

UNOFFICIAL DOCUMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY

DÉCISION
de la grande chambre de recours
du 2 mars 2020

dans l'affaire R 1499/2016-G

Le ministre de l'emploi, des entreprises et de l'innovation,
membre du gouvernement irlandais

Kildare Street
Dublin 2
Irlande

Ornua Co-operative Limited
Grattan House, Mount Street Lower,
Dublin 2
Irlande

demandeurs en nullité/requérants

représentés par Tomkins & CO, 5 Dartmouth Road, Dublin 6 (Irlande)

contre

Hijos de Moises Rodriguez Gonzalez, S.A.

C/ de Mendoza n° 2 -El Cebadal.-
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Espagne

titulaire de la MUE/défenderesse

représentée par García, Domínguez & Asociados, Plaza del Corriño, 19, 3° - 2,
37002 Salamanca (Espagne)

RECOURS concernant la procédure d'annulation n° 10 268 C (enregistrement de la
marque de l'Union européenne n° 12 043 436)

LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

composée de Th. M. Margellos (président et rapporteur), S. Stürmann, D. Schennen,
G. Humphreys, C. Negro, A. Pohlmann, R. Ocquet, V. Melgar, A. Kralik (membres)

Greffier: H. Dijkema

rend la présente

Décision

Résumé des faits

- 1 Par une demande déposée le 6 août 2013, Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l'enregistrement de la marque figurative



revendiquant les couleurs jaune, verte et blanche, pour les produits suivants:

Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

- 2 La demande a été publiée le 23 septembre 2013 et la marque a été enregistrée le 3 janvier 2014.
- 3 Le 7 janvier 2015, le ministre de l'emploi, des entreprises et de l'innovation, membre du gouvernement irlandais (la «première partie demanderesse en nullité») et l'Irish Dairy Board Co-operative Limited (la «deuxième partie demanderesse en nullité»), conjointement dénommés les «demandeurs en nullité», ont introduit une demande en nullité à l'encontre de la marque enregistrée pour l'ensemble des produits précités.
- 4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l'article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE – ancien article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 – lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (caractère trompeur de la marque) et l'article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE – ancien article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 (mauvaise foi). Les demandeurs en nullité ont motivé leur demande comme suit:

Caractère trompeur de la marque

- la marque contestée suggère que les produits qu'elle distingue proviennent d'Irlande et revêt donc un caractère trompeur si elle n'est pas utilisée exclusivement pour des produits provenant d'Irlande. Concrètement, la combinaison des mots «La Irlandesa», qui signifient «la femme irlandaise» ou «l'Irlandaise», le symbole du nœud celtique et les couleurs, qui rappellent les couleurs nationales et le drapeau de l'Irlande, suggèrent que les produits sont d'origine irlandaise ou fabriqués en Irlande, ce qui n'est pas le cas;
- à cet égard, les demandeurs en nullité ont produit les éléments de preuve suivants:
 - des copies du catalogue en ligne de la titulaire de la MUE datant de 2014, montrant, entre autres, du jambon et des fromages néerlandais, du salami

danois, mais aucune indication relative à l'origine irlandaise de l'un de ces produits (y compris le beurre, le lait, etc.);

- une décision de la division d'annulation de l'EUIPO du 25 septembre 2002 déclarant la nullité de la MUE figurative n° 283 572



pour le «beurre et lait en poudre» compris dans la classe 29 au motif que ladite marque est trompeuse à l'égard du public espagnol, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point g), et à l'article 7, paragraphe 2, du RMUE, à la suite d'une demande introduite par la première partie demanderesse en nullité. Cette décision est définitive;

Mauvaise foi

- lors du dépôt de la marque, la titulaire de la MUE s'est écartée des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Elle entretenait une relation commerciale avec la deuxième partie demanderesse en nullité, qui a vendu, à partir de 1967, du beurre irlandais en vrac à la titulaire de la MUE aux îles Canaries, et ce, pendant de nombreuses années. La titulaire de la MUE emballait le beurre et le vendait sous les marques conjointes «LA IRLANDESA» et «KERRYGOLD», et a en réalité enregistré cette dernière marque en son propre nom en Espagne. À la suite d'une action en justice intentée par la deuxième partie demanderesse en nullité, un accord a été conclu entre elles en 1984 (copie en annexe) en vertu duquel la marque «KERRYGOLD» était cédée à la deuxième partie demanderesse en nullité. Aujourd'hui, les parties n'entretiennent aucune relation commerciale;
- depuis le début des années 90, une série de litiges oppose les parties concernant la marque «LA IRLANDESA», en particulier en Espagne:
 - la demande de marque nationale (figurative) n° 1 809 086, «LA IRLANDESA», de la titulaire de la MUE pour le «beurre» compris dans la classe 29 a été rejetée par l'Office des marques espagnol suite à un recours formé par la première partie demanderesse en nullité, au motif que ladite marque était trompeuse, comme l'a confirmé dans son arrêt définitif la Cour supérieure de justice de Madrid, section «contentieux administratif», le 20 décembre 2000 (copies et traductions fournies en annexe);
 - la demande de marque nationale (figurative) n° 1 779 152, «LA IRLANDESA», de la titulaire de la MUE pour les produits «lait, produits laitiers, fromage, beurre, crème et sous-produits laitiers» compris dans la classe 29 a été rejetée par l'Office des marques espagnol à la suite d'un recours formé par la première partie demanderesse en nullité, au motif que ladite marque était trompeuse, comme l'a confirmé dans son arrêt définitif la Cour supérieure de justice de Madrid, section «contentieux administratif», le 19 mars 2001 (copies et traductions fournies en annexe);

