

Affaire C-607/19

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

12 août 2019

Juridiction de renvoi :

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

6 juin 2019

Partie demanderesse ou autre appellation :

Husqvarna AB

Partie défenderesse :

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF

(Cour fédérale de justice, Allemagne)

ORDONNANCE

I ZR 212/17

[omissis]

6 juin 2019

[omissis]

Dans le litige opposant

Husqvarna AB [omissis], Huskvarna, Suède,

partie demanderesse, partie défenderesse sur reconvention et
partie demanderesse au pourvoi en *Revision*,

[omissis]

à

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [omissis], Neckarsulm,

partie défenderesse, partie demanderesse sur reconvention et
partie défenderesse au pourvoi en *Revision*,

[omissis] **[Or. 2]**

La première chambre civile du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)
[omissis]

a décidé :

- I. Il est sursis à statuer.
- II. La Cour de justice de l'Union européenne est saisie à titre préjudiciel des questions suivantes, relatives à l'interprétation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), ainsi que de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du 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) :
 - 1) En cas de demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l'Union européenne introduite avant que la période de non-usage ait atteint une durée de cinq ans, la détermination de la date pertinente aux fins du calcul de la période de non-usage dans le cadre de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 est-elle régie par lesdits règlements ?
 - 2) Dans l'hypothèse où la première question recevrait une réponse affirmative : En cas de demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l'Union européenne introduite avant que la période de non-usage ait atteint une durée de cinq ans, convient-il de procéder au calcul de la période de non-usage de cinq ans visée à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et à l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 **[Or. 3]** en se plaçant à la date d'introduction de la demande reconventionnelle ou à la date de la dernière audience de plaidoiries en instance d'appel ?

Motifs

- 1 I. La partie demanderesse fabrique des appareils et outils de jardinage et d'entretien des paysages. Au cours de l'année 2006, elle a acquis la société Gardena Deutschland GmbH. Celle-ci distribue depuis l'année 1968 l'« *Original*

Gardena System » (« système original Gardena »), un système de tuyaux d'arrosage modulables à base d'éléments s'emboîtant entre eux, dont font notamment partie une lance d'arrosage et un raccord rapide raccordant la lance au tuyau.

- 2 La partie demanderesse est titulaire de la marque de l'Union européenne n° 456244, une marque tridimensionnelle de couleurs rouge-orange, grise et gris clair, déposée le 31 janvier 1997 et enregistrée le 26 janvier 2000 pour les produits « aspersoirs » (ci-après la « marque en cause »). La représentation graphique de cette marque telle qu'elle figure au registre montre une lance d'arrosage composée de trois éléments, à savoir un raccord, une poignée et une pointe. La poignée est de couleur grise et de forme conique ; sa surface comporte de fines cannelures. La pointe est plus étroite et plus longue que la poignée. Elle est elle aussi de forme conique, se rétrécit vers l'avant, comporte de légers creux ellipsoïdes et est de couleur orange foncé. [Or. 4]
- 3 La représentation graphique de la marque en cause telle qu'elle figure au registre est la suivante :



- 4 La lance d'arrosage commercialisée par la partie demanderesse au moins jusqu'au mois de mai 2012 sous le numéro d'article 941 correspond à la marque en cause.

- 5 La partie défenderesse est une société du groupe Lidl ; elle est en charge du site internet de la chaîne de magasins discount ainsi que de la boutique de vente en ligne. À partir du début du mois de juillet 2014 et au moins jusqu'au mois de janvier 2015, la partie défenderesse offrait dans sa boutique de vente en ligne un kit de tuyau d'arrosage en spirale, comprenant un tuyau en spirale, une lance d'arrosage et une douille de raccord pour raccorder le tuyau rapidement.
- 6 La partie demanderesse a considéré que ce produit constituait une contrefaçon de sa marque et a introduit une action contre la partie défenderesse, afin de faire cesser la contrefaçon, constater l'obligation à dommages et intérêts de la partie défenderesse et obtenir le remboursement des frais de mise en demeure. La partie défenderesse a demandé à titre reconventionnel la radiation de la marque de l'Union européenne pour non-usage. Le Landgericht (tribunal régional) a fait droit à la demande et a rejeté la demande reconventionnelle. La juridiction d'appel, statuant sur appel de la partie défenderesse, a rejeté la demande principale et a fait droit à la demande reconventionnelle, déclarant la partie demanderesse déchue de ses droits sur la marque de l'Union européenne n° 456 244 à compter du 31 mai 2017. **[Or. 5]**
- 7 La chambre de céans a autorisé le pourvoi en *Revision* en ce que la décision d'appel sur la demande reconventionnelle était défavorable à la partie demanderesse. Le pourvoi en *Revision* de la partie demanderesse tend au rétablissement du jugement du Landgericht (tribunal régional) en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.
- 8 II. L'issue du présent litige dépend du champ d'application des règlements n° 207/2009 et 2017/1001, ainsi que de l'interprétation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Avant de se prononcer sur le pourvoi en *Revision*, il convient par conséquent de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, conformément à l'article 267, premier alinéa, sous b), TFUE et à l'article 267, troisième alinéa, TFUE.
- 9 1. La juridiction d'appel a considéré que la demande reconventionnelle était fondée ; à cet égard, elle a déclaré ce qui suit :
- 10 Il convenait de déclarer la partie demanderesse déchue de ses droits sur la marque en cause avec effet au 31 mai 2017. La date pertinente aux fins du calcul de la période ininterrompue de non-usage était non pas celle de l'introduction de la demande reconventionnelle, au cours du mois de septembre 2015, mais celle de la clôture de la dernière audience de plaidoiries, le 24 octobre 2017. À cette date, la partie demanderesse n'avait, pendant une période ininterrompue de cinq ans, pas fait d'usage sérieux de sa marque, étant donné que la lance d'arrosage vendue sous le numéro d'article 941 n'avait été commercialisée que jusqu'au mois de mai 2012.

