

Version anonymisée

Traduction

C-466/20 - 1

Affaire C-466/20

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

25 septembre 2020

Juridiction de renvoi :

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

23 juillet 2020

Partie demanderesse :

HEITEC AG

Partie défenderesse :

HEITECH Promotion GmbH

RW

BUNDESGERICHTSHOF
(Cour fédérale de justice)

ORDONNANCE

[omissis]

prononcée le :
23 juillet 2020
[omissis]

dans le litige opposant

HEITEC AG, [omissis] Erlangen

FR

– partie demanderesse en première instance
et au pourvoi en *Revision* –

[omissis]

à

- 1) HEITECH Promotion GmbH, [omissis] Mönchengladbach
- 2) RW, [omissis] Mönchengladbach

– parties défenderesses en première instance
et au pourvoi en *Revision* –

[Or. 2]

La I^e chambre civile du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) [omissis]

ordonne :

- I. La procédure est suspendue.
- II. Les questions suivantes, relatives à l'interprétation de l'article 9, paragraphes 1 et 2, 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 (version codifiée) (JO 2008, L 299, p. 25), ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (version codifiée) (JO 2009, L 78, p. 1), sont déferées à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne :
 - 1) Est-il possible d'exclure la tolérance, au sens de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, non seulement par une voie de droit à introduire devant une administration ou une juridiction, mais aussi par un comportement qui ne fait pas intervenir d'administration ou de juridiction ?
 - 2) En cas de réponse positive à la première question : Une mise en demeure, par laquelle le titulaire du signe antérieur, avant d'engager une procédure judiciaire, exige du titulaire du signe postérieur que celui-ci s'engage à s'abstenir d'utiliser le signe en cause et souscrive à une clause pénale prévoyant une sanction contractuelle en cas de non-respect, constitue-t-elle [Or. 3] un comportement qui fait obstacle à une tolérance au sens au sens de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ?

- 3) Pour calculer, dans le cas d'une action judiciaire, le délai de forclusion par tolérance de cinq ans visé à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi qu'à l'article 54, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, convient-il de se baser sur la date de dépôt de l'acte introductif d'instance devant le tribunal ou sur la date de sa réception par le défendeur ? Le fait que la réception par le défendeur se trouve retardée, par la faute du titulaire de la marque antérieure, jusqu'à une date postérieure à l'expiration du délai de cinq ans revêt-il à cet égard de l'importance ?
- 4) La forclusion en vertu de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 affecte-t-elle, outre l'action en cessation, également les demandes annexes fondées sur le droit des marques, notamment les actions en dommages-intérêts, renseignement et destruction ?

Motifs

- 1 A. La partie demanderesse a été inscrite au registre du commerce sous la raison sociale Heitec Industriepanung GmbH au cours de l'année 1984. En 1988, la raison sociale a été modifiée en HEITEC GmbH. Depuis qu'elle a changé de forme juridique en 2000, **[Or. 4]** la partie demanderesse exerce son activité sous le nom HEITEC AG. Elle est titulaire de la marque verbale HEITEC, marque de l'Union européenne n° 774 331, déposée le 18 mai 1998 avec revendication d'ancienneté au 13 juillet 1991 et enregistrée le 4 juillet 2005. La partie demanderesse a introduit un recours contre la décision de l'EUIPO du 5 juin 2018, qui l'a déclarée déchue de ses droits de marque pour non-usage. Le recours introduit contre la décision de la chambre de recours du 23 avril 2019 est pendant devant le Tribunal de l'Union européenne (affaire T-520/19).
- 2 La première partie défenderesse, dont la deuxième partie défenderesse est le gérant, a été inscrite au registre du commerce le 16 avril 2003 sous la raison sociale HEITECH Promotion GmbH, nom sous lequel elle exerce son activité depuis lors. Elle est titulaire d'une marque figurative comportant l'élément verbal HEITECH PROMOTION, marque allemande n° 30 245 986, déposée le 17 septembre 2002 et enregistrée le 4 février 2003, qu'elle utilise depuis le 29 septembre 2004 au plus tard, ainsi que d'une marque figurative comportant l'élément verbal HEITECH, marque de l'Union européenne n° 6 647 432, déposée le 6 février 2008 et enregistrée le 20 novembre 2008, qu'elle utilise depuis le 6 mai 2009 au plus tard.
- 3 Par courrier du 29 novembre 2004, la première partie défenderesse a contacté les représentants de la partie demanderesse pour demander si cette dernière consentirait à conclure un accord de coexistence.

