



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière de RADIATION
N° 3000382
du 11 décembre 2023

Requérants : **Association des Descendants de Gustave Eiffel**

Villa Dupont 3
75116 Paris
France

Alain Couperie Eiffel

Rue Michel Ange 68
75016 Paris
France

Delphine Berthelot Eiffel

Avenue de l'Observatoire 28
75014 Paris
France

Mandataire : **AdaStone Law Firm – Katrien Maris**

Chaussée de la Hulpe 166
1170 Bruxelles
Belgique

contre

Défendeur : **EIFFEL WORLD, Société à responsabilité limitée**

Rue Alfred de Musset 28
2175 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **INLEX IP EXPERTISE, Société par actions simplifiée**

Rue Pierre Charron 60
75008 Paris
France

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 1386899**

EIFFEL

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 décembre 2021, les requérants ont introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »), une demande de radiation sur base des motifs de nullité suivants :

- la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi (article 2.2bis, alinéa 2, CBPI) ;
- la marque contestée est trompeuse (article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous g, CBPI).

2. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1386899, déposé le 13 décembre 2018 et enregistré le 12 juin 2019, de la marque verbale EIFFEL.

3. La demande de radiation est dirigée contre tous les produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

- Cl 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfums.
- C 6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie métallique y compris contenants métalliques de stockage ou de transport ; coffres-forts.
- Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
- Cl 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; montres.
- Cl 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, lisses et vêtements pour animaux; portefeuilles.
- Cl 24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.
- Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
- Cl 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
- Cl 33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières.
- Cl 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
- Cl 36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
- Cl 37 Construction.

- CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
- CI 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
- CI 45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus.

4. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

5. La demande de radiation est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 13 décembre 2021 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (voir ci-après : « l'Office »). Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont ensuite introduit leurs réactions. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (voir ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 15 avril 2022.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments des requérants

6. Les requérants expliquent que l'Association des descendants de Gustave Eiffel (ci-après « l'ADGE ») est exclusivement composée de descendants de Gustave Eiffel dont Alain Couperie Eiffel et Delphine Berthelot Eiffel. Le droit de porter le patronyme « Eiffel » a été octroyé à Alain Couperie Eiffel et Delphine Berthelot Eiffel par décrets français. Ils sont également recevables pour agir en nullité à l'encontre de la marque contestée. L'ADGE a comme objectif : la promotion de la mémoire de l'ingénieur et scientifique français Gustave Eiffel ; la défense de l'image et du patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives ; la défense des œuvres de Gustave Eiffel.

7. Philippe Couperie Eiffel, ancien membre de l'ADGE, a quitté l'ADGE en 2010, après avoir exercé la fonction de vice-président de 1995 à 2008. Il a introduit, soit en son propre nom, soit par le biais de tiers ou de sociétés, différents dépôts de marques formées du patronyme EIFFEL dès 1991 et ce jusqu'à 2019. Seulement une marque déposée par Philippe Couperie Eiffel a eu une autorisation exceptionnelle de l'ADGE permettant à Philippe Couperie Eiffel d'exploiter cette marque française (GUSTAVE EIFFEL, nr. 1732422 en classe 33 pour des produits d'alcools). Néanmoins Philippe Couperie Eiffel a procédé à d'autres dépôts successifs, sans l'autorisation de l'ADGE, d'après les requérants. Parmi ces derniers, il a ainsi introduit la marque contestée. Les requérants demandent l'annulation de cette marque car elle résulte d'une exploitation abusive du nom et de l'image de Gustave Eiffel à des fins commerciales.

8. Les requérants argumentent que la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi. Philippe Couperie Eiffel a procédé à de nombreux dépôts de marques, identiques à la marque contestée, alors même que l'ADGE l'avait contacté à plusieurs reprises pour insister sur le fait que toute demande d'enregistrement d'une marque était en effet conditionnée à l'accord préalable de l'ADGE. Les requérants font référence ici à une décision d'annulation de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») entre l'ADGE et Philippe Couperie Eiffel du 12 août 2020.