- la demande de marque nationale (figurative) n° 2 390 439, «LA IRLANDESA», de la titulaire de la MUE pour le «beurre» compris dans la classe 29 a été rejetée par l'Office des marques espagnol par une décision définitive du 21 janvier 2002, au motif, notamment, que ladite marque était trompeuse (copies et traductions fournies en annexe);
 - malgré ces décisions antérieures (ainsi que la décision susmentionnée de la division d'annulation de l'EUIPO du 25 septembre 2002 dans laquelle la nullité de la MUE n° 283 572, la marque figurative «LA IRLANDESA», a été déclarée), la titulaire de la MUE a de nouveau enregistré une série de quatre nouvelles marques composées des mots «LA IRLANDESA», parmi lesquelles la marque contestée;
 - l'apparence de la marque contestée ressemble par ailleurs beaucoup à celle de la marque renommée «KERRYGOLD» de la deuxième partie demanderesse en nullité. Il convient dès lors de se demander pourquoi la titulaire de la MUE a choisi une apparence à ce point similaire pour sa marque, compte tenu du fait qu'elle connaissait la marque de la deuxième partie demanderesse en nullité en raison de leur relation commerciale évoquée précédemment. Ce fait démontre une concurrence déloyale et constitue une preuve supplémentaire de mauvaise foi. Les résultats d'une recherche d'images sur l'internet ont été joints comme éléments de preuve.
- 5 Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, la titulaire de la MUE a principalement souligné ce qui suit:
- la demande introduite par les demandeurs en nullité constitue une stratégie contraire aux règles de concurrence menée à l'encontre de la titulaire de la MUE. Elle vise à supprimer une marque concurrente au terme de 30 années de collaboration commerciale étroite;
 - aucun élément de preuve n'atteste le caractère trompeur de la marque contestée. Les arguments invoqués par les demandeurs en nullité portent sur des spéculations;
 - les mots «LA IRLANDESA» ne sont pas descriptifs de la provenance géographique des produits en cause. Il s'agit d'une marque célèbre aux îles Canaries. Elle est enregistrée en Espagne depuis 1967 (marque espagnole n° 538 320) et est toujours en vigueur. La titulaire de la MUE possède d'autres marques espagnoles et marques de l'UE comprenant ces termes.
- 6 Les demandeurs en nullité ont répondu que les produits vendus par la titulaire de la MUE ne provenaient manifestement pas d'Irlande et qu'elle n'avait pas apporté la preuve du contraire. Quant à la marque espagnole datant de 1967, les demandeurs en nullité ne s'y sont pas opposés en raison de leur relation commerciale de l'époque, dans le cadre de laquelle la deuxième partie demanderesse en nullité vendait du beurre irlandais en vrac à la titulaire de la MUE, qui le revendait aux îles Canaries sous les marques «LA IRLANDESA» et «KERRYGOLD». La marque «LA IRLANDESA» a été délibérément créée pour indiquer que le beurre provenait d'Irlande, ce qui n'est plus le cas puisque la deuxième partie demanderesse en nullité a mis fin à l'accord de fourniture de beurre conclu avec la titulaire de la MUE en 2001. Les demandeurs en nullité ont engagé avec succès plusieurs actions (voir ci-dessus) à l'encontre des marques «LA IRLANDESA» de la titulaire de la MUE.

La décision de la division d'annulation

- 7 Par décision du 15 juin 2016, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:

Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (caractère trompeur de la marque)

- la partie principale de la marque figurative comprend les mots «LA IRLANDESA». Selon le dictionnaire espagnol *Diccionario de la Real Academia Española*, *irlandés/a* (irlandais, irlandaise) signifie «originaire d'Irlande», «appartenant ou lié à l'Irlande ou aux Irlandais». L'article «la» indique le féminin, donc les mots «LA IRLANDESA» assemblés signifient «l'Irlandaise/la femme irlandaise»;
- proposer les produits en cause sous le signe «LA IRLANDESA» véhicule clairement un message, à savoir le fait que les produits proviennent d'Irlande. La marque établit un lien géographique clair avec l'Irlande;
- pour qu'une marque soit refusée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, elle doit contenir une indication objective de caractéristiques qui contrastent clairement avec les produits désignés dans la spécification de la marque. Lorsqu'un usage non trompeur est possible concernant les produits, le refus n'est pas applicable. En l'espèce, un usage honnête peut être établi si seuls des produits irlandais sont vendus; l'usage honnête est dès lors présumé;
- il n'existe aucune contradiction évidente entre la marque et les produits en cause au moment du dépôt; par conséquent, la marque contestée n'a pas été enregistrée en violation de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Tout usage trompeur effectif, factuel ou potentiel, ne peut être apprécié que dans le cadre d'une procédure de déchéance;

Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)

- aucun signe de mauvaise foi n'a été prouvé au moment du dépôt de la marque contestée;
- il est certain que la deuxième partie demanderesse en nullité et la titulaire de la MUE entretenaient une relation commerciale, qui a été interrompue. Aucune autre conclusion ne peut être tirée de ce fait;
- l'argument des demandeurs en nullité selon lequel le fait que la titulaire de la MUE a tenté délibérément de faire en sorte que la marque en cause évoque l'Irlande indiquerait clairement ses mauvaises intentions à la date de demande d'enregistrement de la marque ne saurait être retenu. L'élément figuratif de la marque contestée ne rappelle pas un quelconque élément de l'art celtique et l'utilisation de la couleur verte n'est pas déterminante en soi, bien que la marque fasse clairement référence à l'Irlande, comme le suggère la couleur. Cette constatation n'indique toutefois pas un comportement commercial inapproprié;
- les décisions de justice antérieures ne sauraient mener à une issue différente étant donné les circonstances factuelles en l'espèce;
- alors que les dépôts de marques antérieurs illustrent parfois les intentions de la personne présentant une demande de marque, en l'espèce, le précédent de la

MUE antérieure qui a été annulée et les affaires nationales antérieures qui ont posé problème en raison de motifs absolus de refus ne sont pas contraignants.

