

# Version anonymisée

Traduction

C-686/21 – 1

**Affaire C-686/21**

**Demande de décision préjudicielle**

**Date de dépôt :**

15 novembre 2021

**Jurisdiction de renvoi :**

Corte suprema di cassazione (Italie)

**Date de la décision de renvoi :**

29 octobre 2021

**Parties requérantes :**

VW

Legea S.r.l.

**Parties défenderesses :**

SW

CQ

ET

VW

Legea S.r.l.

---

**RÉPUBLIQUE ITALIENNE**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (Cour de cassation, Italie)**

[omissis]

**ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE**

FR

sur le pourvoi 2789/2017 formé par :

VW [omissis],

– partie requérante –

– contre

SW, CQ, ET [omissis],

– parties défenderesses –

– contre

Legea S.r.l. [omissis],

– partie défenderesse –

et sur le pourvoi postérieur [formé par] :

Legea S.r.l. [omissis],

– partie requérante –

– contre

VW [omissis],

– partie défenderesse –

– contre

SW, CQ, ET [omissis],

– parties défenderesses –

contre l'arrêt n° 2466/2016 de la CORTE D'APPELLO (Cour d'appel) de NAPLES [omissis] ;

[omissis]

[omissis] [*formules de procédure*]

### **Les antécédents du litige**

Par assignation du 16 novembre 2009, la société Legea s.r.l. a attiré VW devant le tribunale di Napoli (tribunal de Naples, Italie) afin d'obtenir [omissis] l'annulation de certaines marques (nationales, internationales et communautaires) enregistrées par le défendeur et composées de la dénomination « Legea » ou (à titre

subsidaire) la déchéance de ces mêmes marques pour défaut d'usage ainsi que [omissis] le droit de la partie requérante à l'enregistrement [omissis].

VW a contesté ces demandes et a demandé, par voie de demande reconventionnelle, que soit déclarée la nullité des marques susmentionnées de Legea s.r.l., qui avaient été déposées quelques jours avant la signification du recours, ainsi que la contrefaçon de ces marques par un usage non autorisé [omissis].

Après avoir entendu les autres membres de la famille [deVW, c'est-à-dire SW, CQ et ET], dont l'égalité des parts sur les marques avait déjà été établie par une autre décision juridictionnelle [omissis] [*éléments de procédure non pertinents aux fins des questions préjudicielles*], la juridiction saisie a rejeté toutes les demandes principales et a partiellement fait droit aux demandes reconventionnelles.

Le tribunal a en particulier, pour ce qui nous intéresse en l'espèce, (i) constaté le droit indivis et par parts égales des seuls [VW, SW, CQ et ET] à l'enregistrement de la marque « Legea » ; (ii) annulé les enregistrements de la même marque obtenus par la société demanderesse ; (iii) déclaré licite l'usage de la marque par Legea s.r.l. conformément à la volonté des cotitulaires jusqu'au 31 décembre 2006 et, en revanche, illicite son usage ultérieur, en raison du désaccord exprimé par VW, un des titulaires en indivision [omissis].

En appel, la corte d'appello di Napoli (cour d'appel de Naples, Italie) a réformé le jugement de première instance sur ce point et a notamment fait droit aux arguments de la société et des autres indivisaires [SW, CQ et ET] concernant l'usage licite de la marque « Legea » par ladite société, également au cours de la période ultérieure au 31 décembre 2006, compte tenu de la volonté de la majorité des titulaires de la marque indivise.

[omissis]

VW a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu le 18 juin 2016 [omissis], en invoquant huit moyens [omissis].

Legea s.r.l., d'une part, et les [SW, CQ et ET], d'autre part, ont présenté des conclusions en défense.

### **Motivation de la décision**

#### **I. *Les moyens du pourvoi***

Les moyens sur lesquels se fonde le pourvoi sont les suivants.

Par ses quatre premiers moyens, le requérant invoque, successivement, la violation ou l'application erronée : i) des articles 1105 et 1108 du codice civile (code civil, ci-après le « code civil ») ; ii) [omissis] [*éléments de droit national*

*sans pertinence pour les questions préjudicielles*] ; iii) à nouveau des articles 1105 et 1108 du code civil ; iv) des articles 1372 et 1373 du code civil.