- 4 Par un courrier de l'EUIPO du 7 juillet 2008, la partie demanderesse a eu connaissance du dépôt de la demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne HEITECH de la première partie défenderesse. Par courrier du 22 avril 2009, la partie demanderesse a adressé à la première partie défenderesse une mise en demeure au motif de l'utilisation du nom commercial et de la marque HEITECH. Dans sa réponse du 6 mai 2009, la première partie défenderesse a de nouveau proposé de conclure un accord de coexistence en précisant que la gamme des produits et services pour lesquels la marque était utilisée s'était élargie. **[Or. 5]**
- 5 Le 31 décembre 2012, le Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunal régional de Nuremberg-Fürth, Allemagne) a reçu, par télécopie, l'acte introductif d'instance dans le présent litige, portant la date du 15 décembre 2012. Par décision du 4 janvier 2013, le fonctionnaire chargé de la perception des droits a invité la partie demanderesse à verser une avance sur les frais de procédure. Le 12 mars 2013, le Landgericht (tribunal régional) a attiré l'attention du représentant de la partie demanderesse sur le fait que l'avance n'avait pas été versée et que les originaux de l'acte d'introductif d'instance n'avaient pas été déposés.
- 6 Par courrier du 23 septembre 2013, la partie demanderesse a fait savoir à la première partie défenderesse qu'elle refusait de conclure un accord de coexistence, lui a proposé de conclure un accord de licence et a déclaré avoir engagé une procédure judiciaire. Par un autre courrier du 29 décembre 2013, la partie demanderesse a informé la première partie défenderesse de ce qu'elle s'appuyait sur son nom commercial et qu'elle était titulaire de la marque de l'Union européenne ; elle a déclaré que la procédure judiciaire était pendante.
- 7 Le 30 décembre 2013, le Landgericht (tribunal régional) a reçu des écritures des représentants de la partie demanderesse portant la date du 12 décembre 2013, accompagnées d'un chèque au titre des frais de procédure ainsi que d'un nouvel acte d'introductif d'instance, portant la date du 4 octobre 2013. Par décision du 14 janvier 2014, le Landgericht (tribunal régional) a attiré l'attention de la partie demanderesse sur le fait qu'il fallait également signifier l'acte introductif d'instance du 15 décembre 2012 et qu'il lui était par conséquent demandé de déposer également les originaux destinés au tribunal et aux parties défenderesses. Ces originaux sont parvenus au tribunal le 22 février 2014. Par décision du 24 février 2014, le tribunal a attiré l'attention de la partie demanderesse sur le fait que les chefs de demande des originaux de l'acte introductif d'instance reçus le 22 février 2014 ne concordaient pas avec les chefs de demande de l'acte introductif d'instance déposé le 31 décembre 2012 par télécopie. Par écritures reçues le 21 mai 2014, la partie demanderesse a fait transmettre les originaux une nouvelle fois. Par décision du 16 mai 2014, le tribunal avait déjà ouvert la procédure écrite préparatoire et ordonné que soient signifiées des copies, établies par le tribunal, de l'acte introductif d'instance du 15 décembre 2012 dont il disposait sous forme de télécopie, signification qui a eu lieu le 23 mai 2014. **[Or. 6]**