- 11 2. En l'espèce, la question se pose d'abord de savoir si la détermination de la date pertinente aux fins du calcul de la période de cinq ans visée à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et à l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 est régie par lesdits règlements (première question préjudicielle). Si c'est le cas, la question se pose ensuite de savoir quelle est cette date pertinente (deuxième question préjudicielle). **[Or. 6]**
- 12 a) Le premier point à clarifier est de savoir si, en cas de demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l'Union européenne introduite avant que la période de non-usage ait atteint une durée de cinq ans, la détermination de la date pertinente aux fins du calcul de la période de non-usage dans le cadre de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 est régie par lesdits règlements. La question porte sur les deux règlements, dans la mesure où le règlement n° 207/2009 était en vigueur à la date d'introduction de la demande reconventionnelle, au cours du mois de septembre 2015, susceptible d'être la date pertinente, mais où le règlement 2017/1001 l'avait abrogé et remplacé à la date de clôture des audiences de plaidoiries devant la juridiction d'appel, le 24 octobre 2017. De l'avis de la chambre de céans, les règlements précités ne précisent pas quelle est la date pertinente.
- 13 aa) Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 ainsi que de l'article 17, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les effets de la marque de l'Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions desdits règlements. Par ailleurs, conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009 ainsi que de l'article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les atteintes à une marque de l'Union européenne sont régies par les dispositions du chapitre X desdits règlements. Les tribunaux des marques de l'Union européenne sont ainsi tenus d'appliquer les dispositions de ces règlements (article 101, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, article 129, paragraphe 1, du règlement 2017/1001). Aux termes de l'article 101, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dans sa version en vigueur lors de l'introduction de la demande reconventionnelle au cours du mois de septembre 2015, pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement n° 207/2009, le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé. En vertu de l'article 129, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, pour toutes les questions en matière de marques qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce règlement, les tribunaux des marques de l'Union européenne appliquent le droit national applicable. Ces deux dispositions concernent le droit matériel des marques non régi par les règlements [omissis – références de doctrine]. **[Or. 7]**
- 14 En ce qui concerne les règles de procédure, l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, lu en liaison avec l'article 101, paragraphe 3, dudit règlement, ainsi que l'article 17, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, lu en liaison avec l'article 129, paragraphe 3, de ce dernier règlement, prévoient que les

tribunaux des marques de l'Union européenne appliquent les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ils sont situés, à moins que lesdits règlements n'en disposent autrement (voir arrêt du 22 juin 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, points 28 et suiv.).