Le recours – moyens et arguments des parties

- 8 Le 12 août 2016, les demandeurs en nullité ont formé un recours contre la décision de la division d’annulation (la «décision attaquée»), demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours reçu le 4 octobre 2016 comprenait les arguments suivants:

Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (caractère trompeur de la marque)

- la division d’annulation a commis une erreur en estimant que la marque n’était pas trompeuse;
- la division d’annulation a confirmé que les mots «LA IRLANDESA» signifient «la femme irlandaise» et que la marque contestée véhicule un message clair, à savoir le fait que les produits en cause proviennent d’Irlande;
- lors de l’examen de la marque après son dépôt, le bénéfice du doute a été accordé à la titulaire de la MUE et il a été supposé qu’un usage non trompeur de la marque serait établi, c’est-à-dire que la marque serait utilisée pour des produits entièrement originaires d’Irlande;
- les demandeurs en nullité ont produit des éléments de preuve attestant que la marque est utilisée pour des produits qui ne proviennent pas d’Irlande et donc de manière trompeuse et malhonnête. On peut supposer que la marque a également été utilisée de manière trompeuse pour des produits qui ne proviennent pas d’Irlande au moment du dépôt, puisque la titulaire de la MUE exerçait déjà son activité sous le nom de la marque. Ces éléments de preuve doivent prévaloir sur l’hypothèse selon laquelle la marque sera utilisée de manière non trompeuse, car cette supposition a été établie sans preuve;
- la division d’annulation n’a pas pris en considération le catalogue de produits de la titulaire de la MUE de 2014, présenté au cours de la procédure de nullité. Il est très probable que la version du catalogue à la date de dépôt était soit identique, soit très semblable à celle-ci, ce qui montre l’utilisation de la marque contestée sur de nombreux aliments différents provenant d’autres pays, et non d’Irlande. Ce catalogue révèle donc un usage trompeur de la marque;
- d’autres éléments de preuve ont été produits pour clarifier et confirmer les premiers éléments de preuve, à savoir des photographies de produits vendus par la titulaire de la MUE sous la marque «La Irlandesa», fabriqués en 2016 (comme l’indique l’emballage) et achetés le 1^{er} août 2016 (comme l’indique le ticket de caisse). L’emballage des produits contient les informations requises par la législation de l’UE en matière de sécurité alimentaire, l’établissement de transformation qui a fabriqué et emballé les produits étant précisé, à savoir:
 - *queso Edam Bola Tierno* (fromage d’Edam) - l’étiquette indique que ce produit a été fabriqué aux Pays-Bas;
 - *queso Gouda sin corteza* (fromage de Gouda en bloc) - l’étiquette indique que ce produit a été fabriqué aux Pays-Bas;

- *queso Gouda* (fromage de Gouda) - l'étiquette indique que ce produit a été fabriqué aux Pays-Bas;
 - *nata Liquida UHT* (crème liquide) - l'étiquette n'indique pas de fabricant mais porte une marque de salubrité allemande;
 - *leche evaporada* (lait concentré) – l'étiquette indique que ce produit a été fabriqué en Allemagne;
 - *leche UHT semidesnatada* (lait demi-écrémé) – l'étiquette indique que ce produit a été fabriqué en Allemagne;
 - *queso fundido jamón* (fromage fondu et jambon)/*queso fundido salmón* (fromage fondu et saumon)/*queso fundido finas hierbas* (fromage fondu aux fines herbes)/*queso fundido gambas* (fromage fondu aux crevettes roses) – ces produits portent la même marque de salubrité allemande. L'étiquette indique qu'ils ont été fabriqués dans une fromagerie allemande;
 - *queso Camambert/queso Brie* (camembert et brie) - ces produits portent la même marque de salubrité allemande. L'étiquette indique qu'ils ont été fabriqués dans une fromagerie allemande;
 - *queso Maasdam* (Maasdam)/*salchicha casera* (saucisse maison)/*salami extra/jamón cocido extra* (jambon cuit extra)/*chopped Pork/queso Edam* (fromage d'Edam) – ces produits portent une marque de salubrité espagnole;
- il ressort clairement des éléments qui précèdent que la titulaire de la MUE utilise la marque contestée sur des produits qui ne proviennent pas d'Irlande et donc de manière trompeuse;
 - il y a lieu de constater que la titulaire de la MUE n'a proposé aucune limitation des produits avec les mots «*all from Ireland*» («provenant tous d'Irlande») au cours de la procédure de nullité. Il convient de noter que, dans trois autres affaires connexes, les produits ont été limités aux produits «*butter; butter from Ireland*» («beurre; beurre d'Irlande»). En l'espèce, la titulaire de la MUE ne pouvait pas limiter les produits parce que la marque est clairement utilisée pour des produits qui ne proviennent pas d'Irlande. La titulaire de la MUE n'a pas prouvé que les produits proviennent tous d'Irlande et que c'était bien le cas au moment du dépôt de la demande, ce qui aurait facilement pu être établi;

Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)

- la division d'annulation a commis une erreur en n'estimant pas que la marque avait été déposée de mauvaise foi;
- elle aurait dû examiner toutes les circonstances de l'affaire dans leur ensemble: la relation commerciale antérieure avec la deuxième partie demanderesse en nullité, la volonté de conserver le thème irlandais avec une présentation et des couleurs proches de celles de la marque «KERRYGOLD» appartenant à la deuxième partie demanderesse en nullité, les différentes tentatives d'enregistrement et les décisions de justice antérieures considérant les marques «LA IRLANDESA» comme trompeuses. Ces faits, pris dans leur ensemble, démontrent une mauvaise foi à la date de dépôt de la marque contestée.