- 8 La partie demanderesse forme à titre principal des demandes fondées sur l'atteinte portée aux droits que lui confère son nom commercial HEITEC et à titre subsidiaire des demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque de l'Union européenne.
- 9 En dernier lieu, elle a conclu à ce que la première partie défenderesse soit condamnée à s'abstenir d'identifier son entreprise par la dénomination « HEITEC Promotion GmbH » (chef de demande I), d'apposer les signes HEITECH PROMOTION et HEITECH sur des produits, d'offrir des produits ou services sous ces signes, d'utiliser ces signes dans des documents commerciaux, sur des sites internet ou dans des publicités (chef de demande II), d'utiliser ou céder le site internet, utilisé à des fins commerciales, « heitech-promotion.de » (chef de demande III) et à consentir à ce que sa raison sociale soit radiée du registre du commerce (chef de demande VII). La partie demanderesse a par ailleurs formé à l'encontre des deux parties défenderesses des demandes de renseignement, de constatation d'une obligation à réparation, de destruction ainsi que de paiement des frais de mise en demeure, s'élevant à 2 667,60 euros, majorés des intérêts (chefs de demande IV, V, VI et VIII).
- 10 Le Landgericht (tribunal régional) a condamné la première partie défenderesse à verser à la partie demanderesse un montant de 1 353,80 euros, majoré des intérêts, au titre des frais de mise en demeure, et rejeté le surplus des demandes. L'appel de la partie demanderesse n'a pas abouti. Par le présent pourvoi en *Revision*, qui a été admis par la chambre de céans, la partie demanderesse persiste en ses demandes ; les parties défenderesse concluent au rejet du pourvoi en *Revision*.
- 11 B. L'issue du pourvoi en *Revision* dépend de l'interprétation de certaines dispositions de la directive 2008/95 ainsi que du règlement n° 207/2009. Avant de statuer sur le pouvoir en *Revision* introduit par la partie demanderesse, il convient par conséquent de suspendre la procédure et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, conformément à l'article 267, premier alinéa, sous b), et l'article 267, troisième alinéa, TFUE. **[Or. 7]**
- 12 I. Dans la mesure où cela est pertinent aux fins du présent pourvoi en *Revision*, la juridiction d'appel a considéré que l'action était infondée, au motif que la partie demanderesse était forclosée. La juridiction d'appel a exposé que la première partie défenderesse avait utilisé ses signes postérieurs pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans. La partie demanderesse l'avait toléré, dans la mesure où, ayant connaissance de cet usage, elle n'avait, pendant une période de cinq ans, pas pris de mesures suffisantes afin de le faire cesser. La présente action n'avait pas interrompu le délai de forclusion, dès lors qu'elle n'avait été signifiée aux parties défenderesse qu'après que cinq années s'étaient écoulées depuis la mise en demeure dont elle avait été précédée. Il n'était pas possible de faire rétroagir la date de signification à la date de dépôt de l'acte introductif d'instance du fait que la signification n'était pas intervenue seulement peu de temps après. Les parties défenderesses n'avaient pas été de mauvaise foi lors de l'acquisition des signes postérieurs. La forclusion atteignait toutes les

demandes formées, sans qu'il n'y eût lieu de distinguer entre actes isolés ou actes continus.

- 13 II. L'issue du pourvoi en *Revision* dépend du point de savoir si la partie demanderesse est, en application de l'article 21, paragraphes 1 et 2, du Markengesetz (loi sur les marques, ci-après le « MarkenG ») ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, forclosé en ses demande en cessation et demandes annexes, formées, d'une part sur le fondement des dispositions combinées de l'article 15, paragraphes 4 et 5, ainsi que des articles 18 et 19 du MarkenG au motif d'une atteinte aux droits découlant de son nom commercial, et d'autre part sur le fondement de l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), du règlement n° 207/2009/de l'article 9, paragraphe 2, sous b), 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), lu en combinaison avec l'article 125b, point 2, et les articles 18 et 19 du MarkenG, au motif d'une contrefaçon de sa marque de l'Union européenne. L'application des conditions de forclusion soulève des questions d'interprétation du droit de l'Union qu'il faut résoudre.
- 14 1. Le pourvoi en *Revision* est recevable. [omissis – développements plus détaillés] **[Or. 8]**
- 15 2. Au stade du pourvoi en *Revision*, il convient de partir du principe que les droits de faire cesser l'utilisation du signe en cause et les droits annexes dont se prévaut la partie demanderesse, d'une part sur le fondement des dispositions combinées de l'article 15, paragraphes 4 et 5, ainsi que des articles 18 et 19 du MarkenG, au motif d'une atteinte aux droits découlant de son nom commercial, et d'autre part sur le fondement de l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), du règlement n° 207/2009/de l'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l'article 125b, point 2, et les articles 18 et 19 du MarkenG, au motif d'une contrefaçon de sa marque de l'Union européenne, sont bien nés, dès lors que la juridiction d'appel n'a pas opéré de constatations concernant les conditions de naissance de ces droits. De même, il y a lieu de présumer que ces prétentions – pour autant qu'elles se fondent sur la marque de l'Union européenne de la partie demanderesse – ne se heurtent pas à l'exception de non-usage.
- 16 3. Pour déterminer si la partie demanderesse est forclosé en les droits dont elle se prévaut, il convient de résoudre plusieurs questions relatives à l'interprétation de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
- 17 a) En l'occurrence, la forclusion est régie par des dispositions qui diffèrent en fonction du signe invoqué et du signe contesté, mais exigent des conditions comparables.

