ces deux points de l'arrêt attaqué sont entachés d'une grave erreur de droit.

25. L'usage d'un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire, qui peut être confondu avec le signe dont l'enregistrement est demandé, ne constitue en effet, comme l'indique à juste titre le Tribunal aux points 32 et 40 de l'arrêt attaqué [3], qu'un facteur dont il convient *notamment* de tenir compte [4]. De manière correcte, l'existence de la mauvaise foi du demandeur doit être appréciée en tenant compte de *tous les facteurs pertinents* du cas d'espèce qui existaient au moment du dépôt de la demande de marque en tant que marque communautaire [5].

26. Cette jurisprudence de la Cour n'est pas non plus contestable, ce que je démontrerai en détail ci-dessous à l'aide de cinq arguments.

27. *En premier lieu*, comme Koton et l'EUIPO le soulignent à juste titre, la cause de nullité prévue à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque ne suppose pas que le demandeur soit titulaire d'une marque pour des produits ou des services identiques ou similaires. En principe, tout un chacun peut au contraire demander la nullité d'une marque en raison de la mauvaise foi.

28. *En deuxième lieu*, la nécessité de tenir compte de tous les facteurs pertinents est une conséquence nécessaire de la nature subjective de la mauvaise foi. Un tel élément subjectif doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce [6]. La Cour a également interprété en conséquence le régime de l'enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine – connexe au droit des marques – qui, dans certaines versions linguistiques, pourrait effectivement être compris comme une définition exhaustive des éléments constitutifs de la mauvaise foi, en ce sens que ces éléments ne sont pas exhaustifs [7].

29. *En troisième lieu*, la nécessité d'une prise en compte de l'ensemble des facteurs pertinents découle également de l'objet de la mauvaise foi.

3 Voir, notamment, arrêts du Tribunal du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, point 20) ; du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 26), et du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, point 22).

4 Arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, points 37 et 53). Voir également arrêt du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, point 36).

5 Arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, point 37) ; du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, point 42), et du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, point 36).

6 Arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, point 42) ; du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, point 45), et du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, point 36).

7 Arrêt du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, notamment points 37 à 39).

30. Il est vrai que – à l'instar du législateur – la Cour n'a pas encore développé une définition complète de la mauvaise foi [8]. Cette retenue fait sens, car il est difficile de prédire quels cas surviendront à l'avenir et devront faire l'objet d'une appréciation.

31. Toutefois, la jurisprudence relative à la constatation d'un comportement abusif peut fournir des indications lors de l'examen de la mauvaise foi [9]. Ce comportement se caractérise par un élément objectif et un élément subjectif. S'agissant de l'élément objectif, il doit résulter d'une appréciation de l'ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l'Union, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint. S'agissant de l'élément subjectif, il doit ressortir de plusieurs indices objectifs que les actes en cause ont essentiellement pour but d'obtenir un avantage indu. En effet, l'interdiction des pratiques abusives n'est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d'avoir une explication autre que la simple obtention d'un avantage (indu) [10]. Cela dépend donc également d'une évaluation complète des facteurs pertinents.

32. Si l'on entend la mauvaise foi au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque comme l'expression de l'interdiction des abus, il convient alors de déterminer l'objectif pertinent de la protection de la marque et l'avantage éventuellement indu, en particulier en considérant la fonction principale de la marque. Cette fonction consiste à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [11].

33. En conséquence, la Cour a déjà constaté qu'une demande de marque qui ne vise pas à utiliser cette marque conformément à sa fonction principale peut être déposée de mauvaise foi [12]. La mauvaise foi peut notamment exister lorsque le demandeur n'a aucune intention de faire usage de la marque en tant que telle [13], mais également lorsqu'il envisage de l'utiliser pour tromper les consommateurs sur la provenance des produits ou des services.

34. *En quatrièmement lieu*, il est donc facile de concevoir d'autres variantes de la mauvaise foi qui ne supposent aucun chevauchement avec une demande de marque existante. On peut penser à la demande de marque d'une personne qui dépose une marque dans le seul but de faire obstacle à une demande de marque imminente par des tiers (phénomène de « squattage de marque ») [14].

35. *En cinquième lieu*, la Cour a déjà reconnu la possibilité d'une demande de marque déposée de mauvaise foi et par laquelle le demandeur a voulu créer la base de l'acquisition d'un nom de domaine descriptif [15]. Il était sans importance à cet égard de savoir dans quelle mesure des marques étaient déjà enregistrées pour des produits ou services identiques ou similaires.