9. Selon les requérants, la mauvaise foi peut être démontrée par l'existence d'une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la marque, la relation entre Philippe Couperie Eiffel et les requérants reposait sur un lien direct et initialement de bonne foi, dès lors que Philippe Couperie Eiffel était membre de l'ADGE et descendant direct de Gustave Eiffel. Les parties étaient ainsi liées par l'objectif de défendre l'image et le patronyme de Gustave Eiffel. De plus Philippe Couperie Eiffel a même initialement reconnu qu'il s'engageait à renoncer à utiliser le patronyme Gustave Eiffel en tant que marque en décembre 1997, conformément aux objectifs de l'ADGE. Eu égard au lien familiale entre les parties, Philippe Couperie Eiffel aurait dû respecter un tel devoir de loyauté envers les membres de l'ADGE en communiquant avec ces derniers au sujet d'un potentiel enregistrement d'une nouvelle marque.

10. Les requérants considèrent que les relations entre parties se sont dégradées. L'ADGE a été contrainte d'assigner Philippe Couperie Eiffel devant différentes instances. En 2011, une action en nullité contre des marques françaises portant le patronyme Eiffel a été introduite. En première instance, le 13 octobre 2015, le tribunal a fait droit aux demandes de l'ADGE en ordonnant la radiation des marques françaises et en condamnant Philippe Couperie Eiffel au paiement d'une certaine somme au titre de dommages et intérêts. La cour d'appel de Bordeaux a, le 20 novembre 2018, condamné Philippe Couperie Eiffel à payer à l'ADGE une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Le 26 janvier 2022, la Cour de cassation française a donné à nouveau raison aux requérants à la présente demande en annulation et a rejeté la demande formulée par Philippe Couperie Eiffel, d'après les requérants.

11. Malgré ces événements, Philippe Couperie Eiffel a procédé au dépôt de la marque contestée sans l'autorisation et à l'insu de l'ADGE et donc de manière sciemment et frauduleusement. Ce dépôt constitue une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires, et il aurait été raisonnable de ne pas déposer la marque contestée sans donner aux requérants des informations préalables et un délai suffisant pour agir contre la marque contestée.

12. Les requérants trouvent également que la marque est de nature à tromper le public. Le risque de tromper le public peut être constitué quand il existe une confusion entre la marque contestée et le nom patronymique existant. Un doute raisonnable peut subsister quant à l'origine de la marque contestée et son lien avec la famille Eiffel. La possibilité pour une marque d'induire le public en erreur peut également être analysée au regard du message que la marque transmet au public. Les requérants font observer que la marque contestée couvre différents produits et services et a été envisagée à des fins commerciales.

13. Les requérants font référence à une décision de la Cour de cassation française dans le cadre d'un conflit entre les parties et dans laquelle il a été stipulé « le consommateur moyen des produits et services pour lesquels ces marques ont été enregistrées, qui entrerait en relation avec l'un des descendants de Gustave Eiffel porteur du nom Eiffel, pouvait légitimement croire que ces marques étaient également exploitées pour son compte ». Pour ces raisons, il a été démontré que la marque contestée est de nature à induire le public en erreur.

14. Les requérants demandent à l'Office de déclarer cette demande en nullité justifiée, de dire et de juger que l'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi et que ladite marque est de nature à tromper le public et en conséquence de déclarer l'enregistrement de la marque nul.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur considère que Philippe Couperie Eiffel est le descendant direct de Gustave Eiffel. Il a acquis le droit d'adjoindre le patronyme Eiffel à son nom par décret du 7 juin 1994. Il peut donc légitimement revendiquer un droit au nom Eiffel. Selon le défendeur, Philippe Couperie Eiffel est hautement investi dans la défense du nom Eiffel et il a, comme représentant de la SARL EIFFEL WORLD, déposé la marque contestée dans le but de poursuivre la défense du droit de la personnalité de son ancêtre.

16. Le défendeur fait remarquer qu'il n'y a pas de mauvaise foi dans l'enregistrement de la marque contestée. C'est à tort que l'ADGE considère que Philippe Couperie Eiffel doit solliciter l'ADGE pour obtenir son autorisation de déposer une marque comprenant la dénomination Eiffel. Le défendeur précise que la Cour de cassation française, dans sa décision du 26 janvier 2022, rejette le grief de fraude pour violation d'une autorisation de l'ADGE « En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, l'ADGE soutenait seulement que ces marques étaient nulles en tant qu'elles créaient un risque de confusion entre les activités commerciales par M. Philippe Couperie Eiffel et elle-même, [...], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ». Les décisions françaises non pas jugées le caractère frauduleux des dépôts de marques du défendeur. Par ailleurs, l'arrêt cité de la Cour de cassation rend définitif le jugement du 13 octobre 2015, confirmé le 20 novembre 2018 par la cour d'appel Bordeaux sur le défaut de faculté d'interdiction, de représentativité familiale et d'autorité morale sur la famille de l'ADGE. Force est de constater que la justice française a jugé que l'ADGE ne possédait pas de faculté d'interdiction, de représentativité familiale et d'autorité morale sur la famille. De surcroît, l'ADGE est trompeuse car elle ne rassemble que quelques descendants et non l'intégralité, comme elle tend à le faire croire. A la lumière de ces jurisprudences, les requérants ne peuvent faire condamner tout usage commerciale du nom Gustave Eiffel au motif que le défendeur n'ait pas sollicité l'autorisation de l'ADGE et ils ne peuvent pas invoquer l'absence de demande d'autorisation pour faire valoir la mauvaise foi de la demande d'enregistrement Eiffel.