- 9 Dans ses observations en réponse reçues le 5 décembre 2016, la titulaire de la MUE demande le rejet du recours. Ses principaux arguments sont les suivants:
- les demandeurs en nullité n’ont pas prouvé le caractère trompeur de la marque contestée, car celle-ci n’est pas limitée aux produits provenant d’Irlande;
 - l’expression «LA IRLANDESA» est utilisée en espagnol comme gentilé ou surnom pour désigner une femme aux cheveux roux, aux yeux verts et à la peau claire. Ce type de référence peut constituer une marque valide quelle que soit la provenance des produits auxquels elle s’applique. Une liste d’exemples de MUE enregistrées avec des références ou des dénominations désignant des nationalités, indépendamment de la provenance géographique des produits, a été présentée avec les observations en réponse;
 - la marque «LA IRLANDESA» est enregistrée en Espagne depuis 1967, où elle possède un caractère distinctif élevé;
 - en ce qui concerne les photographies des produits de la titulaire de la MUE présentées par les demandeurs en nullité, il est clair que les consommateurs percevront «LA IRLANDESA 1943» comme une marque et non comme une indication de la provenance géographique des produits;
 - les demandeurs en nullité n’ont pas établi la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. La titulaire de la MUE possède plusieurs autres marques espagnoles contenant des signes identiques ou similaires, qui sont actuellement enregistrées auprès de l’Office des marques espagnol et qui ont été enregistrées avant le dépôt de la MUE.
- 10 Par décision 2018-2 du 6 décembre 2017, le présidium des chambres de recours, considérant l’article 165, paragraphe 3, point a), du RMUE, l’article 166, paragraphe 4, point a), du RMUE et l’article 37, paragraphe 2, du RDMUE, a considéré qu’il y avait lieu de renvoyer l’affaire devant la grande chambre de recours afin d’établir une approche harmonisée des chambres de recours dans des affaires similaires.

Motifs de la décision

- 11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
- 12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
- 13 Le recours est également fondé. La décision attaquée doit être annulée et la nullité de l’enregistrement de la MUE contestée doit être déclarée.

Recevabilité des nouveaux éléments de preuve produits devant la chambre de recours

- 14 Outre les motifs du recours, les demandeurs en nullité ont produit des éléments de preuve supplémentaires, qui sont énumérés précédemment au paragraphe 8.
- 15 Il résulte de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 (devenu l’article 71, paragraphe 1, du RMUE) que, de par l’effet du recours dont elle est

saisie, la chambre de recours peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée et est donc invitée, dans ce cadre, à procéder à un nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu'en fait (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 57).

- 16 Conformément à la jurisprudence, il est toujours possible de présenter des preuves en temps utile pour la première fois devant la chambre de recours dans la mesure où ces preuves visent à contester les motifs retenus par la division d'annulation dans la décision attaquée. Ces preuves sont, dès lors, soit des preuves supplémentaires à celles présentées à l'instance devant la division d'annulation, soit des preuves qui portent sur un élément nouveau qui ne pouvait être soulevé au cours de ladite instance (24/01/2018, C-634/16 P, FITNESS, EU:C:2018:30, § 42).
- 17 Cette situation est conforme à la formulation actuelle de l'article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui confirme que la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l'issue de l'affaire et s'ils n'ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu'ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d'office par la première instance dans la décision objet du recours.
- 18 En l'espèce, les éléments de preuve produits devant la chambre de recours semblent pertinents puisqu'ils viennent uniquement compléter les éléments de preuve soumis auparavant devant la division d'annulation. Dans la pratique, ces éléments de preuve fournissent des informations sur les produits vendus par la titulaire de la MUE sous la marque «LA IRLANDESA», en particulier sur leur provenance, comme l'indique l'emballage des produits.
- 19 Ces éléments de preuve visent à contester les motifs énoncés dans la décision attaquée et sont donc complémentaires à ceux présentés dans le cadre de la procédure devant la division d'annulation. C'est ce qu'ont expliqué les demandeurs en nullité dans leur mémoire exposant les motifs du recours.
- 20 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité sont recevables au stade du recours.

Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (caractère trompeur de la marque)

- 21 Conformément à l'article 59, paragraphe 1, point a) – ancien article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 – lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la nullité de la marque est déclarée lorsqu'elle a été enregistrée alors qu'elle est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
- 22 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure de nullité, l'EUIPO ne saurait être contraint d'effectuer une nouvelle fois l'examen d'office des faits pertinents pouvant l'amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l'examinateur. Il ressort clairement des dispositions de l'article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE qu'une MUE est considérée comme étant valide

jusqu'à ce qu'elle soit déclarée nulle par l'EUIPO à la suite d'une procédure de nullité.

- 23 Dans le cadre d'une procédure de nullité, la marque de l'UE étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d'invoquer les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28).
- 24 Selon une jurisprudence constante, la date pertinente aux fins de l'examen d'une demande en nullité fondée sur l'article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est celle du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172, confirmé par l'ordonnance du 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225), à savoir, en l'espèce, le 6 août 2013.
- 25 Les cas de refus d'enregistrement visés par l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
- 26 Par ailleurs, il convient également de noter qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur:
- «1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement:
- (b) les caractéristiques principales du produit, telles que [...] son origine géographique ou commerciale [...].»
- 27 Dès lors que l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, ladite marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et n'est, partant, plus en mesure d'assurer le rôle qui lui incombe de garantir l'origine des produits et des services qu'elle désigne (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48).
- 28 Comme l'a confirmé le Tribunal, l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE peut s'appliquer même lorsqu'un usage non trompeur de la marque en cause est possible (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 49).

La marque contestée

- 29 La marque en cause est un signe figuratif, composé des mots «LA IRLANDESA», en caractères blancs sur une étiquette verte encadrée de jaune et comportant, sous les mots, un dessin de la même couleur et l'inscription «1943» en petits caractères. Étant donné que les mots contenus dans la marque sont espagnols, le public

pertinent sera le consommateur moyen hispanophone auquel les produits pertinents (aliments compris dans la classe 29) sont destinés.