36. Pour admettre l'existence de la mauvaise foi, il n'est donc pas indispensable qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit, ou bien un service identique ou similaire qui peut être confondu avec le signe dont l'enregistrement est demandé.

8 Voir conclusions de l'avocate générale Sharpston dans l'affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148, points 35, 36 et 57).

9 Voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, points 144 et 145).

10 Arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, EU:C:2000:695, points 52 et 53) ; du 28 juillet 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, points 38 à 40), et du 26 février 2019, N Luxembourg 1 e.a. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, EU:C:2019:134, point 124).

11 Arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, point 7) ; du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, point 43), et du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, point 84).

12 Arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, points 44 et 45).

13 Arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, points 44 et 45). Voir également arrêt du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, points 46 à 48).

14 Voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396).

15 Arrêt du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, points 46 et 47).

37. Cette conclusion serait la même s'il devait être considéré que, à la différence de l'abus, la mauvaise foi ne doit pas dépendre du fait que le but n'est pas atteint et d'un avantage indu, mais, comme l'a proposé l'avocate générale Sharpston, d'un écart par rapport aux principes reconnus d'un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [16]. Tous les facteurs pertinents devraient également être pris en compte pour une telle question.

B. Sur l'examen effectif par le Tribunal

38. Toutefois, il ne résulte pas nécessairement de la constatation de l'erreur de droit citée qu'il y ait lieu d'annuler l'arrêt attaqué. En effet, en dépit de la constatation qu'il a faite aux points 44 et 60 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a tenu compte d'autres facteurs.

39. Aux points 54 à 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a en effet pris en compte le fait que, quelques années auparavant, M. Nadal Esteban avait été en relation d'affaires avec Koton, qu'il devait donc connaître la marque de cette dernière et que M. Nadal Esteban avait fait opposition à l'enregistrement d'une marque par Koton en Espagne. Toutefois, ces indices sont insuffisants, selon le Tribunal, pour démontrer la mauvaise foi.

40. Il convient d'en conclure que, contrairement à ses propres constatations aux points 44 et 60 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas considéré que l'identité ou la similitude des services désignés fût indispensable pour conclure à l'existence de la mauvaise foi.

41. Partant, le Tribunal a procédé à une appréciation globale des arguments de Koton. Il subsiste toutefois une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué.

C. Sur le facteur supplémentaire identifié par l'EUIPO

42. L'EUIPO fonde toutefois son pourvoi sur un facteur supplémentaire dont le Tribunal n'a pas tenu compte.

43. À l'origine, M. Nadal Esteban avait effectivement déposé une demande de marque pour des produits et des services identiques, et ce pour les classes 25 et 35 de l'arrangement de Nice. Sa demande avait toutefois été rejetée en référence à ces classes en raison de l'opposition formée par Koton. Du fait de cette seule opposition à l'enregistrement pour les produits et services revendiqués, il n'existait donc plus de chevauchement entre les marques de Koton et la marque litigieuse.

44. Koton s'est ralliée à ces arguments lors de l'audience.

45. Deux questions se posent à cet égard : d'une part, celle de la recevabilité de cet argument de l'EUIPO, et, d'autre part, s'il est recevable, la signification que revêt ce facteur.

1. Sur la recevabilité de l'argument de l'EUIPO

46. Koton n'a invoqué expressément le chevauchement de la demande initiale et du champ de protection de ses marques antérieures au titre d'un moyen ni devant le Tribunal ni dans le cadre de sa requête en pourvoi. Elle a simplement souligné que, en tant qu'ancien partenaire commercial, M. Nadal Esteban devait connaître les marques de Koton et que sa propre marque présentait une grande similitude avec ces marques. En outre, Koton s'est référée à un litige pendant en Espagne l'opposant à M. Nadal Esteban et dans lequel ce dernier a fait opposition à l'une de ses marques.

16 Voir conclusions de l'avocate générale Sharpston dans l'affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148, point 60).

47. Il est donc douteux que l'argument concernant le chevauchement des produits et des services exposé dans le mémoire en réponse de l'EUIPO suffise à inclure cet aspect dans l'objet du pourvoi.