- 18 aa) La forclusion des demandes de la partie demanderesse fondées sur son nom commercial qui visent des actes d'utilisation, par la première partie défenderesse, de la marque allemande dont celle-ci est titulaire (chef de demande II relatif au signe HEITECH PROMOTION) est régie par l'article 21, paragraphe 1, du MarkenG.
- 19 Aux termes de l'article 21, paragraphe 1, du MarkenG, le titulaire d'une marque ou d'un nom commercial n'est pas en droit d'interdire l'utilisation d'une marque enregistrée postérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée s'il a toléré l'utilisation de cette marque pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cette utilisation, **[Or. 9]** à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi. À l'article 21, paragraphe 1, du MarkenG, le législateur a transposé la forclusion, prévue à l'article 9 de la directive 2008/95, du droit, conféré par des marques (article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/95) et d'autres signes utilisés dans la vie des affaires (article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/95) – dont les noms commerciaux au sens de l'article 5 du MarkenG font partie [omissis – références de doctrine] –, de s'opposer à l'utilisation d'une marque enregistrée ; cette disposition doit par conséquent être interprétée d'une façon conforme à la directive [omissis – références de doctrine]. Il n'y a pas lieu d'avoir égard à 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), qui, à ses articles 9 et 18, contient des dispositions en substance identiques, étant donné que le litige porte en l'espèce sur la survenance, ou non, d'une forclusion au cours de l'année 2014.
- 20 bb) Dans la mesure où la partie demanderesse se fonde sur son nom commercial pour agir contre le nom commercial de la première partie défenderesse (chefs de demande I, II, III et VII), la forclusion est régie par l'article 21, paragraphe 2, du MarkenG.
- 21 Aux termes de l'article 21, paragraphe 2, du MarkenG, le titulaire d'une marque ou d'un nom commercial n'est pas en droit d'interdire l'utilisation d'un nom commercial postérieur s'il a toléré l'utilisation de ce nom commercial pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cette utilisation, à moins que le titulaire de ce droit ne fût de mauvaise foi à la date de son acquisition. Compte tenu du fait que l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 prévoit une forclusion uniquement lorsque c'est une marque enregistrée qui est attaquée, l'article 21, paragraphe 2, du MarkenG ne transpose pas une disposition de la directive, mais constitue une disposition de droit national dont le contenu normatif va au-delà de celui de la directive [omissis – références de jurisprudence nationale et de doctrine] **[Or. 10]**. Il y a néanmoins lieu d'interpréter l'article 21, paragraphe 2, du MarkenG d'une façon qui soit en harmonie avec l'interprétation conforme à la directive qu'il convient de faire de l'article 21, paragraphe 1, MarkenG ainsi qu'avec les autres dispositions du droit de l'Union citées ci-après [omissis – références de jurisprudence nationale].