Plus précisément, il considère que sont erronées :

- la qualification d’acte d’administration ordinaire donnée à l’octroi d’une licence, à titre gratuit et pour une durée indéterminée, sur la marque détenue en indivision, aux fins de la validité et de l’efficacité qui en découleraient ;
- la qualification d’acte de conservation donnée au même octroi en tant qu’octroi à des tiers sans discontinuité par rapport à l’usage licite antérieur ;
- la qualification d’acte d’administration ordinaire donnée à l’octroi d’une licence exclusive sur la marque détenue en indivision ;
- la non prise en considération de la validité de la résiliation ad nutum du contrat à durée indéterminée, lorsque (comme en l’espèce) elle est le fait du retrait du consentement d’un seul membre de l’indivision.

Ensuite, dans les quatre autres moyens, le requérant critique également l’arrêt en invoquant :

- la violation ou l’application erronée des articles 1102 et 1105 du code civil en ce qui concerne la validité présumée de la licence de fait sur la marque commune sans décision de l’indivision ;
- la violation ou l’application erronée de l’article 1102 du code civil et du principe interdisant l’abus de droit, en ce qui concerne la validité présumée de la licence sur une marque détenue en indivision, concédée à titre gratuit par la majorité [des indivisaires] ;
- la violation ou l’application erronée des articles 1102, 1103 et 1108 du code civil, en ce qui concerne l’illicéité présumée de l’usage et de l’exploitation de la marque détenue en indivision par un seul indivisaire ;
- [omissis] [*éléments de droit national sans pertinence pour les questions préjudicielles*].

II. [omissis]

[omissis] [*éléments de procédure sans pertinence pour les questions préjudicielles*].

III. – *La question soulevée*

Aux fins de l’analyse des moyens du pourvoi, il est nécessaire de vérifier la compatibilité de l’interprétation alternative qui les sous-tend avec le droit de l’Union, c’est pourquoi la juridiction de céans estime devoir saisir la Cour de

justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE.

La question soulevée porte sur un droit de propriété intellectuelle détenu en indivision et sur les prérogatives qui en découlent pour chaque cotitulaire par rapport à la volonté de la majorité [d'entre eux].

#### IV. – *Le contexte factuel*

Les faits de l'espèce, que les constatations figurant dans l'arrêt sur le fond portent à considérer comme incontestés, sont les suivants :

- la licence d'utilisation de la marque (nationale et communautaire) « Legea » a été accordée à la société Legea en 1993 avec l'accord unanime de tous les cotitulaires, chacun pour leur part respective de 1/4 ;
- la licence a été octroyée pour une durée indéterminée et à titre gratuit ;
- à l'approche du mois de décembre 2006, le cotitulaire VW a exprimé son désaccord sur le maintien ultérieur de la licence.

La corte d'appello di Napoli (cour d'appel de Naples) a indiqué que, lorsqu'une marque est détenue en indivision, la concession à des tiers de l'usage à titre exclusif ne requiert pas une décision des indivisaires prise à l'unanimité. En conséquence, elle a considéré que la communauté des cotitulaires pouvait parfaitement prendre, à la majorité simple ou qualifiée, la décision d'autoriser Legea à continuer à utiliser la marque « après le 31 décembre 2006 également, puisqu'il n'est pas contesté que la majorité des cotitulaires (3/4) a consenti à cet usage même au-delà de cette date ».

#### V. – *Le cadre juridique*

Au moment de l'octroi de la licence en cause (qui, comme il a été dit, date de 1993), le Regio Decreto n° 929 du 21 juin 1942 (dit « loi sur les marques »), tel que modifié par la legge comunitaria per il 1991 in attuazione della Direttiva 89/104/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (loi communautaire 1991 transposant la [première] directive 89/104/CEE [du Conseil, du 21 décembre 1988] rapprochant les législations des États membres sur les marques), était en vigueur en droit interne.

La loi sur les marques, même dans sa version postérieure au règlement (CE) n° 40/94 [du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire], qui constituait le prolongement logique de la directive susmentionnée, stipulait que « [l]es droits du titulaire de la marque enregistrée consistent en la faculté de faire un usage exclusif de la marque » (article 1<sup>er</sup>).

Elle prévoyait également que lesdits droits « *sont conférés par l'enregistrement* » (article 4).

Elle ne contenait cependant aucune disposition spécifique relative au cas de figure de la marque détenue en indivision par plusieurs titulaires.

Néanmoins, dans le sillage de la doctrine faisant le plus autorité, la juridiction de céans n'a jamais douté, dans sa jurisprudence, de la licéité de la situation où une marque est détenue en indivision, conformément à ce qui a d'ailleurs été établi en matière de brevets [omissis].