48. Aux termes de l'article 174 du règlement de procédure, les conclusions du mémoire en réponse tendent à l'accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi. Par ailleurs, conformément à l'article 176 de ce règlement, les parties à l'affaire en cause devant le Tribunal peuvent présenter, par acte séparé, distinct du mémoire en réponse, un mémoire incident qui, selon l'article 178, paragraphes 1 et 3, seconde phrase, dudit règlement doit tendre à l'annulation, totale ou partielle, de l'arrêt attaqué sur des moyens et arguments de droit distincts de ceux invoqués dans le mémoire en réponse. Il ressort de ces dispositions, lues conjointement, que le mémoire en réponse ne peut tendre à l'annulation de l'arrêt attaqué pour des motifs distincts et autonomes de ceux invoqués dans le pourvoi, de tels motifs ne pouvant être soulevés que dans le cadre d'un pourvoi incident [17].

49. Par conséquent, si l'on parvenait à la conclusion que le chevauchement initial des produits et des services de Koton n'a pas été invoqué, il y aurait lieu de rejeter comme irrecevable l'argument de l'EUIPO en ce sens.

50. J'estime néanmoins qu'il s'agirait là d'une appréciation trop stricte de l'argumentation de Koton.

51. En effet, le chevauchement initial concernant les classes 25 et 35 faisait en réalité partie, dès le début, des faits non contestés dans les procédures devant le Tribunal et devant la Cour [18]. L'exposé des faits établi par le Tribunal mentionne, aux points 3 et 8 de l'arrêt attaqué, à tout le moins le rejet de la demande pour la classe 35 [19]. Au point 39 de l'arrêt attaqué, le Tribunal se fonde même sur les constatations résultant de la procédure d'opposition conduite à cet égard afin de constater que les marques antérieures de Koton ne concernent pas la classe 39.

52. Les parties ont donc inclus le chevauchement initial des produits et services dans l'objet des procédures devant le Tribunal et devant la Cour. Il convient donc de tenir compte de cette circonstance lorsqu'on examine l'existence de la mauvaise foi.

2. Sur la signification du chevauchement initial de la demande de marque avec les produits et services protégés pour les marques de Koton

53. Le Tribunal n'a donc pas tenu compte d'un facteur lors de l'examen de l'existence de la mauvaise foi.

54. Ce facteur est également pertinent, car il permet de tirer des conclusions sur les intentions de M. Nadal Esteban lors du dépôt de sa demande de marque litigieuse. Ces intentions revêtent une importance dans l'appréciation de la mauvaise foi, car, aux termes de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque, la nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi *lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque* [20].

17 Arrêts du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission (C-449/14 P, EU:C:2016:848, points 99 à 101), et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 20).

18 Voir pour l'affaire T-687/16, points 10 et 11 de la requête de Koton, points 10 et 11 du mémoire en réponse de M. Nadal Esteban, ainsi que point 11 du mémoire en réponse de l'EUIPO. Dans la présente procédure, voir point 13 de la requête au pourvoi de Koton et point 1 du mémoire en défense de l'EUIPO ; M. Nadal Esteban n'a pas contesté par écrit cette présentation et l'a expressément confirmée à l'audience.

19 À cet égard, il convient de noter que le point 3 de la version officielle anglaise de l'arrêt attaqué comporte une erreur de traduction manifeste, dans la mesure où il fait d'abord référence non à la classe 39, mais à la classe 41.

20 Voir arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, point 35), et du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, point 36).

55. Koton et l'EUIPO soutiennent à cet égard, en référence à un arrêt du Tribunal [21], qu'il est exclu, aux fins de l'appréciation de la mauvaise foi, de scinder la demande de marque en ce sens que seule une partie de celle-ci, en l'occurrence celle portant sur les classes 25 et 35, devrait être considérée comme présentée de mauvaise foi, alors que ce ne serait pas le cas de la partie de la demande portant sur la classe 39.

56. Cette question se pose également dans une affaire pendante quelque peu différente. Il s'agit de savoir à cet égard si la demande de marque dans son ensemble a été déposée de mauvaise foi si et dans la mesure où le demandeur n'avait pas l'intention d'utiliser la marque pour l'ensemble des produits ou services spécifiés, mais uniquement pour certains d'entre eux [22]. Compte tenu de la pratique antérieure consistant à enregistrer des marques pour des classes entières de produits et de services [23], que les demandeurs étaient souvent *dans l'incapacité* de couvrir de manière exhaustive et en avaient encore moins l'intention, cette question a un pouvoir explosif considérable.

57. L'article 52, paragraphe 3, du règlement sur la marque, qui prévoit la possibilité de ne prononcer la nullité de la marque que pour une partie des produits ou les services concernés, plaide en faveur de la divisibilité de la demande de marque déposée partiellement de mauvaise foi [24].

