

Affaire C-322/24

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

30 avril 2024

Juridiction de renvoi :

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Espagne)

Date de la décision de renvoi :

27 novembre 2023

Partie requérante :

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.

Partie défenderesse :

Embutidos Monells, S. A.

**JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE ALICANTE (TRIBUNAL DE
COMMERCE Nº 1 D'ALICANTE, ESPAGNE), COMPÉTENT EN
MATIÈRE DE MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE.**

**TRIBUNAL COMPÉTENT EN PREMIÈRE INSTANCE EN MATIÈRE DE
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE.**

ORDONNANCE

DEMANDE DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE

Affaire

SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A.

contre

EMBUTIDOS MONELLS, S. A.

Alicante, le 27 novembre 2023.

Considérant,

[OMISSIS] [La juridiction de renvoi] a pris connaissance du dossier [éléments relatifs à la procédure nationale] et, conformément à l'article 19, paragraphe 3, sous b), du traité sur l'Union européenne (TUE), à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ainsi qu'à l'article 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (loi organique relative au pouvoir judiciaire, ci-après la « LOPJ »), il apparaît nécessaire que Cour de justice de l'Union européenne [ci-après la « Cour »] interprète le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (texte codifié) (JO 2017, L 154, p. 1), la juridiction de céans introduisant, à cet effet, la présente demande de décision préjudicielle.

EN FAIT

PREMIÈREMENT.– Procédure devant le Juzgado de lo Mercantil (tribunal de commerce) rendant nécessaire l'introduction de la présente demande de décision préjudicielle.

1. Le 2 novembre 2021, SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. a introduit une action en contrefaçon contre EMBUTIDOS MONELLS, S. A.
2. Cette demande a donné lieu à une réponse le 14 janvier 2022.
3. [OMISSIS]
4. [OMISSIS] [Indications relatives à la procédure juridictionnelle suivie préalablement à l'introduction de la demande de décision préjudicielle.]

DEUXIÈMEMENT.– Procédure relative à la demande de décision préjudicielle

5. Conformément à l'article 19, paragraphe 3, sous b), TUE, à l'article 267 TFUE et à l'article 4 bis de la LOPJ, les parties se sont vu accorder, par ordonnance du 13 mars 2019, la possibilité d'être entendues dans un délai de droit commun de dix jours, afin de présenter leurs observations sur la possibilité de poser plusieurs à la Cour questions préjudicielles en interprétation.
6. En particulier, il a été décidé de communiquer aux parties, à titre liminaire, les deux questions suivantes :
 - A. Les articles 59 et 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire de la marque antérieure est lié par ses propres actes, de telle manière que l'envoi d'un burofax par les services juridiques du titulaire d'une marque antérieure indiquant une date impérative pour l'exercice de l'action en nullité empêche le

titulaire de la marque antérieure d'invoquer, dans le cadre d'une procédure ultérieure, la mauvaise foi lors de la demande d'enregistrement des marques postérieures ainsi que l'imprescriptibilité de l'action intentée [?]

- B. En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que le comportement de la partie requérante, consistant à s'opposer activement à l'enregistrement de marques de l'Union européenne qui coïncident en substance avec les marques nationales contestées, et dont l'enregistrement a finalement été refusé en raison de cette opposition, constitue un effort effectué dans un délai raisonnable pour remédier à cette situation [?]

TROISIÈMEMENT.– Positions des parties concernant le renvoi préjudiciel.

A. Le point de vue de SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A.

7. La requérante estime que les délais aux fins de l'exercice des actions en nullité relative ne relèvent pas du droit supplétif, mais sont d'ordre public, de sorte qu'ils ne sont pas à la disposition des parties. Ainsi, le fait d'avoir envoyé un burofax fixant de manière limitative un délai pour l'exercice de l'action en nullité ne lie pas la partie aux fins d'une procédure juridictionnelle ultérieure dans l'hypothèse où l'enregistrement aurait été demandé de mauvaise foi.
8. En ce qui concerne la deuxième question, la requérante soutient que les actions menées au cours des années 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, tant par voie administrative que juridictionnelle, doivent être considérées comme un effort raisonnable visant à empêcher que la situation de la marque contestée ne se consolide.
9. Pour toutes ces raisons, la requérante estime qu'il n'est donc pas nécessaire de poser les questions préjudicielles.