- 22 cc) Le point de savoir la partie demanderesse est forclosée en ce qui concerne ses demandes fondées sur son nom commercial qui sont dirigées contre des actes d'usage, par la première partie défenderesse, de la marque de l'Union européenne de cette dernière (chef de demande II concernant le signe HEITECH), s'apprécie au regard de l'article 54, paragraphe 2, de l'article 110, paragraphe 1, deuxième phrase, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où c'est en l'occurrence la survenance, ou non, de la forclusion au cours de l'année 2014 qui est en cause, c'est-à-dire l'appréciation d'une situation de fait entièrement constituée sous l'empire de la loi ancienne, les dispositions – qui n'ont toutefois apporté aucun changement à cet égard – du règlement 2017/1001, qui a remplacé le règlement n° 207/2009 à compter du 1^{er} octobre 2017 (voir dispositions combinées de l'article 137, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'article 61, paragraphe 2, et de l'article 138, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) sont sans pertinence.
- 23 L'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose que le titulaire d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement – les noms commerciaux au sens de l'article 5 du MarkenG relèvent de cette catégorie [omissis – références de doctrine] –, qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans l'État membre où l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, **[Or. 11]** à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi. Aux termes de l'article 110, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, des actions, fondées sur la loi des États membres, en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphes 2 et 4, – ces actions n'étant pas affectées par le règlement n° 207/2009, conformément à l'article 110, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement – ne peuvent plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 54, paragraphe 2, demander la nullité de la marque communautaire. En application de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le titulaire d'un droit antérieur de portée locale ne peut pas s'opposer à l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé si le titulaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque communautaire n'ait été effectué de mauvaise foi.
- 24 dd) En ce qui concerne les demandes de la partie demanderesse fondées sur sa marque de l'Union européenne qui visent le nom commercial de l'entreprise de la première partie défenderesse (chefs de demande I, III et VII), la forclusion est régie par l'article 21, paragraphe 2, du MarkenG. L'article 54, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n'énonce pas de règle concernant la forclusion des actions fondées sur des marques de l'Union européenne dirigées contre des noms commerciaux, c'est donc la loi nationale – en l'occurrence, l'article 21, paragraphe 2, du MarkenG – qui s'applique en vertu du renvoi opéré par

l'article 101, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [omissis – références de doctrine].

- 25 ee) En ce qui concerne la forclusion des demandes fondées sur la marque de l'Union européenne de la partie demanderesse qui visent des actes d'usage, par la première partie défenderesse, de la marque allemande de cette dernière (chef de demande II concernant le signe HEITECH PROMOTION), l'article 21, paragraphe 1, du MarkenG s'applique mutatis mutandis, conformément à l'article 125b, point 3, du MarkenG. **[Or. 12]**
- 26 ff) Le point de savoir si la partie demanderesse est forclosée en ce qui concerne ses demandes fondées sur sa marque de l'Union européenne qui visent des actes d'usage, par la première défenderesse, de la marque de l'Union européenne de cette dernière (chef de demande II concernant le signe HEITECH) doit être apprécié au regard de l'article 54, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
- 27 Cette disposition énonce que le titulaire d'une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.
- 28 gg) Toutes les dispositions précitées prévoient ainsi la forclusion, à condition que le titulaire du signe antérieur ait toléré l'usage de la marque postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, à moins que le titulaire du signe postérieur ne fût de mauvaise foi à la date d'acquisition de son droit.
- 29 b) C'est sans commettre d'erreur de droit que la juridiction d'appel a retenu qu'il y avait eu un « usage », au sens de l'article 21, paragraphes 1 et 2, du MarkenG ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à compter du 6 mai 2009 au plus tard.
- 30 aa) Pour constituer un usage au sens de l'article 21, paragraphes 1 et 2, du MarkenG ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l'usage du signe postérieur doit se situer dans le champ de protection de ce signe, car, en application des dispositions précitées, la forclusion peut uniquement survenir à l'intérieur du champ de protection du signe postérieur, mais non pour des actes qui ne relèvent pas de ce champ de protection. Un nom commercial doit donc être utilisé pour identifier une entreprise, et une marque être utilisée telle qu'enregistrée pour identifier des produits et services **[Or. 13]** pour lesquels elle est enregistrée [omissis – références de doctrine].
- 31 bb) Selon les constatations de la juridiction d'appel, la première partie défenderesse a, au plus tard depuis le 6 mai 2009, utilisé son nom commercial

pour identifier son activité commerciale ainsi que ses marques pour les produits et services et sur le territoire pour lesquels elles étaient respectivement protégées d'une façon correspondant à ce qui est invoqué dans les chefs de demande.