58. Néanmoins, à la différence des autres causes de nullité, la mauvaise foi n'est pas inhérente à la marque elle-même, mais résulte des circonstances de la demande d'enregistrement [25]. En cas de défauts d'une marque, il est tout à fait concevable que ceux-ci ne concernent que certains produits ou services, sans que son usage soit exclu pour d'autres produits ou services. En revanche, il est beaucoup plus difficile de reconnaître qu'une demande de droit exclusif de marquer certains produits ou services d'un signe particulier a été présentée de bonne foi si ce même droit est également demandé de mauvaise foi pour d'autres produits ou services.

59. En outre, la scission d'une demande de marque en deux parties, l'une déposée de bonne foi et l'autre non, constituerait une incitation à demander l'enregistrement de marques pour un éventail de produits et de services plus large que ne le justifie l'usage envisagé. On ne devrait alors craindre aucun inconvénient pour une marque effectivement utilisée en cas de découverte de la mauvaise foi. L'argument soulevé par M. Nadal Esteban à l'audience confirme ce risque : il a en effet affirmé n'avoir demandé l'enregistrement de sa marque au titre des classes 25 et 35 que parce que cela n'impliquait aucuns frais supplémentaires. S'il avait eu connaissance du fait que, en cas de dépôt de mauvaise foi pour ces classes, sa demande au titre de la classe 39 serait en même temps caduque, il aurait certainement renoncé à le faire.

60. Dans la présente procédure, il n'est toutefois pas encore nécessaire, en définitive, de formuler des observations finales sur la question de savoir si une demande de marque peut, voire doit être scindée en deux parties, l'une déposée de bonne foi et l'autre non. En effet, la circonstance qu'une marque a initialement été demandée à l'enregistrement pour des produits et services pour lesquels le demandeur savait ou aurait dû savoir qu'il existait des marques identiques ou similaires peut constituer, en tout état de cause, un indice sérieux que le demandeur était également de mauvaise foi lors du dépôt de cette demande de marque pour d'autres produits ou services.

21 Arrêt du 11 juin 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, point 48).

22 Affaire C-371/18, Sky (JO 2018, C 276, p. 27).

23 Voir arrêt du 19 juin 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

24 Arrêt de la High Court, Arnold J. (Royaume-Uni) du 6 février 2018, Sky/Skykick (HC-2016-001587, [2018] EWHC 155 [Ch], points 232 et 234).

25 Conclusions de l'avocate générale Sharpston dans l'affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148, point 41).

61. Ne serait-ce que sur la base de cet élément supplémentaire, il incombe au demandeur, M. Nadal Esteban, de dissiper les doutes quant à sa bonne foi lors du dépôt de sa demande de marque. Pour parvenir à une telle dissipation, il est d'une importance cruciale que le demandeur puisse démontrer qu'il poursuit un objectif économique ou une « logique commerciale» [26] compréhensible ou justifiée, du moins à sa connaissance [27].

62. Toutefois, l'arrêt attaqué ne comporte aucun indice en ce sens qu'une telle logique commerciale a été invoquée ou a fait l'objet d'une appréciation du Tribunal.

63. L'arrêt attaqué n'ayant pas tenu compte de tous les facteurs pertinents pour l'existence d'une éventuelle mauvaise foi, il doit être annulé.

D. Sur le recours devant le Tribunal

64. Conformément à l'article 61, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

65. Dans le cas présent, le Tribunal n'a procédé à une appréciation ni de la circonstance que M. Nadal Esteban avait initialement déposé la marque litigieuse pour deux classes de produits pour lesquels Koton bénéficie d'une protection au titre du droit des marques ni d'un éventuel argument de M. Nadal Esteban concernant la logique commerciale de sa demande de marque. Cela plaide en faveur d'un renvoi de l'affaire au Tribunal aux fins de compléter l'appréciation des faits [28].

66. En revanche, la demande de marque pour les deux autres classes n'est pas contestée et M. Nadal Esteban a exposé les motifs de sa demande de marque, notamment lors de l'audience devant la Cour. Il est vrai que Koton a des doutes sur cette motivation. Mais ces doutes ne doivent être approfondis que si les raisons justifiaient la demande de marque. Toutefois, comme ce n'est pas le cas, il s'agit uniquement ici de la qualification juridique de ces faits qui relève de la compétence de la Cour [29].

67. Selon les constatations qui précèdent, l'examen de la bonne foi dépend de manière déterminante de la question de savoir si M. Nadal Esteban est en mesure de dissiper, en exposant sa logique commerciale, les doutes quant à sa bonne foi lors du dépôt de la demande de marque.