B. Le point de vue d'EMBUTIDOS MONELLS, S.A.

10. La défenderesse soutient, en réponse, que le renvoi préjudiciel n'est pas nécessaire, dès lors qu'il existe une jurisprudence établie de la Cour qui apporte une réponse aux questions soulevées.
11. À cet égard, elle relève, en ce qui concerne la première question, que les ordonnances du 25 octobre 2007, Nijs/Cour des comptes (C-495/06 P, EU:C:2007:644, points 54 à 56), et du 24 juin 2010, Kronoply/Commission

(C-[117]/09 P, EU:C:2010:370), sont applicables. Il convient, tout particulièrement, de tenir compte de l'ordonnance du 13 février 2014, Marszałkowski/OHMI (C-177/13 P, non publiée, EU:C:2014:183). La défenderesse considère, eu égard à l'ensemble de ces éléments, que la partie est liée par ses propres actes et que, par conséquent, une fois qu'un délai est établi pour l'exercice d'une action, cette partie ne peut pas exercer l'action en question à une date ultérieure.

12. Quant à la seconde question, la défenderesse estime qu'il y a déjà été répondu dans l'arrêt du 19 mai [2022], HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

EN DROIT

PREMIÈREMENT.– Résumé du débat juridique sous l'angle du droit de l'Union européenne et pertinence du renvoi préjudiciel.

– Sur les faits à l'origine de la présente affaire.

13. SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. est titulaire des marques de l'Union européenne suivantes :

- A) **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879**, numéro 1 412 048, demandée le 7 décembre 1999 et accordée le 4 octobre 2006, désignant : classe 29, « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;



- B) **5J**, numéro 9 335 662, demandée le 26 août 2010 et accordée le 5 juillet 2015, désignant : classe 29, « viande, poisson, volaille et gibier. Extraits de viande. Fruits et légumes, légume, plantes potagères et légumineuses, en conserve, surgelés, séchés et cuits. Gelées, confitures, compotes. Œufs, lait, produits laitiers. Huiles et graisses comestibles » ;



14. De son côté, l'entité EMBUTIDOS MONELLS, S.A. est titulaire des marques nationales espagnoles suivantes :

A) marque espagnole **5Ms** n° 3 003 995, demandée le 31 octobre 2011 et accordée le 9 février 2012, pour la classe 29 :



B) marque espagnole **5Ps** n° 3 014 970 demandée le 26 janvier 2012 et accordée le 3 mai 2012, pour la classe 29 :



15. La requérante exerce, en vertu de l'article 59 du règlement 2017/1001 et de l'article 51, paragraphe 1, sous b), de la loi 17/2001 de Marcas (loi 17/2001 sur les marques), du 7 décembre 2001, une action en nullité des marques postérieures de la partie défenderesse au motif que cette dernière a agi de mauvaise foi lors du dépôt d'enregistrement de ces marques.

16. La défenderesse, quant à elle, a invoqué, la forclusion par tolérance sur le fondement de l'article 61 du règlement 2017/1001 et de l'article 52, paragraphe 2, de la loi 17/2001 sur les marques, du 7 décembre 2001.

17. À cette fin, elle fait valoir que l'enregistrement des marques en cause remonte à 2012, que la défenderesse a longuement toléré l'usage de ces

marques en n'introduisant aucune action en justice jusqu'au 2 novembre 2021 et que, en vertu de la mise en demeure extrajudiciaire émise le 3 novembre 2016 et reçue le 4 novembre, un délai strict a été fixé pour l'exercice de l'action en nullité au 28 février 2017

18. À cet égard, la mise en demeure extrajudiciaire a été envoyée le 3 novembre 2016 par un cabinet expert en droit des marques et indique ce qui suit :