- 30 Le contenu sémantique de cette marque complexe, dont les mots indiqués constituent l'élément principal et dominant (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30), a une signification claire pour les consommateurs hispanophones, à savoir le fait que quelqu'un (une femme) ou quelque chose est d'origine irlandaise. C'est ce qu'a également confirmé la division d'annulation.
- 31 En outre, il est notoire que la couleur verte est utilisée pour représenter l'Irlande, par exemple lors de festivités internationales telles que la Saint-Patrick. L'Irlande est connue sous le nom d'«île d'émeraude», en référence à la verdure de ses paysages. La couleur de la marque contestée soulignera donc la perception du public selon laquelle les produits portant la marque sont d'origine irlandaise.
- 32 Les produits contestés sont des aliments compris dans la classe 29, à savoir «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles». Ils peuvent tous être produits en Irlande et certains d'entre eux, par exemple la viande, le poisson (en particulier le saumon) ou le beurre irlandais – compris dans les «produits laitiers» – sont même réputés pour leur bonne qualité.
- 33 Dans l'ensemble, on peut donc conclure que lorsque la marque contestée est apposée sur ces produits sans autre indication, les consommateurs hispanophones établiront à première vue et sans autre réflexion un lien direct entre la signification de l'expression «LA IRLANDESA» («l'Irlandaise») et une qualité de ces produits, à savoir leur provenance géographique. Ainsi, les consommateurs hispanophones, en voyant la marque apposée sur ces produits, croiront que ces derniers proviennent d'Irlande, par exemple *la leche irlandesa* (lait d'Irlande) ou *la mantequilla irlandesa* (beurre d'Irlande).

Caractère trompeur de la marque contestée

- 34 Compte tenu de la signification claire et directe de la marque aux yeux des consommateurs hispanophones, la marque contestée est trompeuse pour le public pertinent et l'était déjà au moment de son dépôt conformément à la jurisprudence précitée.
- 35 Premièrement, cette constatation est confirmée par les éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité devant la division d'annulation, qui sont détaillés au paragraphe 4 ci-dessus.
- 36 Ces éléments de preuve comprennent le catalogue de la titulaire de la MUE de 2014, qui révèle que la marque «LA IRLANDESA» est utilisée sur du lait et des produits laitiers, y compris le fromage et le beurre, et sur des produits à base de viande. Le catalogue ne contient aucune indication permettant de confirmer que l'un de ces produits vendus sous la marque «LA IRLANDESA» provient d'Irlande. Au contraire, les éléments de preuve montrent que ces produits proviennent d'autres pays que l'Irlande. Concrètement, le catalogue présente de nombreux produits vendus sous cette marque qui sont habituellement produits aux Pays-Bas et qui proviennent de ce pays, comme le fromage portant l'indication «Gouda», «Edam» ou «Maasdam», c'est-à-dire un fromage produit selon la manière traditionnelle néerlandaise. Ces produits n'ont donc aucun lien avec l'Irlande. En

outre, le catalogue présente également, entre autres, le «*salami danés*», c'est-à-dire le salami danois. En ce qui concerne les autres produits, notamment le beurre et le lait, aucune indication qui attesterait qu'ils sont produits en Irlande et qui confirmerait donc la signification de la marque «LA IRLANDESA» n'apparaît sur leur emballage. C'est ce que confirme d'ailleurs la titulaire de la MUE, qui reconnaît que la marque contestée «*n'est pas limitée aux seuls produits provenant d'Irlande*» (voir page 4 des observations en réponse au recours).

- 37 Deuxièmement, cette constatation est également étayée par les éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité devant les chambres de recours, qui sont énumérés au paragraphe 8 ci-dessus.
- 38 Ces éléments de preuve montrent des photographies de produits alimentaires portant la marque contestée et achetés en Espagne. Les images montrent notamment du fromage, de la crème, du lait et du jambon, qui figuraient également dans le catalogue de la titulaire de la MUE de 2014, présenté devant la division d'annulation. Les photographies révèlent incontestablement que ces produits alimentaires ont été fabriqués dans d'autres pays que l'Irlande. Ils proviennent pour la plupart des Pays-Bas ou d'Allemagne, comme l'indiquent l'emballage et l'étiquette des produits en très petits caractères ou comme en attestent des codes de pays ou des numéros liés à la salubrité des produits. Toutefois, ils portent tous de manière visible la marque contestée. Les consommateurs hispanophones reçoivent donc des informations qui s'écartent de la réalité, à savoir le fait que ces produits alimentaires proviennent d'Irlande. Il existe dès lors un contraste évident entre l'indication objective «LA IRLANDESA», qui sera comprise par les consommateurs pertinents à première vue, et l'origine réelle des produits.
- 39 Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve, produits par les demandeurs en nullité tant en première qu'en deuxième instance, montre que la titulaire de la MUE a utilisé la marque «LA IRLANDESA» sur des produits qui ne proviennent pas d'Irlande.
- 40 Par conséquent, le public – qui associe immédiatement et sans autre réflexion la marque «LA IRLANDESA» avec l'Irlande et qui croit alors que les produits alimentaires portant cette marque proviennent d'Irlande – sera effectivement induit en erreur quant à la provenance des produits.
- 41 En outre, il a été établi – et la titulaire de la MUE ne l'a pas nié – que la marque était déjà utilisée avant sa date de dépôt, à savoir le 6 août 2013. Compte tenu de ce fait, ainsi que des éléments de preuve produits et de la jurisprudence citée précédemment, il existe au moins une indication suffisamment sérieuse attestant que la marque était déjà utilisée de manière trompeuse au moment de son dépôt.
- 42 Il convient de noter que, bien que la titulaire de la MUE ait eu la possibilité d'utiliser les produits de manière non trompeuse, elle n'a consenti aucun effort pour le préciser, ni devant la division d'annulation ni devant les chambres de recours. Dans son mémoire en défense, la titulaire de la MUE se contente de faire valoir que les consommateurs pertinents, en voyant la marque «LA IRLANDESA» sur les produits alimentaires contestés, penseront à une «femme aux cheveux roux, aux yeux verts et à la peau claire». Selon la titulaire de la MUE, la marque ne véhiculerait pas le message selon lequel les produits sur lesquels elle est utilisée proviennent d'Irlande. Ces allégations n'ont pas été prouvées par la titulaire de la MUE, qui aurait pu, par exemple, mener une enquête pour montrer comment les consommateurs espagnols réagissent à la marque ou ce qu'ils attendent de la

marque indiquant «LA IRLANDESA», c'est-à-dire «l'Irlandaise», sur les produits. La simple déclaration selon laquelle ils penseront à une femme aux cheveux roux semble assez exagérée et ne saurait être confirmée.