- 15 bb) Ces règlements ne contiennent pas de disposition déterminant expressément la date pertinente pour le calcul de la période de non-usage visée à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 en cas de demande reconventionnelle en déchéance. Aux termes des dispositions précitées, le titulaire de la marque est déclaré déchu de ses droits, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.
- 16 (1) Le premier membre de phrase tant de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 ne précise pas les modalités de calcul de la « période ininterrompue de cinq ans » de non-usage à prendre en considération. En application du deuxième membre de phrase de chacune des dispositions précitées, la déchéance ne peut être invoquée si, entre l'expiration de la période de cinq ans visée au premier membre de phrase desdites dispositions et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux. Partant, les deux membres de phrase distinguent entre la période de cinq ans pertinente pour la déchéance et l'introduction subséquente de la demande reconventionnelle, et il est donc possible que la fin de la période de cinq ans et l'introduction de la demande reconventionnelle soient séparées par un intervalle au cours duquel la marque est utilisée. On ne saurait en déduire que l'introduction de la demande reconventionnelle soit (également) pertinente pour déterminer la période de cinq ans à prendre en considération en vertu du premier membre de phrase de chacune des dispositions précitées. **[Or. 8]**
- 17 (2) Si l'article 99, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 et l'article 127, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 déclarent que la date pertinente est celle de l'introduction de l'action en contrefaçon, cette règle s'applique expressément uniquement aux exceptions de déchéance de la marque de l'Union européenne soulevées, dans le cadre des actions visées à l'article 96, sous a) et c), du règlement n° 2009/2007 et à l'article 124, sous a) et c), du règlement 2017/1001, par une voie autre qu'une demande reconventionnelle. L'article 100 du règlement n° 207/2009 et l'article 128 du règlement 2017/1001, qui régissent la demande reconventionnelle, ne contiennent aucune règle sur ce point. De même, en application de l'article 17, deuxième phrase, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), il convient, lorsque le non-usage est invoqué à titre de moyen de défense dans le cadre d'une

procédure en contrefaçon, de calculer la période de cinq ans en se plaçant à la date d'introduction de l'action. Cette directive ne contient aucune précision concernant la date pertinente en cas de demande reconventionnelle en déchéance.

- 18 (3) Des dispositions fixant expressément la date de fin de la période de cinq ans figurent à l'article 47, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 * et à l'article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 en ce qui concerne la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne introduite sur le fondement d'une marque de l'Union européenne antérieure, ainsi qu'à l'article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et à l'article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 en ce qui concerne la procédure en déchéance ou en nullité devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Ces dispositions régissant la procédure administrative devant l'EUIPO, non plus, ne contiennent aucune indication concernant la date pertinente en cas de demande reconventionnelle en déchéance formée dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- 19 cc) De l'avis de la chambre de céans, la détermination de la date pertinente pour le calcul de la période de non-usage visée à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 en cas de demande reconventionnelle en déchéance ne relève pas desdits règlements parce qu'il s'agit d'une question procédurale non réglée par ces règlements. **[Or. 9]**
- 20 (1) En faveur de la qualification de question procédurale, en droit des marques harmonisé à l'échelle de l'Union, plaide le considérant 9 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25). Aux termes dudit considérant, il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables à la déchéance et l'annulation d'une marque en raison de l'existence de droits antérieure. Le fait que la directive 2015/2436 ne le précise plus expressément devrait être lié à la création d'une procédure administrative en déchéance, prévue à l'article 45 de ladite directive, mais ne s'oppose pas, en ce qui concerne les procédures judiciaires en déchéance, à la qualification du calcul de la période de règle de procédure [omissis – références de doctrine].
- 21 (2) En droit allemand de la procédure civile, le juge doit fonder sa décision sur tous les arguments et faits invoqués avant la clôture de la dernière audience de plaidoiries [omissis – références de doctrine]. Pour l'exception de déchéance dans le cadre d'une action judiciaire, le droit allemand des marques prévoit, à l'article 25, paragraphe 2, première phrase, du Markengesetz (loi sur les marques, ci-après le « MarkenG »), que le délai d'usage de cinq ans doit être calculé en se plaçant à la date d'introduction de l'action. Si, toutefois, la période de non-usage ne prend fin qu'après l'introduction de l'action, il y a lieu, en application de

* Ndt : il convient sans doute de lire « article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ».

l'article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du MarkenG, de se placer à la date de clôture de l'audience de plaidoiries [omissis – renvoi à la doctrine]. L'article 55, paragraphe 3, deuxième phrase, du MarkenG prévoit, pour l'action introduite par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée, que c'est la période de cinq ans calculée à partir de la clôture de l'audience de plaidoiries qui, en cas d'exception soulevée par le défendeur, est à prendre en compte aux fins de la question du non-usage.