- A. la marque **5J**, numéro 9 335 662, est une marque renommée ;
- B. que ce fait est connu de la défenderesse dans la mesure où, à l'époque, SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. [A]. s'était déjà opposée à l'enregistrement devant l'*Oficina Española de Patentes y Marcas* [Office espagnol des brevets et des marques] du signe 5Cs, lequel a été refusé par ledit Office le 12 juillet 2012 en conséquence de cette opposition ;
- c. qu'il a été constaté que la défenderesse est titulaire de deux autres marques présentant des caractéristiques analogues à celles de 5Cs, à savoir, respectivement, la marque espagnole **5Ms** n° 3 003 995 et la marque espagnole **5Ps** n° 3 014 970, contre lesquelles l'action en nullité est à présent intentée ;
- d. en ce qui concerne la marque espagnole n° 3 003 995, **5Ms**, demandée le 31 octobre 2011 et accordée le 9 février 2012, pour la classe 29, il est indiqué qu'« **une action en nullité peut encore être intentée** contre cette marque **avant le 28 février 2017** » (les caractères gras apparaissent dans le burofax) ;
- e. en ce qui concerne la marque espagnole n° 3 014 970, **5Ps**, demandée le 26 janvier 2012 et accordée le 3 mai 2012, pour la classe 29, il est indiqué qu'« **une action en nullité peut encore être intentée** contre cette marque **avant le 18 mars 2017** » (les caractères gras apparaissent dans le burofax).

19. Il ressort de la mise en demeure adressée le 28 février 2017 et du fait que la requérante fixe elle-même le dies a quo aux fins de la forclusion du recours à la date de publication de l'octroi de la marque, ainsi que du fait qu'il apparaît que, à cette période, la requérante s'est opposée à l'enregistrement d'autres marques nationales similaires (5Ps), que la requérante a raisonnablement pu s'opposer à l'enregistrement des marques nationales

espagnoles n° 3 003 995,  (demandée le 31 octobre 2011 et accordée le 9 février 2012, pour la classe 29), et n° 3 014 970,  (demandée le 26 janvier 2012 et accordée le 3 mai 2012).

20. Par ailleurs, les preuves apportées par la requérante sont suffisantes pour établir que, en 2012, les marques de la requérante jouissaient d'une renommée sur le territoire de l'Espagne. Par conséquent, conformément aux critères énoncés dans l'arrêt du 11 juin 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), il pourrait être considéré que l'enregistrement des marques nationales postérieures effectué par EMBUTIDOS MONELLS l'a été de mauvaise foi. Sans préjudice du fait que la partie défenderesse conteste ces faits, il s'agit d'éléments qui ont été établis dans le cadre de la présente procédure et qui seront traités comme tels dans l'arrêt à intervenir.
21. À la lumière de ce qui précède, des doutes apparaissent sur la pertinence d'une mise en demeure émise par burofax dans laquelle les services juridiques de la requérante, qui ne pouvaient ignorer à l'époque que les circonstances prévalant au moment du dépôt des marques postérieures impliquaient que l'enregistrement de la marque avait été effectué de mauvaise foi, ont établi un délai strict pour l'exercice des actions en nullité.
22. En ce qui concerne spécifiquement la marque espagnole 5Ms n° 3.003.995, demandée le 31 octobre 2011 et délivrée le 9 février 2012, pour la classe 29, il est expressément indiqué qu'« une action en nullité peut encore être intentée contre cette marque avant le 28 février 2017 ». Concrètement, en ce qui concerne la marque espagnole n° 3 003 995, **5Ms**, demandée le 31 octobre 2011 et accordée le 9 février 2012, pour la classe 29, il est indiqué qu'« **une action en nullité peut encore être intentée** contre cette marque **avant le 28 février 2017** ». De plus, en ce qui concerne la marque espagnole n° 3 014 970, **5Ps**, demandée le 26 janvier 2012 et accordée le 3 mai 2012, pour la classe 29, il est indiqué qu'« **une action en nullité peut encore être intentée** contre cette marque **avant le 18 mars 2017** » (les caractères gras apparaissent dans le burofax).
23. Par conséquent, on peut se demander si le fait que le titulaire d'un enregistrement antérieur, bien qu'il invoque la renommée de la marque et la connaissance d'autres enregistrements de marques, n'allègue pas dans la mise en demeure l'existence d'une mauvaise foi de la part du titulaire des marques postérieures et fixe un délai strict pour l'exercice de l'action en nullité, clairement et sans que d'autres interprétations puissent être admises, doit être considéré comme un comportement relevant des actes propres, car elle a généré chez le titulaire de la marque postérieure la confiance qu'il ne sera pas poursuivi sur la base de l'éventuelle nullité des enregistrements postérieurs susvisés.
24. En ce sens, la question se pose de savoir si le titulaire qui, disposant alors de tous les éléments factuels nécessaires pour apprécier l'éventuelle mauvaise foi de la défenderesse au moment de la demande d'enregistrement ultérieure, envoie un burofax sans alléguer la mauvaise foi et en fixant un délai de 5 ans pour l'exercice de l'action en nullité, peut par la suite alléguer la mauvaise

foi dans la demande d'enregistrement de la marque afin d'éviter l'application du délai de 5 ans susmentionné.