17. Le défendeur reconnaît qu'il est vrai que Philippe Couperie Eiffel a été membre de l'ADGE. À la suite de différends avec l'ADGE, il a décidé de poursuivre cette protection seule. Rien n'interdit le défendeur de poursuivre ces missions, tout descendant ayant le devoir de défendre et d'honorer la mémoire de Gustave Eiffel. D'ailleurs en 2007, l'ADGE ne voyait pas d'inconvénient dans la mesure où elle lui écrivait en l'enjoignant de « défendre le droit moral inaliénable de notre illustre aïeul et l'utilisation de son nom et son notre autorisation préalable ». Le défendeur explique que l'enregistrement de la marque contestée lui permet d'effectuer un contrôle de son exploitation et donc de bénéficier d'un droit permettant de défendre ce nom d'éventuelles contrefaçons ou actes parasitaires de tiers. Cependant, l'ADGE intenta un procès visant à faire annuler les marques françaises du défendeur déposées entre 1991 et 2011 en France, et a également agit en nullité au Benelux. Le défendeur s'est étonné que l'ADGE n'agisse pas à l'encontre des marques intégrant Eiffel, déposées par la société Team Conseil dont Madame Larnaudie, présidente de l'ADGE, est administrateur. L'attaque de la marque contestée, fondement de l'opposition formée contre la marque du Team Conseil, viserait à privilégier le commerce entrepris par Team Conseil.

18. Par ailleurs, Philippe Couperie Eiffel entreprend de grands projets de reliance autour du monde ainsi que des actions mondiales avec l'UNESCO. Il a également lutté contre le projet de l'ADGE de négocier une licence avec le groupe Eiffage. Il semble que l'ADGE souhaite monnayer une autorisation d'usage du nom Eiffel auprès d'Eiffage. Le défendeur est étonné que l'ADGE reproche à notre client d'effectuer un dépôt

de mauvaise foi alors que l'ADGE entreprend des projets purement commerciaux, sans se préoccuper de l'impact sur l'image de Gustave Eiffel et sans l'aval de l'ensemble de descendants porteur du nom Eiffel.

19. Les requérants évoquent l'engagement de Philippe Couperie Eiffel en 1997 renonçant à utiliser le patronyme Gustave Eiffel en tant que marque commerciale. Cependant, cet engagement porte exclusivement sur la dénomination « Gustave Eiffel » et non sur le nom « Eiffel » qui représente une partie du nom de Philippe Couperie Eiffel depuis 1994, et qui peut légitimement l'utiliser. Par ailleurs, Philippe Couperie Eiffel a précisé qu'il gardait ce dépôt de marque à son nom et procédait à une extension sous le nom « Philippe Eiffel » et « Eiffel » déjà déposée. En ce qui concerne la référence des requérants aux décisions judiciaires françaises, le défendeur souligne que ces cinq marques contenant Eiffel n'ont pas été annulées sur le fondement de la fraude ou tromperie. Ainsi, la justice française a considéré que Philippe Couperie Eiffel ne pouvait utiliser le nom Gustave Eiffel sans l'autorisation des descendants parties au litige, et ce uniquement compte tenu du risque de confusion engendré dans l'esprit du public. Les juges ont considéré que le consommateur français pourrait croire que les marques en cause sont exploitées pour le compte de tous les descendants alors que seul Philippe Couperie Eiffel en tire profit. Or, le défendeur doute que les descendants en cause, Alain Couperie Eiffel et Delphine Berthelot Eiffel, soient connus du public Benelux ce qui réduit le risque de confusion à néant.