- 43 En outre, la conclusion selon laquelle la marque «LA IRLANDESA» pour les produits compris dans la classe 29 est trompeuse pour le public espagnol a déjà été confirmée par des instances nationales et des instances de l'UE. Bien que la chambre de recours ne soit pas liée par ces décisions, il convient de mentionner les décisions suivantes, car elles clarifient et confirment les présentes conclusions:
- décision de la division d'annulation de l'EUIPO du 25 septembre 2002 dans laquelle la nullité de la MUE figurative n° 283 572 «La Irlandesa 1943» a été déclarée pour les produits «beurre et lait en poudre» compris dans la classe 29 au motif que ladite marque était trompeuse pour le public espagnol conformément à l'article 7, paragraphe 1, point g), et l'article 7, paragraphe 2, du RMUE. Cette décision est définitive;
 - arrêt de la Cour supérieure de justice de Madrid, département «contentieux administratif», datant du 20 décembre 2000, confirmant le refus de la marque espagnole figurative n° 1 809 086 «LA IRLANDESA» de la titulaire de la MUE pour le «beurre» compris dans la classe 29, au motif que ladite marque était trompeuse. Cette décision est définitive;
 - arrêt de la Cour supérieure de justice de Madrid, département «contentieux administratif», datant du 19 mars 2001, confirmant le refus de la marque espagnole figurative n° 1 779 152 «LA IRLANDESA» de la titulaire de la MUE pour les produits «lait, produits laitiers, fromage, beurre, crème et sous-produits laitiers» compris dans la classe 29, au motif que ladite marque était trompeuse. Cette décision est définitive;
 - décision définitive de l'Office des marques espagnol du 21 janvier 2002, dans laquelle la demande de marque espagnole figurative n° 2 390 439 «LA IRLANDESA» a été rejetée, pour le «beurre» compris dans la classe 29, au motif notamment que ladite marque était considérée comme trompeuse à l'égard du public espagnol.
- 44 Ces décisions confirment toutes que la signification de l'expression «LA IRLANDESA» est si évidente pour le public espagnol pertinent qu'il croira immédiatement et sans autre réflexion que les produits couverts par la marque et compris dans la classe 29 proviennent d'Irlande. Par conséquent, ces consommateurs risquent réellement de croire que les produits en cause possèdent certaines caractéristiques – à savoir qu'ils proviennent d'Irlande – qu'ils ne possèdent pas en réalité. Ce risque existait également au moment du dépôt de la demande de MUE.
- 45 En ce qui concerne l'argument de la titulaire de la MUE selon lequel il existe d'autres marques qui ont été acceptées par l'Office bien qu'elles comportent une référence à une nationalité différente de celle des titulaires, il convient de noter qu'aucune de ces marques mentionnées par la titulaire de la MUE n'est comparable à la marque contestée. Ces marques sont composées d'autres termes et d'autres éléments graphiques et la plupart d'entre elles désignent des produits et services différents. Par ailleurs, la plupart d'entre elles sont composées de termes qui font référence aux Pays-Bas et qui appartiennent à des entreprises néerlandaises, leur situation n'est dès lors pas comparable à celle de la marque en cause. En ce qui

concerne les marques composées d'un terme désignant une nationalité différente de celle de la titulaire, à savoir les enregistrements de MUE n° 15 292 402 «HOLLANDIA ORIGINAL OD ROKU 1991» (figurative), n° 8 702 086 «HOLLANDSE ALPEN» (verbale), n° 15 501 331 «LA FLOR DE HOLANDA» (figurative), n° 10 474 369 «THE FRENCHMAN» (verbale), n° 11 067 857 «THE MEXICAN HOUSE» (verbale), n° 5 428 339 «EL CORTE INGLÉS» (figurative), n° 6 266 712 «ITASHI ITALIAN SUSHI» (verbale) – expirée – et n° 1 090 729 «ITALIANNI'S RESTAURANT», il convient de noter qu'aucune d'entre elles n'a fait l'objet d'une demande en nullité comme en l'espèce et que leur éventuel caractère trompeur n'a pas été apprécié par les examinateurs de la division d'annulation ou par les chambres de recours de l'EUIPO. Ces marques ne faisant pas l'objet du présent recours, la grande chambre de recours ne saurait émettre un avis à leur sujet.

- 46 En tout état de cause, il convient de rappeler que les décisions concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'UE relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l'EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu'interprété par le juge de l'UE, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65). En outre, selon une jurisprudence constante, l'EUIPO doit, dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque de l'UE, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d'égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément, de bonne administration, l'examen de toute demande de marque doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Ce raisonnement s'applique en l'espèce.
- 47 En résumé, la marque contestée constitue une désignation claire et spécifique d'une caractéristique des produits couverts par ladite marque, à savoir leur provenance géographique. Les consommateurs seront alors amenés à croire que les produits possèdent cette caractéristique, qu'ils ne possèdent pas en réalité, et seront donc trompés par la marque contestée. (29/11/2018, T-681/17, KHADI/KHADI, EU:T:2018:858, § 53).
- 48 Compte tenu de ce qui précède, la nullité de la marque contestée doit être déclarée au motif que ladite marque est trompeuse au sens de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.

Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)

- 49 Conformément à l'article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE – ancien article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 – la nullité de la MUE doit

être déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d'établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d'une MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette dernière. La bonne foi est présumée jusqu'à preuve du contraire [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et jurisprudence citée].

- 50 Le motif de nullité visé à l'article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est un motif absolu de nullité fondé sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire au moment du dépôt de la demande de marque. La notion de «mauvaise foi» visée dans ces dispositions n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 25 et jurisprudence citée).
- 51 Dans son arrêt du 12 septembre 2019 [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46], la Cour a conclu que «la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque de l'UE 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». À cet égard, la Cour a conclu par le passé que «l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce» et que «l'intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce» (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37, 42).
- 52 Selon la jurisprudence, aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une MUE, et notamment: i) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé; ii) l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
- 53 Ces facteurs ne sont que des illustrations parmi un ensemble d'éléments susceptibles d'être pris en compte à l'effet de se prononcer sur l'éventuelle mauvaise foi d'un demandeur d'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'UE au moment du dépôt de la demande de marque (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 28 et jurisprudence citée).
- 54 À cet égard, dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant

que marque de l'UE ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et jurisprudence citée; 09/07/2015, T-100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 35-36 et jurisprudence citée).