25. De même, et dans l'hypothèse où la requérante serait liée par ses propres actes et ne pourrait donc pas invoquer la mauvaise foi comme cause de nullité ni comme cause d'imprescriptibilité, le juge national doit décider s'il y a forclusion par tolérance, aux fins de quoi il convient de tenir compte des principes établis dans les arrêts du 22 septembre 2011, *Budějovický Budvar* (C-482/09, EU:C:2011:605), et du 19 mai [2022], *HEITEC* (C-466/20, EU:C:2022:400).
26. La défenderesse a sollicité auprès de l'EUIPO l'enregistrement de deux marques de l'Union européenne qui coïncident en substance avec les marques nationales enregistrées, à savoir que l'élément verbal dominant n'est pas modifié, seule la couleur du fond l'étant.
27. Alors que le burofax a été envoyé le 3 novembre 2016 (avec une date de réception au 4 novembre 2016) et que, postérieurement à ce document, des négociations ont été entamées, et se sont achevées sans accord le 28 décembre 2016, la défenderesse a demandé l'enregistrement de deux marques de l'Union européenne le 9 février 2017, soit à peine 3 mois après la mise en demeure et 43 jours après la cessation des négociations.
28. Suite à l'opposition de la requérante à ces nouveaux enregistrements, dans le cas de la marque n° 16 339 004, , le refus est intervenu le 2 juin 2018.
Dans le cas de la marque n° 16 338 998, , le refus est intervenu le 2 décembre 2020.
29. La demande en nullité des marques nationales est introduite le 2 novembre 2021. Cela s'est donc produit 11 mois après le refus de la dernière marque demandée par le défendeur.
30. À cet égard, la question se pose de savoir si le fait que, depuis l'envoi de ce burofax, la requérante s'est opposée à l'enregistrement devant l'EUIPO de marques pratiquement identiques aux marques nationales postérieures qui font l'objet du présent litige, et dont l'octroi a été refusé à la suite de l'opposition formée, peut être considéré comme un acte interruptif de forclusion.
31. En particulier, la question se pose de savoir si le comportement de la titulaire des marques antérieures, qui s'est activement opposée à l'enregistrement de marques de l'Union européenne qui coïncident en substance avec les marques nationales contestées, et dont l'enregistrement a finalement été refusé en raison de cette opposition, constitue un effort dans un délai raisonnable pour remédier à cette situation.

– *Sur la pertinence des questions préjudicielles.*

32. La présente procédure porte sur l'application des articles 59 et 61 du règlement 2017/1001 (texte codifié).
33. En particulier, la Cour est interrogée sur l'interaction entre le principe juridique général de bonne foi et les articles susmentionnés. À cet égard, il s'agit de déterminer si un comportement qui peut être considéré comme relevant « d'actes propres » lie la partie concernée en ce sens qu'il crée à son égard des obligations qui impliquent la forclusion de l'action dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai que [...] cette partie a elle-même imposé et qui coïncide avec le délai général de cinq ans pour introduire une action en nullité, elle n'a pas intenté d'action.
34. Cette question n'a pas été tranchée précédemment au niveau du droit de l'Union, de sorte que la juridiction de céans considère qu'il est important d'y répondre aux fins de l'application uniforme du droit de l'Union, étant donné que *.
35. Bien que les parties aient contesté la pertinence d'un renvoi préjudiciel, leurs arguments ne remettent pas en cause le raisonnement de la présente juridiction de première instance. En effet, les parties sont en désaccord sur l'application de ce principe, ce qui montre que la réponse n'est pas évidente.
36. En ce sens, il convient de tenir compte du fait que l'interprétation opérée par la requérante de la nature des délais aux fins de l'exercice d'actions en nullité relative repose sur l'interprétation de la réglementation nationale, et non de la réglementation de l'Union à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
37. D'autre part, le droit national admet l'existence d'une prescription acquise (article 1945 du code civil). Dans le même temps, il convient de rappeler que le mécanisme de la forclusion en droit national espagnol ne coïncide pas exactement avec la forclusion par tolérance de l'article 61 du règlement 2017/1001.
38. Il n'est pas nécessaire à cette fin d'expliquer le fonctionnement de la forclusion du point de vue du droit national, puisque la question a trait exclusivement au droit de l'Union, de sorte que l'interprétation de la forclusion qui a pu être opérée par les juridictions nationales à la lumière du droit espagnol n'est pas pertinente.
39. En outre, la juridiction de céans demande à la Cour de préciser sa jurisprudence énoncée dans les arrêts du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), et du 19 mai [2022], HEITEC

* Ndt : traduction littérale, phrase incomplète dans le texte original.