- 22 Étant donné que toute instruction des faits concernant l'usage utile est exclue devant le juge du pourvoi en *Revision*, c'est, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, la dernière audience de plaidoiries devant le juge d'appel qui est déterminante en ce qui concerne la déchéance des droits attachés à une marque **[Or. 10]** [omissis – références de jurisprudence].
- 23 Ce principe du « délai d'usage mobile » peut – comme en l'espèce – entraîner la déchéance des droits attachés à une marque qui avait bien fait l'objet d'un usage utile au cours des cinq années précédant l'introduction de l'action, mais qui ne le faisait plus au cours des cinq années qui ont précédé la dernière audience de plaidoiries devant le juge d'appel.
- 24 b) Dans l'hypothèse où il convient de répondre à la première question préjudicielle par l'affirmative, la question se pose ensuite, dans le cadre de l'interprétation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, de savoir si, en cas de demande en déchéance des droits attachés à une marque de l'Union européenne introduite avant que la période de non-usage ait atteint une durée de cinq ans, il convient de procéder au calcul de la période de non-usage de cinq ans visée à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et à l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 en se plaçant à la date d'introduction de la demande reconventionnelle ou à la date de la dernière audience de plaidoiries en instance d'appel. De l'avis de la chambre de céans, c'est la date de la dernière audience de plaidoiries en instance d'appel qui devrait être la date pertinente.
- 25 aa) La question préjudicielle est déterminante pour l'issue du litige. Le pourvoi en *Revision* sera couronné de succès si c'est à la date de présentation de la demande reconventionnelle, au cours du mois de septembre 2015, qu'il y a lieu de se placer pour calculer la période de non-usage. Dans ce cas, le non-usage pendant une période ininterrompue de cinq ans fait défaut, eu égard à l'utilisation de la marque résultant du fait que la lance d'arrosage vendue sous le numéro d'article 941 a été commercialisée jusqu'au mois de mai 2012 ; la demande reconventionnelle serait donc infondée. **[Or. 11]** Le pourvoi en *Revision* échouera en revanche si c'est à la date de la dernière audience de plaidoiries devant le juge du fait qu'il convient de se placer pour calculer la période ininterrompue de non-usage de cinq ans. L'analyse de la juridiction d'appel, selon laquelle un usage utile de la marque en cause a uniquement été établi jusqu'au mois de mai 2012 résiste à l'examen à la lumière des moyens invoqués à l'appui du pourvoi en

Revision. Dès lors que la dernière audience de plaidoiries a eu lieu le 24 octobre 2017, ce serait alors à juste titre que la juridiction d'appel a déclaré le titulaire de la marque en cause déchu de ses droits à partir du 31 mai 2017, compte tenu du fait que la dernière utilisation utile remonte au mois de mai 2012.

- 26 bb) La date pertinente aux fins d'une déchéance pour interruption de l'usage pendant cinq ans en application de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 n'est pas claire et n'a pas davantage été précisée par la jurisprudence de la Cour. La réponse à la question préjudicielle ne ressort notamment pas de l'arrêt du 19 avril 2018, Peek & Cloppenburg (C-148/17, EU:C:2018:271). Aux termes dudit arrêt, l'article 34, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation de la législation nationale selon laquelle la nullité d'une marque nationale antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci, dont l'ancienneté est revendiquée pour une marque de l'Union européenne, ne peut être constatée a posteriori que si les conditions de cette nullité ou de cette déchéance étaient réunies non seulement à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque nationale antérieure ou à la date à laquelle celle-ci s'est éteinte, mais également à la date à laquelle intervient la décision juridictionnelle opérant cette constatation (arrêt du 19 avril 2018, Peek & Cloppenburg, C-148/17, EU:C:2018:271, point 32). Il n'est pas possible d'en tirer des enseignements quant à la réponse qu'il y a lieu d'apporter en l'espèce à la question préjudicielle. La présente affaire ne porte pas sur le point de savoir si les conditions de nullité d'une marque nationale ou de déchéance du titulaire de celle-ci étaient réunies à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque ou à la date à laquelle celle-ci s'est éteinte (voir arrêt du 19 avril 2018, Peek & Cloppenburg, C-148/17, EU:C:2018:271, point 26). C'est, au contraire, à la question de la déchéance des droits attachés à une marque qui est toujours inscrite au registre qu'il faut répondre. **[Or. 12]**
- 27 Le choix, à titre de date à laquelle il convient de se placer, de la date de clôture de l'audience de plaidoiries en instance d'appel répond davantage à l'objectif énoncé au considérant 24 du règlement 2017/1001, selon lequel il n'est justifié de protéger des marques que si elles sont effectivement utilisées, que ne le fait le choix de la date de présentation de la demande reconventionnelle. Ce dernier choix peut aboutir à ce qu'une action en contrefaçon soit accueillie et qu'il y ait lieu de rejeter une demande reconventionnelle en déchéance alors que, à la date de la décision, la marque invoquée à l'appui de l'action était susceptible d'être radiée du registre. Le choix de la date de la dernière audience de plaidoirie en instance d'appel répond également à l'objectif d'efficacité des procédures, car le demandeur sur reconvention n'est pas renvoyé à introduire une nouvelle demande reconventionnelle ou une demande de radiation si la période de non-usage a atteint la durée de cinq ans en cours de procédure. Le choix de la date de la dernière audience orale n'affecte pas le caractère uniforme de la protection des marques de l'Union européenne d'une manière qui soit pertinente.

[omissis]