- 55 En outre, le Tribunal a jugé que, aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l'intention du demandeur de la MUE au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 44 et jurisprudence citée].
- 56 Ces intentions peuvent être déduites de toutes les situations objectives de conflit d'intérêts dans lesquelles le demandeur de marque a opéré (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28). Elles peuvent, entre autres, être déduites des actions concrètes du titulaire de la MUE avant le dépôt de la marque, des liens de nature contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle entre les parties, de l'existence de devoirs ou d'obligations réciproques, incluant les devoirs de loyauté et d'honnêteté nés au titre des fonctions ayant été exercées ou exercées encore au sein de l'entreprise, etc. (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 47; 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 34 et suivants).
- 57 Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d'enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s'écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23).
- 58 À cet égard, il convient de noter par ailleurs que, conformément à l'article 5, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE, les pratiques commerciales sont considérées comme «déloyales» et, partant, malhonnêtes si elles contiennent des informations fausses, et qu'elles sont donc mensongères ou que, d'une manière quelconque, y compris par leur présentation générale, elles induisent ou sont susceptibles d'induire en erreur le consommateur moyen, en ce qui concerne, entre autres, les principales caractéristiques du produit, telles que son origine géographique ou commerciale.
- 59 Compte tenu de ce qui précède, la légalité de la décision attaquée doit être à nouveau examinée, dans la mesure où la division d'annulation a conclu à l'absence de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
- 60 Il est évident que le signe établit un lien géographique clair avec l'Irlande. Utilisée sur les produits en cause compris dans la classe 29, l'expression «LA IRLANDESA» sera comprise par les consommateurs hispanophones pertinents comme une indication attestant le fait que ces produits proviennent d'Irlande (voir les paragraphes 29 à 33 ci-dessus).
- 61 La marque est utilisée d'une manière trompeuse. Il ressort des éléments de preuve produits à l'appui de la demande en nullité et, en particulier, du catalogue et des photographies montrant les produits de la titulaire de la MUE vendus sous la marque «LA IRLANDESA» que ces produits ne proviennent pas d'Irlande, mais

plutôt des Pays-Bas ou d'Allemagne, comme l'indiquent les lettres minuscules ainsi que les numéros de code du pays et ceux liés au caractère salubre sur leur emballage et leur étiquette. Le public, comprenant l'expression «LA IRLANDESA» comme une indication selon laquelle les produits alimentaires proviennent d'Irlande, sera donc trompé ou induit en erreur quant à l'origine desdits produits (voir les paragraphes 31 à 34 ci-dessus).

- 62 Comme indiqué précédemment, la marque «LA IRLANDESA» avait déjà été annulée pour cette raison par l'EUIPO et par les juridictions et instances administratives espagnoles bien avant le dépôt de la marque contestée. En effet, ces décisions antérieures à la date de dépôt de la marque contestée confirment que la marque «LA IRLANDESA» utilisée pour les produits compris dans la classe 29 est trompeuse pour le public espagnol (voir les paragraphes 43 et 44 ci-dessus).
- 63 Compte tenu du fait, d'une part, que les décisions et arrêts précités, rendus au niveau de l'EUIPO et au niveau national en Espagne – dans le cadre desquels la titulaire de la MUE était l'une des parties – indiquent que la marque «LA IRLANDESA» était trompeuse et, d'autre part, que ces décisions et arrêts ont été rendus en 2000, 2001 et 2002, il est raisonnable de conclure que cette partie avait parfaitement connaissance de ces faits avant le dépôt de la marque contestée. En effet, il convient de noter que deux enregistrements espagnols ultérieurs, les marques n° 2 999 516 et n° 2 999 528, tous deux pour la marque tridimensionnelle portant les éléments verbaux «MANTEQUILLA PURA DE IRLANDA LA IRLANDESA 1943», ont été déposés pour distinguer précisément le «beurre provenant d'Irlande» compris dans la classe 29, probablement pour éviter un refus par l'administration espagnole comme dans les affaires antérieures. De même, les quatre autres enregistrements de MUE appartenant à la titulaire de la MUE, à savoir les marques n° 12 043 386, n° 12 043 592 et n° 12 043 659, tous pour des marques tridimensionnelles composées des termes «LA IRLANDESA», ainsi que la marque verbale n° 14 454 714 «MANTEQUILLA LA IRLANDESA, NUESTRO SECRETO: EL ACCESO A PASTOS NATURALES EN IRLANDA, MÁS DE 300 DÍAS AL AÑO» couvrent précisément le «beurre, beurre d'Irlande» compris dans la classe 29.
- 64 En outre, la titulaire de la MUE n'a pas tenté de remédier au caractère trompeur de sa marque en limitant, comme pour ses enregistrements de MUE cités précédemment, la spécification du produit aux produits d'origine irlandaise.
- 65 Par ailleurs, les demandeurs en nullité ont démontré que la titulaire de la MUE a entretenu une relation commerciale pendant de longues années avec la deuxième partie demanderesse en nullité, à savoir de 1967 à 2001. Ce fait est notamment démontré par une lettre signée par la titulaire de la MUE, attestant son statut de «représentante exclusive» pour la deuxième partie demanderesse en nullité pour la vente de produits laitiers, et le document lié à la cession de la marque «KERRYGOLD» en Espagne de la titulaire de la MUE à la deuxième partie demanderesse en nullité. L'existence de cette relation commerciale n'a d'ailleurs pas été contestée par la titulaire de la MUE, qui, à l'époque, achetait du beurre irlandais en vrac à la deuxième partie demanderesse en nullité, l'emballait et le vendait aux îles Canaries.
- 66 Cette relation commerciale avec la deuxième partie demanderesse en nullité a commencé au moment où la titulaire de la MUE a introduit sa première demande de marque espagnole «LA IRLANDESA» en 1967 auprès de l'Office des marques