Enfin, cette conclusion a été codifiée dans l'actuel article 6 du codice della proprietà industriale (code de la propriété industrielle ; ci-après le « CPI »), instauré par le décret législatif n° 30 de 2005, ensuite modifié conformément 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.

L'article 6 du CPI dispose en effet que « *lorsqu'un droit de propriété industrielle appartient à plusieurs personnes, les pouvoirs correspondants sont, sauf convention contraire, régis par les dispositions du code civil relatives à l'indivision dans la mesure où elles sont compatibles* ».

Parmi ces dispositions du code civil, figure l'article 1108, qui concerne notamment les « *innovations et autres actes excédant l'administration ordinaire* » du bien indivis.

La disposition citée prévoit, pour ce qui nous intéresse, que : 1) « *toutes les innovations visant à améliorer le bien ou à en rendre la jouissance plus facile ou rentable peuvent être décidées par décision d'une majorité des indivisaires représentant au moins deux tiers de la valeur totale du bien indivis, à condition qu'elles ne portent pas préjudice à la jouissance d'un des indivisaires et qu'elles n'entraînent pas de dépenses excessivement lourdes* », 2) « *les autres actes excédant l'administration ordinaire peuvent être décidés de la même manière, pour autant qu'ils ne portent préjudice à aucun des membres* » ; 3) « *l'accord de tous les indivisaires est requis pour les actes d'aliénation ou de constitution de droits réels sur le bien indivis et pour les baux d'une durée supérieure à neuf ans* ».

Le CPI [omissis] attache également des droits exclusifs à la marque (article 15), lorsqu'il prévoit que « *[l]es droits du titulaire de la marque enregistrée consistent en la faculté de faire un usage exclusif de la marque* » (article 20), avec pour corollaire le droit du titulaire d'interdire aux tiers d'utiliser la marque dans leur activité économique « *sauf avec son consentement* ».

C'est précisément dans cette perspective que l'article 23 régit le pouvoir du titulaire de transférer la marque « *pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée* », permettant ainsi que la marque fasse l'objet d'une licence exclusive.

## VI. – *Le droit de l'Union*

Il existe une réglementation similaire en droit de l'Union, mais elle ne traite pas spécifiquement la question qui nous intéresse.

En l'espèce, certaines des marques en cause sont des marques de l'Union européenne, de sorte que la succession des sources du droit de l'Union qui est intervenue au cours de la relation doit être considérée comme un élément d'interprétation essentiel.

Il semble possible de se référer 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)] ainsi qu'au plus récent 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)].

La directive 2015/2436 a modifié 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, L 25)] en vue d'harmoniser les dispositions fondamentales du droit matériel des marques qui, au moment de son adoption, étaient considérées comme ayant les incidences les plus directes sur le fonctionnement du marché intérieur, parce qu'elles entravaient la libre circulation des produits et la libre prestation de services dans l'Union.

Elle a ainsi tenu compte de la protection des marques dans les États membres qui coexiste avec la protection offerte par les marques de l'Union européenne, lesquelles ont un caractère unitaire et sont valides dans toute l'Union, comme prévu par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil.

Considérant que « [I]a coexistence et l'équilibre des systèmes des marques au niveau national et au niveau de l'Union constituent en fait une pierre angulaire de la politique de l'Union en matière de protection de la propriété intellectuelle », la directive i) a maintenu le principe selon lequel « [I]'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci » (article 10) et ii) a confirmé qu'une marque peut faire l'objet de licences « pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire de l'État membre concerné », au moyen d'une « licence [...] exclusive ou non exclusive ».

En revanche, rien n'a été prévu en ce qui concerne les marques détenues en indivision.

Les marques détenues en indivision relèvent du champ d'application du règlement 2017/1001.

Ce règlement, dans la mesure où il est pertinent, (i) a rappelé les critères de base concernant la nécessité de « promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de l'Union et une expansion continue et

*équilibrée par l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national » ; (ii) a considéré que « [I] 'établissement d'un tel marché et le renforcement de son unité devraient impliquer non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'établissement de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de l'Union » et que, à cette fin, seraient particulièrement appropriées les « marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de l'Union, sans considération de frontières » ; (iii) a estimé nécessaire, pour poursuivre ces objectifs, de « prévoir un régime de marques de l'Union conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques de l'Union européenne qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de l'Union », de manière à conduire à une application cohérente du principe du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne ainsi exprimé, « sauf disposition contraire du présent règlement ».*

Le règlement 2017/1001 a, à nouveau, indiqué que (iv) « [I] 'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif » (article 9) et que (v) « [I]a marque de l'Union européenne peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de l'Union. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives ».

