

Affaire C-531/20

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

19 octobre 2020

Juridiction de renvoi :

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

24 septembre 2020

Défenderesse et requérante au pourvoi :

NovaText GmbH

Requérante et défenderesse au pourvoi :

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

**BUNDESGERICHTSHOF (COUR FÉDÉRALE DE JUSTICE,
ALLEMAGNE)**

ORDONNANCE

[OMISSIS]

du

24 septembre 2020

dans la procédure de pourvoi opposant

NovaText GmbH, [OMISSIS]

partie défenderesse et requérante au pourvoi,

[OMISSIS]

à

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

partie requérante et défenderesse au pourvoi

[OMISSIS] **[Or. 2]**

La première chambre civile du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a, le 24 septembre 2020,

ordonné ce qui suit :

I. Il est sursis à statuer.

II. La Cour de justice de l'Union européenne est saisie de la question préjudicielle ci-dessous, aux fins de l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 14, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45) :

L'article 3, paragraphe 1, et l'article 14 de la directive 2004/48/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale qui prévoit l'obligation pour la partie ayant succombé de rembourser les frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause en raison de la participation d'un conseil en propriété industrielle à une procédure juridictionnelle en matière de marques, indépendamment du point de savoir si le concours dudit conseil en propriété industrielle était nécessaire à la poursuite utile du droit ? **[Or. 3]**

Motifs

- 1 La requérante a engagé une action en cessation contre la défenderesse pour contrefaçon de ses marques de l'Union européenne et a fait valoir des demandes annexes au titre du droit des marques. Le litige a été clôturé par une transaction écrite en vertu de l'article 278, paragraphe 6, du ZPO (code de procédure civile). Par ordonnance du 23 mai 2017, le Landgericht (tribunal régional) a condamné la défenderesse aux dépens du litige et a fixé la valeur du litige à 50 000 EUR. L'appel introduit par la défenderesse a été rejeté.
- 2 Dans la requête, le mandataire ad litem de la requérante a fait état de la participation d'un conseil en propriété industrielle et, lors de la procédure de taxation des dépens, a assuré en sa qualité d'avocat que ledit conseil en propriété industrielle avait effectivement apporté son concours à la procédure. Il a indiqué que chaque mémoire déposé devant le tribunal avait fait l'objet d'une concertation avec le conseil en propriété industrielle. Le conseil en propriété industrielle, de cette façon, a également participé aux négociations en vue de la transaction, même si les conversations téléphoniques se sont tenues uniquement entre les mandataires ad litem des parties.
- 3 Par ordonnance du 8 décembre 2017, le Landgericht (tribunal régional) a fixé le montant des dépens à rembourser à la requérante à 10 528,95 EUR, majorés des

intérêts à hauteur de cinq points de pourcentage au-dessus du taux de base à compter du 28 septembre 2017. Le Tribunal a ce faisant reconnu, ainsi que le demandait la requérante, les frais de conseil en propriété industrielle, d'un montant de 4 867,70 EUR pour l'action en première instance [OMISSIS], et de 325,46 EUR au titre de la participation à la procédure d'appel relative à la décision sur les dépens, comme étant des dépens récupérables. **[Or. 4]**

- 4 L'appel immédiat formé par la défenderesse contre la fixation des dépens correspondant aux frais de conseil en propriété industrielle n'a pas abouti.
- 5 Par son pourvoi, qui a été autorisé par la juridiction d'appel, la défenderesse poursuit son action aux fins de l'annulation de l'ordonnance de taxation des dépens attaquée, en ce que celle-ci a mis les frais de conseil en propriété industrielle à sa charge.
- 6 II. La juridiction d'appel a considéré que les frais de conseil en propriété industrielle réclamés devaient être remboursés par la partie défenderesse, conformément à l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, alte Fassung, loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs, ancienne version). Selon elle, l'affaire en cause est un litige en matière de marques et signes distinctifs au sens de cette disposition. Il n'y a pas lieu d'examiner, en vertu de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF – et donc, par conséquent, dans le cas d'espèce – si l'intervention du conseil en propriété industrielle était nécessaire à la poursuite utile du droit, ou si cette intervention a représenté une « plus-value » par rapport au service fourni par l'avocat mandaté par la requérante. Il n'est pas envisageable de procéder à une interprétation conforme de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF, au regard de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 14, de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dans le but d'examiner si le recours au conseil en propriété industrielle était nécessaire, étant donné que l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF est conforme à ces dispositions de la directive et qu'une telle interprétation serait clairement contraire à l'objectif du législateur. L'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF n'enfreint pas davantage le principe général d'égalité de l'article 3, paragraphe 1, GG (Grundgesetz – Loi fondamentale), étant donné que la différence de traitement concernant le remboursement des frais de conseil en propriété industrielle dans les litiges en matière de marques et signes distinctifs, par rapport au régime général de récupération des dépens dans le cadre du contentieux civil, qui ne recouvre que les frais nécessaires à la poursuite du droit, est justifiée par une raison objective suffisante, car le législateur a favorisé, du point de vue du régime des dépens, la participation des conseils en propriété industrielle aux litiges en matière de marques et signes distinctifs en raison de l'expertise spécifique de ceux-ci. **[Or. 5]**
- 7 III. Le succès du pourvoi dépend de l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 14, de la directive 2004/48/CE. Par conséquent, il convient, avant de se prononcer sur ce pourvoi, de surseoir à statuer et de saisir la

Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle en application de l'article 267, premier alinéa, sous b), et troisième alinéa, TFUE.

- 8 1. En vertu de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF, dont le libellé a été repris à l'identique à l'article 140, paragraphe 4, du MarkenG en vigueur à partir du 14 janvier 2019, sont récupérables, parmi les frais occasionnés par la participation d'un conseil en propriété industrielle à un litige en matière de marques et signes distinctifs, les honoraires visés à l'article 13 du RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – loi sur la rémunération des avocats) ainsi que les frais indispensables exposés par ledit conseil. Conformément à l'article 125^e, paragraphe 5, du MarkenG, cette disposition est applicable par analogie aux procédures devant les tribunaux des marques de l'Union européenne. Dans le cadre de la procédure de taxation des dépens prévue à l'article 104 du ZPO, les frais de conseil en propriété industrielle sont liquidés à l'encontre de la partie qui est condamnée aux dépens. [OMISSIS].
- 9 2. La juridiction d'appel a considéré les frais du conseil en propriété industrielle comme étant récupérables en vertu de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF, conformément à la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) et à la conception très majoritairement dominante de la doctrine.
- 10 Selon cette approche, les frais occasionnés par la participation d'un conseil en propriété industrielle à un litige en matière de marques et signes distinctifs doivent être remboursés, en vertu de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF, indépendamment du point de savoir si le concours dudit conseil était nécessaire à la poursuite ou à la défense utile du droit, au sens de l'article 91, paragraphe 1, première phrase, du ZPO. Peu importe également de savoir si l'intervention du conseil en propriété industrielle a représenté une « plus-value » par rapport au service fourni par l'avocat [OMISSIS] **[Or. 6]** [OMISSIS].
- 11 En revanche, en ce qui concerne la poursuite extrajudiciaire du droit, et notamment la participation du conseil en propriété industrielle à une mise en demeure au titre du droit des marques, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a considéré qu'une application par analogie de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF n'entre pas en ligne de compte et que, par conséquent, les frais liés à la participation dudit conseil ne sont récupérables que si son concours était nécessaire. [OMISSIS].
- 12 3. Toutefois, entretemps, il existe au regard du droit de l'Union des doutes sérieux quant à la compatibilité de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF avec les dispositions du droit de l'Union de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 14 de la directive 2004/48/CE.
- 13 a) Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par ladite directive. Ces

mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et **[Or. 7]** ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. Selon l'article 14 de la directive 2004/48, les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas. La directive 2004/48 précise, à son considérant 17, que les mesures, procédures et réparations prévues par ladite directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu'il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l'atteinte commise.