20. Les requérants citent la décision d'annulation de l'EU IPO d'août 2020 et dénaturent complètement les propos de l'Office, selon le défendeur. Leur objectif est de faire croire que l'EU IPO a jugé le dépôt frauduleux. L'EU IPO reprend les arguments des requérants et évoque le jugement de la cour d'appel. Or, cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle, en effet la cour rejette ce grief de fraude pour violation d'une autorisation de l'ADGE. Le défendeur demande de ne pas prendre en compte ces assertions.

21. Le défendeur considère que les accusations portant sur la mauvaise foi du dépôt de la marque contestée doivent être rejetées puisque que ce dépôt illustre uniquement la volonté de Philippe Couperie Eiffel de faire rayonner son ancêtre et de défendre son nom et son image en tant que descendant direct.

22. Le défendeur est d'avis qu'il n'existe pas de tromperie du consommateur. Selon les requérants, il existe un risque de confusion entre la marque contestée et le nom patronymique. Néanmoins, une confusion n'a pas été démontrée au Benelux. Les requérants se cantonnent à citer la décision de la cour d'appel française. Ainsi, il est vrai que la cour d'appel, a jugé que le défendeur ne pouvait utiliser le nom Gustave Eiffel sans l'autorisation des descendants parties au litige compte tenu du risque de confusion engendré dans l'esprit du public. Selon la juridiction française, les consommateurs français ont pu légitimement croire que les marques litigieuses sont exploitées pour le compte de tous les descendants alors que seul Philippe Couperie Eiffel en tire profit. Or, pour que la confusion soit retenue il faudrait que les consommateurs au Benelux aient connaissance des différents descendants de Gustave Eiffel, porteur du nom notoire. En l'occurrence, les descendants en cause Monsieur Alain Couperie Eiffel et Madame Delphine Berthelot Eiffel sont inconnu au Benelux. La tromperie de la marque contestée ne peut donc être retenue.

III. Décision

A.1 Mauvaise foi - cadre juridique

23. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une demande en nullité de l'enregistrement peut être présentée auprès de l'Office sur base (entre autres) des motifs visés à l'article

2.2bis, alinéa 2, CBPI. L'article 2.2bis, alinéa 2, CBPI stipule qu'une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi. Le moment pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du défendeur est celui du dépôt de la demande d'enregistrement.¹

24. Ni la CBPI, ni la Directive 2015/2436 ne fournissent de définition de la notion de « mauvaise foi ». Comme il s'agit d'une notion autonome du droit de l'Union européenne, elle doit être interprétée de manière uniforme et le sens et la portée de la notion de « mauvaise foi » doivent être déterminés en tenant compte du contexte et de l'objectif poursuivi par cette disposition et cette Directive.²

25. Dans l'affaire *Sky and Others*, la Cour de Justice de l'Union européenne (« CJUE ») rappelle qu'outre le fait que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête, il convient, aux fins de son interprétation, de prendre en considération le contexte particulier du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires et le système de concurrence non faussée.³

26. La CJUE a en outre précisé que la mauvaise foi existe lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine.⁴

27. Aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur au sens de l'article 2.2bis, alinéa 2, CBPI, il doit, selon la CJUE, être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment :

1. le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ;
2. l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que ;
3. le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.⁵

28. Conformément à la règle 1.31, RE, les requérants doivent étayer leur demande en nullité avec des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci. Les requérants qui invoquent la nullité pour motif de mauvaise foi doivent exposer les faits et circonstances pertinents.⁶ La charge de la preuve de l'existence de la mauvaise foi incombe donc à la partie qui invoque ce motif de nullité.⁷ La bonne foi du défendeur est présumée jusqu'à preuve du contraire.⁸

¹ CJUE 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 35 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*).

² CJUE 27 juin 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, point 25 (*Malaysia Dairy*).

³ CJUE 29 janvier 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, point 74 (*Sky/SkyKick*).

⁴ CJUE 12 septembre 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, point 46 (*Koton*).

⁵ CJUE 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 53 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*) et CJBen 18 octobre 2022, C 2021/9 (*BOBO BIRD*).

⁶ CJBen 21 novembre 1983, A 82-6 (*Cow Brand II*).

⁷ TUE 21 avril 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, point 42 (*Monopoly*) et CJBen 18 octobre 2022, C 2021/9 (*BOBO BIRD*).

⁸ TUE 23 mai 2019, T-3/18 et T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, point 34 (*Ann Tailor*).

A.2 Mauvaise foi – le cas d’espèce

29. L’Office évaluera ci-dessous, en utilisant les critères formulés ci-dessus par la CJUE, s’il y a eu mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.