Enfin, il a reconnu la possibilité d'une cotitularité de la marque, par le biais de trois dispositions :

- « [s]auf disposition contraire des articles 20 à 28, la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre : a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée ; (b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée » ;
- « [d]ans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé audit paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège » ;
- « [s]i plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit ; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable ».

Bien que s'inscrivant dans le contexte d'une réglementation plus systématique et articulée, le règlement 2017/1001 ne contient aucune disposition régissant les modalités d'exercice des droits détenus en communauté.



## VII. – *Le cadre de synthèse*

Le résumé est donc le suivant.

Le droit de l'Union, en partie implicitement (dans le système en vigueur au moment des faits à l'origine du présent litige), et ensuite explicitement (dans le système harmonisé actuel) a consacré la coexistence : a) du droit exclusif classique attribué au titulaire de la marque, b) de la possibilité de concéder la marque à des tiers, y compris de manière exclusive, c) de la possibilité de détenir une marque en indivision.

Mais il n'existe, en droit de l'Union, aucune disposition régissant les modalités d'exercice des droits détenus en indivision, alors que l'article 6 du CPI prévoit que les règles du droit civil relatives à l'indivision ordinaire s'appliquent, pour autant qu'elles soient compatibles.

En l'absence d'explications, il est nécessaire que la Cour de justice de l'Union européenne donne une interprétation.

## VIII. – *Les questions soulevées dans l'arrêt*

Il ressort des évaluations tirées du droit des marques que l'exigence d'immatérialité qui, tout comme sa fonction distinctive, caractérise la marque et le droit d'exclusivité qui en découle pour chacun des titulaires présentent la même pertinence.

Du fait de ces caractéristiques, la question qui se pose dans la présente affaire est double.

A) – Il convient tout d'abord de déterminer si, dans le cas de l'octroi d'une licence à des tiers, l'immatérialité et la fonction distinctive de la marque, qui entraînent son exclusivité, sont ou non de nature à justifier que la licence soit pleinement assimilée à d'autres contrats, tels que, par exemple, le bail (d'une durée de moins, ou de plus, de neuf ans) comme cela semble ressortir de la lecture de l'arrêt attaqué.

En effet, la nature du droit de jouissance personnel du titulaire de la licence permettrait de l'assimiler, en théorie, au droit du preneur [locataire], mais ne permettrait pas de considérer automatiquement que sont également essentielles et contraignantes (par exemple) les distinctions qui y sont associées, comme celle relative à la durée de moins de neuf ans ou de plus de neuf ans du droit du preneur selon le droit commun.

D'une part, une telle assimilation, complète et totale, fait défaut tant en droit italien qu'en droit de l'Union ; d'autre part, la licence, bien que constituant un droit de jouissance personnel similaire dans sa structure au droit du preneur [locataire], ne semble pas en soi justifier que les dispositions relatives à la durée

lui soient étendues sans que leur compatibilité avec le contenu particulier des droits de propriété industrielle ait été préalablement vérifiée.

Dans ces conditions, il faudrait tenir compte de la position – d'origine doctrinale mais, dans un certain sens, déjà présente dans la jurisprudence de la Cour (bien qu'en matière de brevets) – selon laquelle l'octroi de licences exclusives à des tiers peut être considéré comme un acte de disposition de la marque, puisqu'en soi, il porte atteinte à l'exclusivité du droit, laquelle est caractéristique des droits de propriété industrielle. Il modifie la destination du bien et empêche les autres indivisaires de l'utiliser.

Il conviendrait dès lors de considérer que (en soi) l'octroi de telles licences sur la marque est toujours susceptible de porter atteinte aux droits exclusifs de chaque indivisaire, étant donné l'exploitation indirecte du bien incorporel par les (seuls) autres cotitulaires, et étant donné que cette exploitation – qu'elle soit directe ou indirecte – est en soi susceptible de porter atteinte, de la même manière, à l'exclusivité que les titulaires qui ne consentent pas à l'octroi de la licence sont en droit de préserver.

Il en résulterait également que, quelle que soit la durée (de plus ou de moins de neuf ans) ou les modalités (à titre gratuit ou non) de l'attribution du droit d'usage d'une marque à des tiers, cette attribution constituerait un acte de disposition juridique qui doit être soumis à un même traitement unique.

B) – Face à cette première question, une autre question se pose également : celle de savoir si un des cotitulaires peut exprimer son désaccord, lorsque le contrat de licence a été conclu – comme en l'espèce – à l'unanimité, mais pour une durée indéterminée et à titre gratuit.

La thèse de la société Legea et des autres cotitulaires [SW, CQ et ET] était (et est) que le désaccord exprimé par la suite par le cotulaire VW, à l'approche de l'échéance de décembre 2006, aurait dû être considéré sans effet.

Cet argument suppose qu'en matière de marques détenues en indivision, une décision prise à l'unanimité ne peut être modifiée ni par la majorité ni par un seul indivisaire, puisqu'elle requiert toujours un accord à l'unanimité, de sorte que le retrait unilatéral [du consentement] d'un seul titulaire ne saurait avoir pour effet de modifier une décision qui a, en tout état de cause, été adoptée à l'unanimité.

L'arrêt attaqué a répondu à ce point de vue en considérant qu'une décision unanime des cotitulaires n'est nullement nécessaire et en affirmant donc – il s'agit de la ratio decidendi – que les indivisaires avaient légitimement décidé à la majorité simple ou qualifiée de permettre à Legea de continuer à utiliser la marque « après le 31 décembre 2006 également, puisqu'il est établi que la majorité des cotitulaires (3/4) a également consenti à cet usage après cette date ».

La première question posée à la Cour de justice porte sur la conformité de cette argumentation avec le droit de l'Union.

Par ailleurs, il convient de noter que, s'il était considéré que cette argumentation est contraire aux caractéristiques spécifiques de la marque communautaire, notamment celles qui découlent des exigences d'immatérialité, de caractère distinctif et d'attribution de droits exclusifs à chacun des cotitulaires, un problème subsisterait encore, car il faudrait alors déterminer précisément ce qu'il advient des droits du cotulaire qui estime avoir exprimé un désaccord motivé sur la poursuite d'un rapport de concession à durée indéterminée convenu à l'unanimité.

Ce serait l'unanimité des consentements exprimés en 1993, lorsque la licence a été accordée, qui serait déterminante en l'espèce. Et si tel était le cas, il resterait à établir si chaque titulaire doit être considéré comme nécessairement et perpétuellement lié (ou non) par ce choix, de telle sorte que les effets de toute manifestation ultérieure d'une volonté contraire seraient (ou non) éliminés. Ce qui conduirait, à plus forte raison, à classer la concession parmi les actes de disposition des droits conférés par l'enregistrement de la marque.

#### IX. – *Conclusions*

Le contexte factuel établi en l'espèce, les dispositions nationales, les dispositions de droit de l'Union citées et le principe fondamental du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne, ainsi que la nécessité qui en découle de définir une protection uniforme des marques produisant les mêmes effets sur tout le territoire de l'Union, conduisent à saisir la Cour d'une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE.

Les questions directement pertinentes en l'espèce, qu'il convient de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne, sont les suivantes :

- 1) « Les règles du droit de l'Union précitées, qui confèrent au titulaire d'une marque de l'Union européenne un droit exclusif et prévoient également que plusieurs personnes peuvent être cotitulaires par parts, impliquent-elles que l'usage d'une marque détenue en indivision peut être concédé à des tiers à titre exclusif, gratuit et pour une durée illimitée par une décision adoptée à la majorité des cotitulaires ou bien l'unanimité des consentements est-elle requise ? »
- 2) « Dans cette seconde hypothèse, s'agissant de marques nationales et communautaires détenues en indivision par plusieurs personnes, une interprétation qui consacre l'impossibilité pour un des cotitulaires de la marque concédée à un tiers par une décision unanime, à titre gratuit et pour une durée indéterminée, de retirer unilatéralement son consentement à cette décision est-elle conforme aux principes du droit de l'Union ou, au contraire, faut-il considérer comme conforme aux principes du droit de l'Union l'interprétation inverse, qui s'oppose à ce que le cotulaire soit indéfiniment lié par la volonté exprimée initialement, de telle sorte qu'il peut s'en libérer, ce qui affecte l'acte de concession ? »

[omissis]

Pour ces motifs,

en vertu de l'article 267 TFUE [omissis], la Corte di cassazione (Cour de cassation) demande à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel sur les questions en interprétation du droit de l'Union énoncées [omissis] [d]ans les motifs ;

surseoit à statuer [omissis].

[omissis] Rome [omissis] le 10 septembre 2021 [*formules procédurales*]

[omissis]

DOCUMENT DE TRAVAIL