68. Cet argument doit répondre à des exigences strictes. En effet, le fait qu'un demandeur sache ou doive savoir que d'autres personnes utilisent un signe identique ou similaire en tant que marque, même si cela concerne d'autres produits ou services, justifie déjà des doutes quant à la bonne foi du demandeur lors du dépôt de sa demande de marque. Pourquoi créer consciemment le risque que les consommateurs associent ses propres produits ou services à un autre fournisseur ?

26 Voir arrêts du Tribunal du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, point 26) ; du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, point 39) ; du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA) (T-100/13, non publié, EU:T:2015:481, points 36 et 37), et du 5 juillet 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, non publié, EU:T:2016:391, point 53).

27 Voir arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, points 46 et 52), et du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, point 47).

28 Voir arrêts du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (C-135/11 P, EU:C:2012:376, point 79) ; du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 98) ; du 18 décembre 2014, Commission/Parker-Hannifin (C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 100), et du 26 juillet 2017, Rat/Hamas (C-79/15 P, EU:C:2017:584, point 56).

29 Arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 29) ; du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C-352/09 P, EU:C:2011:191, point 179), et du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, point 79).

69. Si, à l'instar de M. Nadal Esteban, on tente même sciemment de faire enregistrer en outre un tel signe pour des produits ou des services pour lesquels d'autres bénéficient de la protection au titre du droit des marques, ces doutes se renforcent sensiblement.

70. La logique commerciale avancée par M. Nadal Esteban ne suffit pas à dissiper ces doutes. Il se prévaut en substance de son intention de proposer certains services et d'utiliser dans ce contexte des sacs portant déjà la marque litigieuse, car il les avait reçus de Koton, sous forme d'emballage de certains produits. La motivation de M. Nadal Esteban se limite donc à une pure commodité. Toutefois, rien n'indique qu'il existe un intérêt légitime à accepter le risque d'associer ses services à Koton ou d'entraver les futures activités de cette dernière.

71. Il convient donc de partir du principe que la demande de marque litigieuse a été déposée de mauvaise foi. Il y a donc lieu d'annuler la décision de la chambre de recours.

72. En revanche, la demande présentée par Koton devant le Tribunal d'enjoindre à l'EUIPO de déclarer nulle la marque litigieuse était irrecevable. Le Tribunal et la Cour ne peuvent pas adresser d'injonctions à l'EUIPO. Selon l'article 65, paragraphe 6, du règlement sur la marque, il incombe en revanche à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l'Union [30].

VI. Sur les dépens

73. Conformément à l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour statue également sur les dépens lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige. Conformément à l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui s'applique à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Ces frais comprennent, conformément à l'article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les frais des parties nécessaires à la procédure devant la chambre de recours.

74. Dans le cas présent, M. Nadal Esteban succombe intégralement en ses demandes.

75. Bien que l'EUIPO obtienne gain de cause dans le cadre du pourvoi, il est également responsable du fait qu'il était devenu nécessaire de former le pourvoi en raison de ses décisions contestées et du fait qu'il a conclu devant le Tribunal au rejet du recours. Il est donc logique qu'il demande lui-même à être condamné aux dépens.

76. S'il est vrai que Koton succombe en ses demandes d'annuler l'enregistrement de la marque litigieuse ou d'enjoindre à l'EUIPO de le faire, elle obtient totalement gain de cause sur le fond, parce que l'EUIPO est néanmoins tenu de tirer les conséquences de l'arrêt rendu dans le cadre du présent pourvoi.

77. Il y a donc lieu de condamner M. Nadal Esteban et l'EUIPO aux dépens de Koton et de leur faire supporter leurs propres dépens.

30 Arrêt du 23 avril 2002, Campogrande/Commission (C-62/01 P, EU:C:2002:248, point 43), ainsi que arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform) (T-331/99, EU:T:2001:33, point 33) ; du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, point 20), et du 16 mai 2017, Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (T-159/16, non publié, EU:T:2017:340, point 16).

VII. Conclusion

78. Je propose donc à la Cour de statuer comme suit :

1) L'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, non publié, EU:T:2017:853) est annulé.

2) Au surplus, le pourvoi formé par Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret est rejeté.

3) La décision rendue le 14 juin 2016 par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (R 1779/2015-2) est annulée.

4) Au surplus, le recours de Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret est rejeté.

5) M. Nadal Esteban et l'EUIPO supportent chacun leurs propres dépens et supportent conjointement et à parts égales les dépens exposés par Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret dans la procédure devant la chambre de recours, devant le Tribunal et devant la Cour.