espagnol, qu'elle a enregistrée en novembre 1968. Il apparaît dès lors que cette première marque «LA IRLANDESA» a été créée dans un but précis, à savoir celui de promouvoir en Espagne la vente du beurre d'origine irlandaise. La relation commerciale entre les parties a été conclue en 2001 et les parties affirment qu'elles n'ont pas entretenu d'autres relations commerciales depuis lors. Toutefois, la marque contestée a été déposée au terme de la relation commerciale en 2001; dès lors, la titulaire de la MUE ne vendait plus, à ce moment, les produits alimentaires d'origine irlandaise de la deuxième partie demanderesse en nullité.

- 67 Compte tenu de la chronologie des événements exposée précédemment, il est clair que la première marque (espagnole) «LA IRLANDESA» de la titulaire de la MUE est née de la relation contractuelle entre les parties. Il ne s'agit pas d'une marque née indépendamment de cette relation commerciale, mais liée directement à l'origine irlandaise des produits que la titulaire de la MUE a été autorisée à vendre en Espagne par la deuxième partie demanderesse en nullité. Il peut donc être établi, comme l'affirment les demandeurs en nullité, que la marque contestée a été initialement créée et déposée par la titulaire de la MUE dans le cadre de la relation commerciale entre les parties, et que sa finalité initiale était donc de distinguer les aliments vendus par la titulaire de la MUE comme étant d'origine irlandaise (voir, par analogie, 30/04/2019, T-136/18, K, EU:T:2019:265, § 69).
- 68 Les éléments de preuve montrent que les produits vendus sous la marque «LA IRLANDESA» par la titulaire de la MUE au terme de cette relation ne sont plus d'origine irlandaise. La titulaire de la MUE n'a pas prouvé ni même revendiqué l'existence d'un autre contrat avec d'autres entreprises, par lequel elle achetait des produits d'origine irlandaise pour les revendre en Espagne au moment du dépôt de la marque contestée.
- 69 Il n'était donc plus raisonnable pour la titulaire de la MUE, sur le plan commercial, de déposer la marque contestée. La titulaire de la MUE n'a pas non plus expliqué ou tenté de dissiper les doutes concernant la logique commerciale de l'utilisation de cette marque au terme de la relation commerciale. Sa motivation semble limitée à la pure commodité d'obtenir un avantage indu du système de la marque de l'UE [voir les conclusions de l'avocate générale M^{me} Kokott présentées le 4 avril 2019 dans l'affaire C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, § 61, 67, 70; 09/07/2015, T-100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 36-37, 53].
- 70 En outre, la titulaire de la MUE n'a fourni aucune explication qui justifierait le dépôt de la marque contestée. Comme l'affirment les demandeurs en nullité, il semble évident que la titulaire de la MUE a volontairement sollicité l'enregistrement de la marque contestée dans l'intention de créer une association entre cette dernière et l'Irlande et de continuer à bénéficier des activités menées dans le cadre de leur relation commerciale, avec l'intention et dans le but d'obtenir un avantage indu de la bonne image des produits irlandais (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 47). La titulaire de la MUE ne conteste pas ces affirmations.
- 71 Comme il ressort de l'arrêt du 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 38-42, afin d'apprécier l'existence de sa mauvaise foi, il convient notamment de prendre en considération l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque de l'UE. Cette intention d'enregistrement du demandeur au moment pertinent est un élément

subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce.

- 72 En l'espèce, les éléments objectifs résultent de l'utilisation, de manière trompeuse, de la marque contestée et des décisions antérieures de l'EUIPO et des tribunaux espagnols, ainsi que de la relation commerciale antérieure et désormais terminée avec la deuxième partie demanderesse en nullité. Compte tenu de ces circonstances particulières, il est possible de conclure que la titulaire de la MUE avait l'intention, en déposant la MUE contestée, de continuer d'induire le public en erreur quant à la provenance géographique des produits et de tirer avantage de la bonne image des produits irlandais, comme elle l'avait fait alors qu'elle entretenait encore une relation avec la deuxième partie demanderesse en nullité (voir, par analogie, 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50-51).
- 73 Une telle pratique est susceptible de fausser matériellement le comportement commercial du consommateur pertinent à l'égard des produits et empêche ce dernier de faire un choix efficace.
- 74 Après avoir apprécié les éléments objectifs et les éléments de preuve mentionnés ci-dessus dans le contexte spécifique de l'espèce, il est possible de conclure à l'intention malhonnête de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir le fait que celle-ci avait été délibérément déposée aux fins de créer une association avec l'Irlande et, par conséquent, qu'elle a été déposée de mauvaise foi (voir, par analogie, 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55, 57).
- 75 Compte tenu de ce qui précède, la nullité de la marque contestée doit également être déclarée au motif de la mauvaise foi.

Frais

- 76 Conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l'article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs en nullité aux fins des procédures d'annulation et de recours.
- 77 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle des demandeurs en nullité de 550 EUR.
- 78 En ce qui concerne la procédure d'annulation, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe d'annulation de 700 EUR et les frais de représentation professionnelle des demandeurs en nullité de 450 EUR. Le montant total s'élève à 2 420 EUR.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

–

- 1. annule la décision attaquée;**
- 2. déclare la nullité de la MUE n° 12 043 436 dans son intégralité;**
- 3. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par les demandeurs en nullité aux fins des procédures de recours et d'annulation, fixés à 2 420 EUR.**

Signature

G. Humphreys

Signature

Th. M. Margellos

Signature

A. Kralik

Signature

V. Melgar

Signature

C. Negro

Signature

R. Ocquet

Signature

A. Pohlmann

Signature

D. Schennen

Signature

S. Stürmann

Greffier:

Signature

H.Dijkema