- 32 La question de savoir si une utilisation étendant l'objet de l'entreprise ou la gamme de produits ou de services de façon non négligeable a pour effet de déclencher à nouveau le cours du délai de forclusion de cinq ans, que soulève le pourvoi en *Revision*, est sans pertinence, dès lors que la juridiction d'appel a constaté que l'extension de la gamme de la première partie défenderesse ressortait du courrier de cette dernière du 6 mai 2009 et que le pourvoi en *Revision* ne conteste pas cette constatation.
- 33 c) La partie demanderesse avait également la connaissance de l'utilisation des signes par la première partie défenderesse, requise pour que la forclusion puisse se produire. La juridiction d'appel a constaté que la partie demanderesse avait en fait eu connaissance par le courrier de la première partie défenderesse du 6 mai 2009, ce que le pourvoi en *Revision* ne remet pas en cause.
- 34 d) Ainsi que la juridiction de renvoi l'a constaté sans commettre d'erreur de droit, une mauvaise foi de la première partie défenderesse n'a été ni invoquée ni démontrée.
- 35 e) Il est nécessaire de clarifier en quoi consiste exactement la « tolérance », au sens de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
- 36 aa) Il convient de déterminer tout d'abord s'il est possible d'exclure une tolérance au sens de ces dispositions non seulement par une voie de droit à introduire devant une administration ou une juridiction, mais aussi par un comportement [Or. 14] qui ne fait pas intervenir d'administration ou de juridiction. C'est l'objet de la première question préjudicielle.
- 37 (1) En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), la notion de « tolérance » au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104, que le droit codifié de l'Union ne définit pas, constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit recevoir une interprétation uniforme. La Cour a par ailleurs précisé que le verbe « tolérer » avait plusieurs sens habituels dans le langage courant, parmi lesquels « laisser subsister » ou « ne pas empêcher », et que la « tolérance » se distinguait ainsi du « consentement », tel que visé à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, lequel devait être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à un droit. Celui qui tolérait faisait preuve de passivité en s'abstenant de prendre les mesures dont il disposait pour remédier à une situation dont il avait connaissance et qui n'était pas nécessairement souhaitée. La notion

de « tolérance » impliquait que celui qui tolérait restait inactif en présence d'une situation à laquelle il avait la possibilité de s'opposer. Aux fins de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104, cette notion de « tolérance » devait ainsi être interprétée en ce sens que le titulaire d'une marque antérieure ne pouvait être réputé avoir toléré l'usage honnête bien établi et de longue durée, dont il avait connaissance depuis longtemps, par un tiers d'une marque postérieure identique à celle de ce titulaire si ce dernier était privé de toute possibilité de s'opposer à cet usage (voir arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, points 37 et 42 à 49). Dans la traduction en langue allemande dudit arrêt, il est ensuite indiqué que « *jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf* »* introduit par le titulaire de la marque antérieure pendant la période prévue à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104 avait pour effet d'interrompre le délai de forclusion par tolérance. En langue allemande, le terme « *außergerichtlicher Rechtsbehelf* » (voie de droit extrajudiciaire) recouvre aussi un comportement qui ne fait pas intervenir d'administration ou [Or. 15] de juridiction. S'écartant de cette terminologie, la version dans la langue de procédure, qui fait foi en application de l'article 41 du règlement de procédure de la Cour (voir arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, point 49), précise toutefois (c'est la chambre de céans qui souligne) :

« [...] *the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9(1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.* »

- 38 (2) Il faut ainsi déterminer si est susceptible de constituer une mesure qui fait obstacle à une tolérance non seulement toute voie de droit à introduire auprès d'une administration ou d'une juridiction (« *administrative action or court action* »), mais aussi un comportement qui ne fait pas intervenir de juridiction ou d'administration.
- 39 bb) En cas de réponse positive à la première question, il faut ensuite clarifier le point de savoir si une mise en demeure, par laquelle le titulaire du signe antérieur, avant d'engager une procédure judiciaire, exige du titulaire du signe postérieur que celui-ci s'abstienne d'utiliser le signe en cause et souscrive à une clause pénale prévoyant une sanction contractuelle en cas de non-respect, et le menace de saisir la justice s'il refuse de conclure un tel accord, constitue un comportement faisant obstacle à une tolérance au sens au sens de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. C'est l'objet de la deuxième question préjudicielle.

* Ndt: littéralement « toute voie de droit extrajudiciaire ou judiciaire », « toute action administrative ou juridictionnelle » dans la version en langue française.