- 14 La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 14 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que la partie qui succombe est condamnée à supporter les frais de justice encourus par la partie ayant obtenu gain de cause, qui offre au juge chargé de prononcer cette condamnation la possibilité de tenir compte des caractéristiques spécifiques de l'affaire dont il est saisi et qui comporte un système de tarifs forfaitaires en matière de remboursement de frais pour l'assistance d'un avocat, à condition que ces tarifs assurent que les frais à supporter par la partie qui succombe soient raisonnables, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. La Cour a ajouté que l'article 14 de la directive 2004/48 s'oppose à une réglementation nationale prévoyant des tarifs forfaitaires qui, en raison des montants maxima trop peu élevés qu'ils comportent, n'assurent pas que, à tout le moins, une partie significative et appropriée des frais raisonnables encourus par la partie ayant obtenu gain de cause soit supportée par la partie qui succombe (arrêt du 28 juillet 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, point 32). **[Or. 8]**
- 15 La Cour a également indiqué que l'article 14 la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des règles nationales ne prévoyant le remboursement des frais d'un conseil technique qu'en cas de faute commise par la partie qui succombe, dès lors que ces frais sont directement et étroitement liés à une action judiciaire visant à assurer le respect d'un droit de propriété intellectuelle (arrêt du 28 juillet 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, point 40). Ne présentent pas de tel lien, selon la Cour, les frais de recherche et d'identification encourus dans le cadre d'activités visant, notamment, à une observation générale du marché, effectuée par un conseil technique, et à la détection par ce dernier de possibles violations d'un droit de propriété intellectuelle, imputables à des contrevenants inconnus à ce stade. En revanche, dans la mesure où des services, indépendamment de leur nature, d'un conseil technique sont indispensables pour pouvoir utilement introduire une action en justice visant, dans un cas concret, à assurer le respect d'un tel droit, les frais liés à l'assistance de ce conseil relèvent des « autres frais » qui doivent, en vertu de l'article 14 de la directive 2004/48, être supportés par la partie qui succombe (arrêt du 28 juillet 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, point 39).

- 16 c) Dans ce contexte, il paraît douteux qu'il soit compatible avec l'article 3, paragraphe 1, et avec l'article 14, de la directive 2004/48/CE, que l'article 140, paragraphe 4, du MarkenG (article 140, paragraphe 3, du MarkenG aF) prévoit le remboursement des frais d'un conseil en propriété industrielle, sans qu'il y ait lieu d'examiner la nécessité de l'intervention de celui-ci.
- 17 aa) Des doutes au regard du droit de l'Union existent, d'une part, parce que le remboursement des frais relatifs à l'activité d'un conseil en propriété industrielle dont l'intervention n'était pas nécessaire à la poursuite utile du droit pourrait être inutilement coûteux, en violation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE ([OMISSIS] **[Or. 9]** [OMISSIS]). Tel pourrait être le cas, par exemple, dans le cas où la tâche qui a été accomplie par le conseil en propriété industrielle – par exemple une recherche de marques – aurait pu être effectuée de la même manière par l'avocat déjà mandaté, dans le cas où il s'agit d'un avocat spécialisé en propriété industrielle. Dans un tel cas de figure, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a refusé d'admettre la possibilité – non couverte par l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG – de récupérer les frais occasionnés par l'intervention du conseil en propriété industrielle au stade précontentieux, parce qu'elle n'était pas nécessaire à la poursuite utile du droit. [OMISSIS]
- 18 Compte tenu également du fait que la directive 2004/48/CE a vocation à assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur, raison pour laquelle les procédures et réparations qu'elle prévoit doivent être dissuasives (voir le considérant 10 et l'article 3, paragraphe 2, de la directive), il semble justifié d'exclure du remboursement les frais excessifs en raison d'honoraires inhabituellement élevés convenus entre la partie ayant obtenu gain de cause et son avocat, ou en raison de la prestation, par l'avocat, de services qui ne sont pas considérés nécessaires pour assurer le respect du droit de propriété intellectuelle concerné (arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, point 25).
- 19 bb) Une autre raison de douter de la conformité de la réglementation litigieuse au droit de l'Union est aussi que le remboursement des frais relatifs à l'activité d'un conseil en propriété industrielle, dont l'intervention n'était pas nécessaire aux fins de la poursuite utile du droit, ne saurait avoir un caractère proportionné au sens de l'article 14 de la directive 2004/48/CE. Le remboursement de tels frais pourrait également être dépourvu du lien direct et étroit avec l'action visant à assurer le respect d'un droit de marque, tel qu'exigé par l'article 14 de la directive 2004/48/CE [OMISSIS]. **[Or. 10]**
- 20 Des doutes quant à la conformité au droit de l'Union sont également de mise dans la mesure où l'article 14 de la directive 2004/48/CE exige que la juridiction à laquelle il incombe de statuer sur les dépens détermine les mesures, procédures et les réparations prévues par cette directive en tenant dûment compte, dans chaque cas, des caractéristiques spécifiques de ce cas (arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, point 23). Le remboursement des frais de conseil en propriété industrielle sans tenir compte du point de savoir si

l'intervention de l'agent en brevets était ou non nécessaire aux fins d'une poursuite utile du droit ne tient pas suffisamment compte des caractéristiques spécifiques du cas d'espèce.

[OMISSIS]

DOCUMENT DE TRAVAIL