30. L’existence de la mauvaise foi alléguée doit être démontrée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, en l’espèce, le 13 décembre 2018.

31. L’Office tient à remarquer que l’existence d’une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la marque peut indiquer l’existence d’une mauvaise foi de la part du titulaire de la marque.⁹ Dans un tel cas, l’enregistrement du signe par le titulaire de la marque en son propre nom peut, selon les circonstances, être considéré comme une violation des usages honnêtes.

32. Il ressort clairement des arguments et des pièces produites que les requérants et le défendeur, et en particulier son représentant Philippe Couperie Eiffel, se connaissent depuis longtemps et se trouvent, depuis déjà quelques années, en conflit sur l’usage du nom EIFFEL, soit en France, soit au niveau européen et maintenant également au Benelux.

33. Les requérants concernent l’ADGE et deux de ses membres, qui sont des descendants de Gustave Eiffel. Il ressort des pièces que l’ADGE a été créé le 21 septembre 1995 avec pour but et objet « la promotion de la mémoire de Gustave Eiffel ; la défense des œuvres de Gustave Eiffel et la défense de l’image et du patronyme Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l’objet ». Philippe Couperie Eiffel a été le vice-président de l’ADGE de 1995 à 2008 et a quitté l’ADGE en 2010.

34. Il y avait donc une relation directe entre les parties avant la date de dépôt de la marque contestée dont il résulte que le défendeur, par le biais de son représentant, avait connaissance, à l’époque, des activités de contrôle du patronyme EIFFEL par l’ADGE. En 1995, le représentant du défendeur a même demandé l’accord de l’ADGE pour la poursuite de son usage commerciale de la marque Gustave Eiffel, qu’il avait déjà déposé en 1991, et en 1997 ledit représentant s’est également engagé à renoncer à utiliser le patronyme Gustave Eiffel en tant que marque commerciale.

- Le 14 octobre 1995, lorsque Philippe Couperie Eiffel était élu dans le conseil d’administration de l’ADGE, cette dernière a adopté la résolution suivante :

« Monsieur Philippe COUPERIE EIFFEL, ayant déposé la marque Gustave EIFFEL dans la classe 33 (Vins et Alcools) et demandant l’accord de l’Assemblée de l’ADGE pour la poursuite de son utilisation commerciale, l’Assemblée décide :

- o *Qu’à titre exceptionnel Philippe COUPERIE EIFFEL peut être autorisé par l’Association à utiliser à des fins commerciales le nom et l’image de Gustave EIFFEL à la condition absolue qu’il conserve son droit de propriété de la marque, et le contrôle de son utilisation ;*
- o *En conséquence, Philippe COUPERIE EIFFEL est autorisé à engager des négociations en vue de la conclusion d’un contrat de licence pour l’exploitation de la marque Gustave EIFFEL dans la classe 33 « Vins et Alcools »,*
- o *Il soumettra pour autorisation au Conseil d’Administration le projet de contrat avant signature. »*

⁹ TUE, 11 juillet 2013, T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, points 25-32 (Gruppo Salini).

- Le 16 décembre 1997, Philippe Couperie Eiffel a adressé la déclaration suivante au Président de l'ADGE :

« Par la présente, j'ai le plaisir de te confirmer que je renonce à utiliser le patronyme GUSTAVE EIFFEL en tant que marque commerciale, comme je m'y suis engagé devant les membres de l'Association.

Je garde bien sûr ce dépôt de marque à mon nom et procède à une extension sous le nom « Philippe EIFFEL » et EIFFEL qui est déjà déposé. »

35. Dans l'engagement du 14 octobre 1995 l'ADGE a manifesté son intention, acceptée par Philippe Couperie Eiffel, de contrôler strictement tout usage du nom de Gustave Eiffel. Cet engagement n'a clairement pas une portée générale. Il s'ensuit pour l'Office que, bien que la déclaration de 1997 de Philippe Couperie Eiffel ne se réfère qu'à la renonciation à l'usage du nom Gustave Eiffel comme marque (et non du nom Eiffel), le défendeur ne pouvait pas présumer automatiquement que l'usage du seul patronyme EIFFEL comme marque serait autorisé par l'ADGE, compte tenu notamment du caractère exceptionnel de l'autorisation de 1995. Par conséquent et étant donné cette relation directe entre les parties, le défendeur, par le biais de son représentant Philippe Couperie Eiffel, savait qu'il ne pouvait pas déposer une nouvelle marque EIFFEL sans l'autorisation préalable de l'ADGE, l'ADGE représentant ou non tous les descendants de Gustave Eiffel n'étant pas pertinent.