- 40 cc) La question se pose ensuite de savoir si, pour calculer, dans le cas d'une action judiciaire, le délai de forclusion par tolérance de cinq ans visé à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi qu'à l'article 54, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il convient de se baser sur la date de dépôt de l'acte introductif d'instance devant le tribunal ou sur la date de sa réception par le défendeur et si le fait que **[Or. 16]** la réception par le défendeur se trouve retardée, par la faute du titulaire de la marque antérieure, jusqu'à une date postérieure à l'expiration du délai de cinq ans, revêt à cet égard de l'importance. C'est l'objet de la troisième question préjudicielle.
- 41 (1) La juridiction d'appel a considéré que si le titulaire du signe postérieur continuait de l'utiliser après avoir reçu une mise en demeure, le titulaire du signe antérieur devait agir en justice pour exclure une forclusion. En l'occurrence, la partie demanderesse avait bien fait suivre sa mise en demeure du 22 avril 2009, restée sans suites, du dépôt d'un acte introductif d'instance le 31 décembre 2012 par télécopie et en avait informé les parties défenderesses par courriers des 23 septembre 2013 et 29 décembre 2013. En conséquence du dépôt tardif, le 30 décembre 2013, d'un chèque à titre d'avance sur les frais de procédure et de l'omission de déposer le nombre requis d'exemplaires de l'acte introductif d'instance aux fins de sa signification, celui-ci n'a été notifié aux parties défenderesses que le 23 mai 2014, c'est-à-dire alors que plus de cinq années s'étaient écoulées depuis la mise en demeure.
- 42 (2) La Cour a dit pour droit que toute action administrative ou juridictionnelle introduite par le titulaire de la marque antérieure pendant la période prévue à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104 a pour effet d'interrompre le délai de forclusion par tolérance (arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, point 49). Il reste alors à savoir s'il convient d'entendre par « introduction d'une action juridictionnelle » sa réception par le tribunal ou sa réception par le défendeur et si le fait que c'est par la faute du titulaire de la marque antérieure que la réception de l'acte introductif d'instance par le défendeur se trouve retardée et n'a lieu qu'après l'expiration du délai de cinq ans, revêt à cet égard de l'importance.
- 43 Selon la chambre de céans, l'ayant droit ne prévient la tolérance, après une mise en demeure extrajudiciaire restée vaine, que s'il fait valoir ses droits **[Or. 17]** en justice de façon sérieuse et, en cas de rejet de son action, introduit un recours pour échapper à une forclusion [omissis – références de doctrine]. S'il en allait autrement, l'ayant droit pourrait se soustraire à toute forclusion en procédant tous les cinq ans à une nouvelle mise en demeure [omissis – références de doctrine]. Pour cette raison, la chambre de céans considère que les courriers de la partie demanderesse, par lesquelles celle-ci, après la mise en demeure, informait les parties défenderesses de ce qu'elle continuait de faire valoir ses droits et avait saisi la justice, ne font en l'espèce pas obstacle à la tolérance.
- 44 La chambre de céans estime par ailleurs que, dans le présent cas de figure, dans lequel l'ayant droit a certes déposé l'acte introductif d'instance devant le tribunal

dans un délai de cinq ans après la mise en demeure, mais la notification au défendeur n'a, en conséquence d'un retard fautif de la part de l'ayant droit, eu lieu qu'après l'expiration de ce délai de cinq ans, il convient de considérer qu'il y a bien une « tolérance » au sens de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

45 dd) Il faut, enfin, répondre à la question de savoir quels droits de l'ayant droit sont frappés de forclusion en vertu de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. C'est l'objet de la quatrième question préjudicielle.

46 Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/95 et de l'article 54, paragraphe 1 et 2, du règlement n° 207/2009, le titulaire du signe postérieur ne peut, en cas de forclusion, ni demander la nullité « ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure ». Cela vise en première ligne les actions en cessation. La doctrine allemande est toutefois unanime que la forclusion atteint en outre également les droits annexes conférés par le droit des marques, notamment à réparation, renseignement et destruction [omissis – références de doctrine] **[Or. 18]**. Selon la chambre de céans, il convient de répondre par l'affirmative à la question.

[omissis]