(C-466/20, EU:C:2022:400). Cette question est pertinente étant donné que le mécanisme de la forclusion par tolérance est un mécanisme autonome du droit de l'Union, dont la nature et les contours diffèrent des mécanismes nationaux similaires, notamment de celui existant dans le droit national espagnol (forclusion et déchéance), des conceptions différentes existant dans les divers États membres. Une délimitation qui soit nécessairement casuistique garantissant l'uniformité de l'application de ce mécanisme par les différents États membres est donc considérée comme nécessaire.

40. À cet égard, contrairement à ce que soutient l'une des parties, la juridiction de céans juge ne considère pas qu'il puisse s'agir d'un acte clair ou d'un acte clarifié par la récente jurisprudence de la Cour, étant donné que les juges des différents États membres peuvent apporter une réponse différente. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une réponse évidente pour tous les juges compétents en matière de marques de l'Union européenne dans tous les États membres.
41. Preuve en est que les parties, qui s'appuient exactement sur les mêmes précédents jurisprudentiels et les mêmes faits, parviennent à des conclusions diamétralement opposées.

DEUXIÈMEMENT.– La réglementation de l'Union applicable en l'espèce.

1. Les règles de droit primaire

1.1. Le traité UE (JO 2016, C 202, p. 1)

Article 6, paragraphe 3 :

« Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. »

2. Les règles de droit dérivé

2.1. Le règlement 2017/1001

Article 59, paragraphe 1 :

« La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque mauvaise foi. »

Article 61

« 1. Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure dans l'Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque de l'Union européenne postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque de l'Union européenne postérieure dans l'État membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque de l'Union européenne postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire de la marque de l'Union européenne postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque de l'Union européenne postérieure. »

2.2. La directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) (JO 2015, L 336, p. 1)

Article 9, paragraphe 1 :

« Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, point a), qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l'enregistrement de la marque postérieure n'ait été demandé de mauvaise foi. »

3. La jurisprudence

Arrêt du 19 mai [2022], HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

TROISIÈMEMENT.– Le droit et la jurisprudence nationaux

1. Le Código Civil (code civil)

Article 7, paragraphe 1 :

« Les droits doivent être exercés conformément aux exigences de la bonne foi. »

2. La loi 17/2001 sur les marques, du 7 décembre 2001

Article 51. Causes de nullité absolue.

« 1. L'enregistrement de la marque peut être déclaré nul sur demande présentée auprès de l'Oficina Española de Patentes y Marcas [Office espagnol des brevets et des marques] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsqu'il contrevient aux dispositions de l'article 5 de la présente loi ; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. »

Article 52. Causes de nullité relative.

« 1. L'enregistrement de la marque peut être déclaré nul sur demande présentée auprès de l'Oficina Española de Patentes y Marcas [Office espagnol des brevets et des marques] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu'il contrevient aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10.

2. Le titulaire d'un droit antérieur parmi ceux visés aux articles 6, 7 et 8, et à l'article 9, paragraphe 1, qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure en se fondant sur ce droit antérieur pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que cette dernière n'ait été demandée de mauvaise foi. Dans le cas visé au présent paragraphe, le titulaire de la marque postérieure ne peut pas s'opposer à l'usage du droit antérieur, bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure. »

3. La jurisprudence

44. La juridiction de céans mentionne certains arrêts qui sont représentatifs de l'état de la jurisprudence nationale en ce qui concerne le principe de bonne foi, la théorie des actes propres et celle du retard déloyal, en dehors des affaires de marques.

A. Arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), [Sala de lo] Civil (chambre civile), Sección 1^a (1^{ère} section), du 19 octobre 2020 (ROJ [Repositorio Oficial de Jurisprudencia (registre officiel de jurisprudence)] : STS 3414/2020 –

ECLI:EN:TS :2020:3) : sur la théorie des actes propres de manière générale.

« *La règle juridique selon laquelle on ne peut agir contre ses propres actes, en refusant tout effet juridique au comportement contraire, est fondée sur la bonne foi ou, en d'autres termes, sur la protection de la confiance que l'acte ou le comportement d'une personne suscite objectivement chez une autre ou chez les autres. L'élément régulateur est l'objectivité, c'est-à-dire la manière dont cet acte ou ce comportement doit, conformément aux critères généraux de l'action dans les opérations juridiques, être perçu ou compris.*

Le centre de gravité de la règle ne réside pas dans la volonté de son auteur, mais dans la confiance générée dans le chef des tiers, et il ne s'agit pas non plus de voir dans une telle règle une manifestation de la valeur d'une déclaration de volonté commerciale manifestée par des faits ou des actes concluants. La règle ne dérive pas de la théorie de l'acte juridique, mais a une substance propre, qui repose sur le principe de la bonne foi”

[...]

“Il n'est pas possible d'agir contre ses propres actes, le comportement contraire ultérieur étant privé de tout effet juridique, et ce sur la base de la confiance qu'un acte ou un comportement d'une personne doit produire chez une autre. En conclusion, comme il est indiqué dans la doctrine moderne, cette théorie des actes propres n'exerce pas son influence dans le domaine de l'acte juridique, mais a une substance propre, fondée sur le principe de la bonne foi.

En résumé et en conclusion, il convient d'indiquer que cette approche implique que les actes d'une personne qui peuvent avoir une importance dans le domaine juridique conditionnent les actes qui sont effectués dans le futur, ce qui signifie que, en aucun cas, ces derniers peuvent contredire les précédents, et provoquer une situation d'incertitude qui déconcerte les tiers concernés et qui porte atteinte au principe de bonne foi consacré à l'article 7, paragraphe 1, du [code civil].” »

- B. Arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême), [Sala de lo] Civil (chambre civile), Sección 1^a (1^{ère} section), du 17 juillet 2008 (ROJ : STS 3954/2008 – ECLI:ES:TS:2008:3954) : sur les actes propres et la prescription acquise. Acte notarié par lequel la partie requérante a été informée de la résiliation du contrat : cela impliquait une reconnaissance de la subsistance de la dette et, par conséquent, une renonciation à la prescription acquise de telle sorte que l'invocation d'un délai de prescription ultérieur contrevient à la théorie des actes propres.

« [...] l'invocation postérieure de la prescription est contraire à la théorie des actes propres, selon laquelle "les actes propres trouvent leur fondement ultime dans la protection de la confiance et le principe de bonne foi, ce qui impose un devoir de cohérence et constitue une limitation instaurée de manière autonome à la liberté d'agir lorsque des attentes raisonnables ont été créées, étant également précisé que seuls peuvent mériter cette considération les actes qui, en raison de leur importance majeure ou parce qu'ils constituent une convention, créent un état ou déterminent de manière inaltérable la situation juridique de leur auteur ou les actes qui visent à créer, modifier ou éteindre un droit, constatation qui ne peut être effectuée en cas d'erreur, d'ignorance, de connaissance erronée ou de simple tolérance [arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 27 octobre 2005 et jurisprudence citée]" [arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 15 juin 2007]. De fait, c'est la défenderesse désormais requérante qui a volontairement renoncé à la possibilité de faire valoir la prescription consommée en réalisant un acte positif de reconnaissance de subsistance de l'obligation, même pour en déclarer la résiliation, et il n'est pas possible d'accueillir, en raison d'un changement opéré dans la défense de ses intérêts, l'allégation tardive de prescription, car cela contreviendrait à la théorie susvisée. »

QUATRIÈMEMENT.– Doutes concernant l'interprétation de l'article 61 du règlement 2017/1001 et l'article 9 de la directive 2015/2436

45. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de poser, en relation avec les articles précités, les questions suivantes à la Cour :

1. **L'article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, et l'article 9 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, doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire d'un enregistrement antérieur, qui, dans la mise en demeure extrajudiciaire, fixe un délai ferme aux fins de l'introduction d'une action en nullité qui coïncide clairement et sans ambiguïté avec le délai général de cinq ans prévu aux fins de l'introduction d'une telle action, est lié par ses propres actes, dès lors qu'il a suscité chez le titulaire de la marque postérieure une confiance dans le fait qu'aucune action ne serait engagée contre lui postérieurement à la date indiquée sur le fondement de l'éventuelle nullité ? En ce sens, le fait d'invoquer, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ultérieure, en vue de contourner l'existence d'un délai de prescription, la mauvaise foi dans la demande d'enregistrement doit-il être considéré comme un comportement contraire à la bonne foi, si, au**

moment de l'envoi du burofax [courrier adressé au moyen d'un service permettant d'en certifier les dates d'envoi et de réception, l'identité de l'émetteur et du destinataire voire le contenu] en question, la partie disposait déjà de tous les éléments nécessaires pour considérer que l'enregistrement concerné avait été demandé de mauvaise foi ?

Position du juge national :

46. Le principe de bonne foi est un principe général de droit qui est commun à tous les États membres. Il s'agit également d'un principe général de droit [de l'Union]. Pour toutes ces raisons, nous ne voyons pas de raisons pour lesquelles il ne devrait pas être pris en considération comme paramètre d'appréciation du comportement des parties.
47. En ce sens, l'envoi d'une la mise en demeure extrajudiciaire par le titulaire d'un enregistrement antérieur dans laquelle un délai pour l'exercice de l'action en nullité est établi de manière limitative doit lier la partie ayant émis cette la mise en demeure, conformément à l'adage nemo potest contra factum proprium venire. Cela vaut particulièrement dans le cas où ce délai est le délai général de cinq ans pour l'introduction d'une action en nullité.
48. Le fait que l'enregistrement du signe postérieur a pu être effectué de mauvaise foi est dénué de pertinence dans la mesure où le titulaire du signe antérieur disposait, au moment de l'envoi du burofax concerné, de tous les éléments nécessaires pour déterminer que ledit enregistrement avait été effectué de mauvaise foi.
49. Dans le même temps, la circonstance que l'auteur de la mise en demeure soit le titulaire du signe antérieur lui-même ou ses services juridiques est également dénuée de pertinence. Il ne fait aucun doute que le fait que ce soit les services juridiques du titulaire du signe antérieur, spécialistes du droit des marques, qui aient procédé à la mise en demeure requiert que la partie soit liée par ses propres actes, étant donné qu'elle a généré chez la partie adverse la confiance que l'action en nullité ne sera pas introduite à une date ultérieure.
50. Par conséquent, le fait d'alléguer, à l'occasion d'une procédure juridictionnelle ultérieure engagée quatre ans après l'envoi du burofax susmentionné, la mauvaise foi dans la demande d'enregistrement dans le but d'éviter l'application du délai général de cinq ans pour l'exercice de l'action doit être considéré comme un comportement contraire à la bonne foi.
51. À la lumière de l'ensemble de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre par l'affirmative à la première question. Autrement dit, **l'article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, et l'article 9 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, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'un enregistrement antérieur qui, dans la mise en demeure extrajudiciaire, fixe un délai strict pour intenter une action en nullité est lié par ses propres actes, dès lors qu'il a suscité chez le titulaire de la marque postérieure une confiance dans le fait qu'il ne serait pas poursuivi sur le fondement d'une éventuelle nullité après la date indiquée, de sorte que la mauvaise foi du titulaire du signe postérieur au moment de l'enregistrement est dépourvue de pertinence si le titulaire du signe antérieur disposait de tous les éléments nécessaires pour considérer que ce comportement avait été adopté de bonne foi.

- 2. En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, et l'article 9 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, doivent-ils être interprétés en ce sens que le comportement de la partie requérante consistant à s'opposer activement à l'enregistrement de marques de l'Union européenne qui coïncident en substance avec les marques nationales contestées, et dont l'enregistrement a finalement été refusé sur la base de cette opposition, constitue une démarche effectuée dans un délai raisonnable pour remédier à cette situation ?**

Position du juge national :

52. Il convient de considérer que, sans préjudice du fait que la partie requérante n'a finalement pas exercé l'action en nullité dans le délai indiqué, il n'y a pas eu de déchéance par tolérance au sens de la réglementation européenne.
53. La Cour a indiqué dans l'arrêt du 19 mai [2022], HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), que « *si le titulaire de la marque antérieure ou d'un autre droit antérieur, tout en ayant exprimé son opposition à l'usage de la marque postérieure par une mise en demeure, n'a, après avoir constaté le refus du destinataire de cette mise en demeure de se conformer à celle-ci ou d'entamer des négociations, pas poursuivi ses efforts dans un délai raisonnable pour remédier à cette situation, le cas échéant par l'introduction d'un recours administratif ou juridictionnel, il doit en être déduit que ce titulaire s'est abstenu de prendre les mesures dont il disposait pour faire cesser la prétendue atteinte à ses droits* » (point 55).
54. Toutefois, cette affirmation ne peut être interprétée en ce sens que le recours administratif doit se référer uniquement et exclusivement [à

l'enregistrement de marque contesté, mais que c'est le comportement global du titulaire de l'enregistrement antérieur qui doit être apprécié.

55. Ainsi, la juridiction de céans considère comme pertinent le fait que le défendeur ait tenté d'enregistrer auprès de l'EUIPO deux marques de l'Union européenne qui coïncidaient en substance avec la marque nationale enregistrée, l'élément verbal distinctif et dominant étant inchangé, et que ces enregistrements aient été refusés précisément en raison de l'attitude offensive du titulaire du signe antérieur.

56. En ce sens, bien que la partie requérante n'ait pas pris de mesures pour mettre fin à l'atteinte à ses droits en ce qui concerne les marques nationales contestées dans les procédures juridictionnelles ultérieures, elle a pris des mesures pour mettre fin à l'atteinte à ses droits en ce qui concerne des marques similaires dans les tentatives d'enregistrement auprès de l'EUIPO.

57. Suite à l'opposition de la requérante à ces nouveaux enregistrements, dans le cas de la marque n° 16 339 004,  , le refus est intervenu le 2 juin 2018.

Dans le cas de la marque n° 16 338 998,  , le refus est intervenu le 2 décembre 2020.

58. La demande en nullité des marques nationales est introduite le 2 novembre 2021. Cela s'est donc produit 11 mois après le refus de la dernière marque demandée par le défendeur.

59. Pour toutes ces raisons, je propose donc à la Cour de répondre à la seconde question en ce sens que l'article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, et l'article 9 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, doivent être interprétés en ce sens que le comportement de la partie requérante consistant à s'opposer activement à l'enregistrement de marques de l'Union européenne qui coïncident en substance avec les marques nationales contestées, et dont l'enregistrement a finalement été refusé à la suite de cette opposition, constitue un effort dans un délai raisonnable pour remédier à cette situation, le recours ayant été introduit dans un délai de 11 mois à compter du refus de la dernière marque demandée par le défendeur.

DISPOSITIF

Considérant qu'il existe en l'espèce des doutes pertinents quant à l'interprétation de la réglementation de l'Union européenne, la juridiction de céans estime qu'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :

1. **L'article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, et l'article 9 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, doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire d'un enregistrement antérieur, qui, dans la mise en demeure extrajudiciaire, fixe un délai ferme aux fins de l'introduction d'une action en nullité qui coïncide clairement et sans ambiguïté avec le délai général de cinq ans prévu aux fins de l'introduction d'une telle action, est lié par ses propres actes, dès lors qu'il a suscité chez le titulaire de la marque postérieure une confiance dans le fait qu'aucune action ne serait engagée contre lui postérieurement à la date indiquée sur le fondement de l'éventuelle nullité ? En ce sens, le fait d'invoquer, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ultérieure, en vue de contourner l'existence d'un délai de prescription, la mauvaise foi dans la demande d'enregistrement doit-il être considéré comme un comportement contraire à la bonne foi, si, au moment de l'envoi du burofax [courrier adressé au moyen d'un service permettant d'en certifier les dates d'envoi et de réception, l'identité de l'émetteur et du destinataire, voire le contenu] en question, la partie disposait déjà de tous les éléments nécessaires pour considérer que l'enregistrement concerné avait été demandé de mauvaise foi ?**
2. **En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, et l'article 9 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, doivent-ils être interprétés en ce sens que le comportement de la partie requérante consistant à s'opposer activement à l'enregistrement de marques de l'Union européenne qui coïncident en substance avec les marques nationales contestées, et dont l'enregistrement a finalement été refusé sur la base de cette opposition, constitue une démarche effectuée dans un délai raisonnable pour remédier à cette situation ?**

La juridiction de céans décide de surseoir à statuer dans la présente procédure dans l'attente d'une réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles formulées ci-dessus.

[OMISSIS] [Instructions aux fins du renvoi préjudiciel, formules procédurales finales et signature du juge].