36. Or, entre 2000 et 2019, le défendeur ou son représentant a déposé plusieurs marques composées du patronyme EIFFEL en France, en Europe, au niveau international. Cela a donné lieu à des procédures judiciaires entre les parties devant les juridictions françaises, ainsi que devant l'EUIPO, visant à chaque fois la nullité des marques EIFFEL.

37. En 2011, l'ADGE a assigné Philippe Couperie Eiffel devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour se plaindre de l'exploitation abusive du nom et de l'image de Gustave Eiffel à des fins purement commerciales et a donc demandé la nullité de cinq marques françaises au nom de Philippe Couperie Eiffel reprenant le patronyme EIFFEL. Le 13 octobre 2015, le Tribunal a annulé les cinq marques contestées en considérant que l'usage du nom EIFFEL est de nature à prêter confusion et le dépôt de ces marques sans autorisation des autres porteurs du nom leur rend nulles. Ensuite, le 20 novembre 2018 la cour d'appel de Bordeaux a considéré dans cette affaire que l'ADGE ne peut se prévaloir de la nullité des seules marques déposées postérieurement à la création de l'ADGE en 1995 et que Philippe Couperie Eiffel ne pouvait pas déposer de nouvelles marques alors même qu'il avait renoncé à exploiter la marque de 1991 pour des produits ou services autres que du vin en classe 33. Le 26 janvier 2022, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé la loi pour des questions de procédure (concernant l'étendue de l'objet du litige) mais ne s'est pas prononcée sur le fond, à savoir sur la question de savoir si oui ou non Philippe Couperie Eiffel avait violé la résolution de 1995. La Cour de cassation a cependant confirmé l'intérêt à agir des demandeurs ainsi que l'annulation des marques françaises comportant le patronyme litigieux EIFFEL.

38. Quelle que soit la portée juridique précise de ces litiges, l'Office considère qu'il était très clair que l'ADGE ne consentirait pas à l'enregistrement d'une marque utilisant le patronyme EIFFEL sans son accord préalable. Néanmoins, moins d'un mois après la décision de la cour d'appel de Bordeaux, le défendeur a déposé la marque contestée. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le dépôt de la marque contestée a été fait sciemment par le représentant du défendeur, qui savait ne pouvoir obtenir d'autorisation

de l'ADGE, pour toute une gamme étendue de produits et services et dans le seul but de s'attribuer l'usage du patronyme EIFFEL et de contrecarrer ainsi les requérants.

39. En outre, il convient de relever qu'il ne ressort pas du dossier que, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, la marque contestée avait déjà été utilisée pour quelconque des produits et services visés par le défendeur, alors qu'il est établi que le patronyme EIFFEL était depuis plusieurs années utilisé sous le contrôle de l'ADGE. L'argument du défendeur, qu'il entreprend de grands projets de reliance autour du monde ainsi que des actions mondiales avec l'UNESCO, ne suffit pas à ce titre étant donné que le défendeur ne produit que deux photos non datées démontrant seulement Philippe Couperie Eiffel en présence du ministre de la Culture et du tourisme d'Arabie Saoudite et deux lettres de l'UNESCO à Philippe Couperie Eiffel de 2021 et donc après la date d'enregistrement du dépôt de la marque contestée.

40. L'Office tient à souligner que rien n'empêche Philippe Couperie Eiffel de continuer à adjoindre le patronyme Eiffel à son nom, mais étant donné que le dépôt de la marque contestée a été effectué de mauvaise foi, il ne peut pas via le défendeur en monopoliser l'usage comme marque.

41. Pour ces raisons, l'Office conclut qu'il est non seulement établi que le défendeur a déposé la marque contestée dans l'intention d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, mais également qu'il avait l'intention de porter atteinte, de manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts des requérants.

B. Conclusion

42. L'Office conclut qu'il a été démontré que la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi.

43. Etant donné que la demande de radiation a déjà réussi sur base du fait que la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi, il n'y a plus besoin d'examiner l'autre motif de nullité (le caractère trompeur de la marque contestée).

IV. CONSÉQUENCE

44. La demande de radiation portant le numéro 3000382 est justifiée.

45. L'enregistrement de la marque Benelux contestée 1386899 est radié.

46. La demande en radiation étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.420 euros au bénéfice des requérants en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5, CBPI et la règle 1.44, alinéa 2, RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 11 décembre 2023



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier