

Affaire C-183/21

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

23 mars 2021

Jurisdiction de renvoi :

Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck,
Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

4 mars 2021

Partie requérante :

Maxxus Group GmbH & Co KG

Partie défenderesse :

Globus Holding GmbH & Co. KG

Landgericht Saarbrücken

(tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne)

Ordonnance

Dans le litige opposant

MAXXUS Group GmbH & Co. KG, [omissis] Weiterstadt

-Requérante-

[omissis]

à

Globus Holding GmbH & Co KG, [omissis] St Wendel

-Défenderesse-

[omissis]

la 7^{ème} chambre du Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck)

[omissis]

a, le 4 mars 2021, ainsi statué :

I.

La Cour de justice de l'Union européenne est saisie à titre préjudiciel, conformément à l'article 267, paragraphe 1, sous a), et à l'article 267, paragraphe 2, TFUE, de la question suivante :

Le droit de l'Union, en particulier la (ou les) directive(s) sur les marques, à savoir

la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), en particulier l'article 12 de celle-ci, ou

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), en particulier les articles 16, 17 et 19 de celle-ci,

doit-il être interprété en ce sens que l'effet utile de ces dispositions interdit de faire du droit procédural national une interprétation

- 1) qui, dans une procédure civile tendant à l'annulation, pour cause de déchéance en raison d'un non-usage, d'une marque nationale enregistrée, fait peser sur le requérant une charge de l'exposé des faits qui doit être distinguée de la charge de la preuve,**
- 2) et qui, dans le cadre de cette charge de l'exposé des faits, impose au requérant,**
 - a. dans le cadre d'une telle procédure, de présenter, dans la mesure où il est en mesure de le faire, des observations étayées au sujet du non-usage, par le défendeur, de la marque en cause, et,**
 - b. à cet effet, lui impose d'effectuer lui-même une recherche sur le marché qui soit adaptée à la demande d'annulation et à la nature propre de cette marque ? [Or. 2]**

A. La juridiction de renvoi

La juridiction de renvoi est une juridiction civile ordinaire. La septième chambre civile qui procède au renvoi est spécialisée, entre autres, en droit des marques. Dans la présente procédure, cette chambre est saisie en première instance.

[omissis]

B. La procédure au principal

1. La requérante demande l'annulation, pour cause de déchéance en raison d'un non-usage, de deux des marques allemandes de la défenderesse. Les marques en cause sont une marque verbale « MAXUS » et une marque verbale et figurative « MAXUS » comportant un emblème de globe terrestre sur fond orange-vert (voir ci-dessous).

a) aa) La requérante vend des appareils et des équipements de sport, des plaques de massage, des fauteuils de massage et des grils. Elle est enregistrée en tant que titulaire de la marque allemande 302017108053 « MAXXUS » et de la marque de l'Union 17673641 « MAXXUS ».

bb) La défenderesse est la société mère du groupe Globus St. Wendel. Elle est propriétaire de diverses sociétés qui exploitent dans toute l'Allemagne 46 grandes surfaces (vendant des articles alimentaires et non alimentaires en tant qu'« hypermarchés ») ainsi que des magasins de boissons, de bricolage, d'électricité et d'autres magasins spécialisés. La défenderesse permet aux sociétés du groupe de faire usage des marques dont elle est titulaire. Le groupe réalise des ventes en ligne qui sont significatives tout au plus dans le segment de marché de l'électricité et du bricolage.

La défenderesse est inscrite au registre des marques depuis juillet 1996 en tant que titulaire de la marque verbale allemande 395 35 217 « MAXUS » pour de nombreux produits des classes 33, 1 à 9, 11 à 32 et 34. En ce qui concerne les enregistrements précis des produits, il est fait référence aux informations figurant dans le registre, en annexe K1 [omissis]. Le délai de grâce pour l'usage de la marque a expiré le 30 octobre 2005.

En outre, la défenderesse est enregistrée depuis mai 1996 en tant que titulaire de la marque verbale et figurative allemande représentée ci-dessous, comportant le texte « MAXUS » et un symbole de globe terrestre, pour les classes 20, 1 à 9, 11 à 19 et 21 à 34 : **[Or. 3]**



En ce qui concerne les enregistrements précis des produits, il est fait référence aux informations figurant dans le registre, en annexe K2 [omissis].

b) Dans le cadre de la procédure d'enregistrement des marques « MAXXUS » de la requérante, la défenderesse a d'abord formé une opposition.

Le 2 mai 2018, la défenderesse a formé une opposition contre la marque de l'Union 17673641 « MAXXUS » de la requérante. L'opposition était fondée, entre autres, sur la marque verbale « MAXUS » visée par les conclusions sous I. La requérante a fait valoir contre l'opposition que la défenderesse n'avait pas utilisé la marque « MAXUS » de manière propre à assurer le maintien des droits. La défenderesse a ensuite retiré l'opposition, le 5 août 2019. Se fondant également sur la marque verbale « MAXUS » visée dans les conclusions sous I, elle a formé une opposition contre la marque allemande 302017108053 « MAXXUS » de la requérante, le 12 février 2018. Elle a également retiré cette opposition.

c) La requérante a déposé le 29 juillet 2019 auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) une demande d'annulation, pour cause de déchéance, des deux marques litigieuses. La défenderesse s'est opposée à l'annulation par courrier du 26 août 2019. Les avis d'opposition ont été signifiés à la défenderesse le 2 septembre 2019.

d) La défenderesse a utilisé à tout le moins la marque verbale « MAXUS » en tant que « White Label » pour divers produits, en choisissant la forme suivante :



Le litige porte en revanche sur l'étendue de cet usage et la dernière date pertinente.

2. La requérante allègue que, au cours des cinq dernières années, la défenderesse n'a pas utilisé les marques enregistrées en sa faveur d'une manière propre à assurer le maintien des droits. Elle déclare avoir effectué une recherche en ligne. À cet égard, elle indique que le site Internet de la défenderesse ne fournit que des indications d'un usage de la marque pour un petit nombre de produits. Dans un magasin spécialisé dans les boissons appartenant au groupe, il n'existait

pas de produits identifiés par les marques. La requérante s'exprime dans les termes suivants :

« Une recherche sur Google effectuée par la requérante pour "MAXUS" n'a fourni aucune indication selon laquelle les marques litigieuses ont fait l'objet d'un usage propre à assurer le maintien des droits. Ce n'est qu'en page 3 de la liste de résultats [Or. 4] qu'il existe une référence à la défenderesse. Toutefois, le lien qui s'y trouve mène à une page sur laquelle aucun produit quel qu'il soit n'est proposé.

Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG exploite le site web www.globus.de pour le groupe de sociétés de la défenderesse. Sur le site, il existe une rubrique relative aux marques qui lui appartient en propre. Les appellations suivantes y sont répertoriées : "korrekt", "Globus", "Globus Gold", "naturell" et "Jeden Tag". Les marques litigieuses n'y sont pas répertoriées.

En saisissant le terme 'MAXUS' dans la recherche interne au site dans la rubrique 'gamme/catalogue de produits', huit offres s'affichent. Deux d'entre elles concernent des pinces à linge. Ces deux offres sont d'emblée dépourvues de pertinence, puisque les pinces à linge ne sont pas visées par les marques litigieuses. Les six autres offres concernent des chiffons de nettoyage. Cependant, aucune des marques litigieuses n'est apposée sur les chiffons de nettoyage ou sur leur emballage. Le terme "MAXUS" n'apparaît que dans le texte de l'offre.

En saisissant le terme "MAXUS" dans la recherche interne au site sur la page d'entrée www.globus.de, deux résultats s'affichent. Tous deux font référence à un "MAXUS Getränkemarkt" exploité par Maxus GC Freilassing GmbH & Co KG. Selon ce qui ressort d'internet, Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG n'utilise cependant pas la dénomination 'MAXUS' comme marque pour ses propres boissons ; elle vend uniquement des boissons identifiées par des marques de fabricants tiers, telles que Apollinaris, Vittel, Volvic, Coca-Cola, Fanta, Warsteiner et Krombacher. La dénomination "MAXUS" est utilisée par Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG uniquement en tant que logo d'entreprise ou marque pour des services commerciaux relatifs à des boissons ».

Selon la requérante, une agence de détectives a ensuite vérifié qu'aucune marque appartenant en propre à la défenderesse n'avait été distribuée sous les dénominations litigieuses dans ce magasin de boissons de Freilassing (Allemagne).

La requérante affirme qu'au cours des cinq dernières années, la défenderesse n'a pas utilisé les marques enregistrées en sa faveur d'une manière propre à assurer le maintien des droits.

Selon la requérante, c'est à la défenderesse qu'incombe la charge de l'exposé des faits et la charge de la preuve. Selon elle, cela découle également de la directive sur les marques, dans sa version applicable.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la juridiction de renvoi :

I. condamner la défenderesse à consentir à la radiation, pour tous les produits, de sa marque verbale « MAXUS » enregistrée à l'Office allemand des brevets et des marques sous le numéro 395 35 217 ;

II. condamner la défenderesse à consentir à la radiation, pour tous les produits, de sa marque verbale et figurative « MAXUS » enregistrée à l'Office allemand des brevets et des marques sous le numéro 395 35 216.

3. La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la juridiction de renvoi :

rejeter le recours. **[Or. 5]**

La défenderesse affirme qu'elle a fait un usage propre à assurer le maintien des droits. Elle considère que les observations de la requérante sont insuffisantes pour établir une charge de l'exposé des faits secondaire.

Concrètement, elle fait valoir ce qui suit : La marque « MAXUS » est utilisée, avec le consentement de la défenderesse, dans les grandes surfaces appartenant au groupe Globus, pour identifier les groupes de produits de la gamme standard suivants : accessoires pour animaux de compagnie, articles ménagers, papeterie, jouets, articles de sport, accessoires automobiles, articles textiles. Ces produits portant la dénomination de la marque ont été commercialisés tout au long de la période pertinente des cinq dernières années jusqu'à l'introduction de la présente procédure et jusqu'à ce jour, avec le consentement de la défenderesse, dans lesdites grandes surfaces en Allemagne, ainsi que sous forme de produits d'exportation. En outre, la marque est temporairement utilisée pour des actions commerciales, par exemple pour des produits destinés aux supporters lors d'événements de football.

La défenderesse produit en annexe KKH2 des exemples d'emballages, en annexe KKH3 des photographies de rayons qui sont censées illustrer l'usage de la marque verbale « MAXUS » au cours des cinq dernières années. Elle produit en annexe KKH4 des extraits du système de gestion des stocks et en annexe KKH5 une liste provenant du domaine de ses propres marques. Les annexes citées sont incluses. Elle reprend en outre les observations qu'elle a invoquées dans le cadre de la procédure d'opposition et produit à cet égard le mémoire [omissis] par lequel un usage a été exposé en produisant des informations détaillées et d'autres preuves.

Elle fait valoir en outre qu'elle peut, moyennant un effort approprié, produire d'autres preuves de l'usage, mais que l'effort à fournir est considérable.

4. Les pourparlers sur un accord de délimitation ont échoué, selon les informations données par les parties. La chambre a tenu une audience le 25 août 2020.

À titre complémentaire, il est fait référence aux mémoires échangés.

C. Les dispositions et la jurisprudence pertinentes

I. L'état du droit de l'Union

1. La chambre se limitera à citer la nouvelle directive sur les marques ; il n'apparaît pas que le droit ait été modifié en ce qui concerne le point en question.

La directive 2015/2436 prévoit ce qui suit :

Considérants :

(31) Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques enregistrées soient effectivement utilisées pour les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées, ou puissent donner lieu à déchéance si elles ne sont pas utilisées à cet effet [Or. 6] dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle s'achève la procédure d'enregistrement.

(32) Par conséquent, une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée, et l'existence d'une marque antérieure enregistrée ne devrait pas permettre à son titulaire de s'opposer à une marque postérieure ou d'en demander la nullité s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa propre marque. En outre, les États membres devraient prévoir qu'une marque ne peut pas être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits ou, lorsque la procédure concerne un droit postérieur, aurait pu en être déchu au moment où ce droit postérieur a été acquis.

[...]

(42) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir favoriser et créer un marché intérieur performant et faciliter l'enregistrement, l'administration et la protection des marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des

mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Article 16

Usage de la marque

1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.

2. Lorsqu'un État membre prévoit des procédures d'opposition après l'enregistrement, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.

3. En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international et ayant effet dans l'État membre, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si une objection fondée sur des motifs absolus ou relatifs a été notifiée, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition ou une décision concernant les motifs absolus ou relatifs [Or. 7] de refus est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.

4. La date du début de la période de cinq ans visée aux paragraphes 1 et 2 est inscrite dans le registre.

5. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1 :

a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation.

6. *L'usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.*

Article 17

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.

Déchéance des droits conférés par la marque

Article 19

Absence d'usage sérieux comme motif de déchéance

1. *Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.*

2. *Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.*

3. *Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée. [Or. 8]*

Article 44

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition

1. *Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 43, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel*

que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.

Article 46

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

1. Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans.

2. Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre du paragraphe 1 du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

3. En l'absence des preuves visées aux paragraphes 1 et 2, la demande en nullité fondée sur l'existence d'une marque antérieure est rejetée.

4. Si la marque antérieure n'a fait l'objet d'un usage conforme à l'article 16 que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services.

2. La Cour a constaté que, dans le cadre d'une procédure de nullité, c'est au titulaire de la marque qu'incombe la charge de la preuve du non-usage.

S'agissant des marques de l'Union, la Cour a jugé ce qui suit dans l'affaire Centrotherm :

« 52 Par son deuxième moyen et par la première branche de son troisième moyen, qu'il y a lieu de traiter conjointement, Centrotherm Systemtechnik soutient, en substance, que, en jugeant que, dans le cadre d'une procédure de déchéance, l'OHMI n'est pas appelé à examiner d'office les preuves de

l'existence d'un usage sérieux de la marque antérieure, mais que la charge de la preuve d'une telle existence incombe au seul titulaire de cette marque, et en ayant omis, de ce fait, de sanctionner la chambre de recours pour n'avoir pas pris en compte l'ensemble des éléments de preuve en sa possession, le Tribunal a méconnu les articles 51, paragraphe 1, sous a), et 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. [Or. 9]

- 53 *À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, ainsi qu'il ressort de l'article 15 du règlement n° 207/2009, lorsque le titulaire d'une marque communautaire n'a pas fait de celle-ci un usage sérieux dans l'Union européenne dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement, celui-ci s'expose, sauf juste motif pour le non-usage, aux sanctions prévues par ce règlement, à savoir, notamment, la déchéance du droit de marque.*
- 54 *Il résulte du considérant 10 dudit règlement que le législateur de l'Union a entendu soumettre le maintien des droits liés à la marque communautaire à la condition qu'elle soit effectivement utilisée. Une marque communautaire qui n'est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l'éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d'autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d'utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause (voir arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, point 32).*
- 55 *En deuxième lieu, les articles 42, paragraphe 2, et 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précisent expressément que la preuve de l'usage sérieux ou des justes motifs de non-usage incombe au titulaire de la marque concernée, sous peine de rejet de l'opposition ou de la demande d'annulation.*
- 56 *À cet égard, la circonstance que, à la différence des articles 42, paragraphe 2, et 57, paragraphe 2, du règlement n o 207/2009, l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement ne spécifie pas que la preuve de l'usage sérieux ou de l'existence de justes motifs de non-usage incombe audit titulaire ne saurait, contrairement à ce que suggère Centrotherm Systemtechnik, être interprétée en ce sens que le législateur de l'Union aurait entendu exclure ce principe afférent à la charge de la preuve dans le cadre de la procédure de déchéance.*
- 57 *L'absence, à l'article 51, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009, de précisions en ce qui concerne la charge de la preuve s'explique, au demeurant, sans difficultés eu égard à la circonstance que l'objet du paragraphe 1 de cet article 51, intitulé "Causes de déchéance", consiste à énoncer les motifs de déchéance de la marque, ce qui n'appelle pas l'apport de précisions relatives à la question de la charge de la preuve.*

- 58 *En revanche, les articles 42 et 57 de ce règlement constituent des dispositions de nature essentiellement procédurale. Or, il convient de relever que le paragraphe 2 de chacun de ces articles a pour objet spécifique d'encadrer ce qui s'apparente à un incident de procédure soulevé par la partie défenderesse qui entend mettre en doute le titre du demandeur à poursuivre la procédure qu'il a initiée.*
- 59 *C'est en raison d'un tel contexte procédural, qui est spécifique aux procédures d'opposition et d'annulation, que le législateur de l'Union a prévu, aux fins de permettre le règlement de tels incidents de procédure, dont la solution revêt un caractère préalable à la poursuite de la procédure principale sur laquelle ils se greffent, que la preuve de ce que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux doit être rapportée par le titulaire de celle-ci et que, à défaut d'une telle preuve, l'opposition ou la demande en nullité sont rejetées.*
- 60 *En revanche, le fait que tout incident procédural de cette nature soit par hypothèse exclu dans le cadre d'une procédure de déchéance justifie aisément que, bien que l'article 57 du règlement n° 207/2009 concerne tant les procédures de déchéance que les procédures d'annulation, une disposition telle que le paragraphe 2 de cet article soit limitée à ces dernières procédures. [Or. 10]*
- 61 *En troisième lieu, force est de constater que le principe, dont font ainsi incidemment état les articles 42, paragraphe 2, et 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, selon lequel il incombe au titulaire de la marque antérieure d'apporter la preuve de l'usage sérieux de celle-ci, se borne en réalité à traduire ce que postulent le bon sens et un impératif élémentaire d'efficacité de la procédure.*
- 62 *En effet, il est constant que ledit titulaire est le mieux, voire dans certains cas, le seul, à même d'apporter la preuve d'actes concrets permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle il a fait un usage sérieux de sa marque ou d'exposer les justes motifs du non-usage de celle-ci. Il en va notamment ainsi des pièces justificatives propres à établir un tel usage, dont la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 comporte une énumération exemplative, telles que les emballages, les étiquettes, les barèmes de prix, les catalogues, les factures, les photographies ou les annonces dans les journaux.*
- 63 *Ainsi, il peut être déduit d'une lecture combinée des articles 15, 42, paragraphe 2, 51, paragraphe 1, et 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, dans le cadre d'une procédure de déchéance d'une marque, c'est au titulaire de cette dernière, et non à l'OHMI agissant d'office, qu'il incombe, en principe, d'établir l'usage sérieux de ladite marque.*

64 *De même, il y a lieu de conclure, à cet égard, que, en ce que la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 énonce que la preuve de l'usage sérieux doit être apportée par le titulaire de la marque, cette règle se borne à expliciter un principe afférent à la charge de la preuve qui, sans méconnaître le règlement n° 207/2009, procède, au contraire, des dispositions et de l'économie de ce dernier ».*

(Arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593)

Dans la décision Oberbank, la Cour a étendu aux marques nationales cette jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne directive sur les marques :

« 62 *Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la marque contestée soit déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que le titulaire de celle-ci ne parvient pas à démontrer que cette marque avait acquis, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait.*

63 *Oberbank, Banco Santander et Santander Consumer Bank ainsi que le gouvernement espagnol considèrent que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage de la marque contestée doit reposer sur le titulaire de cette marque. Le gouvernement polonais estime, en revanche, que la réponse à cette troisième question relève de la seule compétence des États membres, conformément au considérant 6 de la directive 2008/95.*

64 *DSGV et la Commission doutent de la recevabilité de cette question. À titre subsidiaire, DSGV soutient que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la charge de la preuve doit reposer sur le demandeur. La Commission estime, en substance, que rien ne s'oppose à ce que la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque concernée.*

65 *À titre liminaire, il convient, pour les motifs déjà exposés au point 52 du présent arrêt, d'écarter les objections de DSGV et de la Commission portant sur la recevabilité de la troisième question et de répondre à cette dernière sur la base du constat effectué par la juridiction de renvoi, selon lequel le droit allemand doit, en l'occurrence, être interprété en ce sens que la République fédérale d'Allemagne n'a pas transposé dans son droit national la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95. [Or. 11]*

66 *Sur le fond, il convient de relever que, certes, le considérant 6 de la directive 2008/95 énonce, notamment, que les États membres devraient garder toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant la*

nullité des marques acquises par l'enregistrement et pour déterminer, par exemple, la forme des procédures de nullité. Toutefois, il ne saurait en être déduit que la question de la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage dans le cadre d'une procédure de nullité fondée sur l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) ou d), de la directive 2008/95 constitue une telle disposition de procédure relevant de la compétence des États membres.

- 67 *En effet, si la question de la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque dans le cadre d'une procédure de nullité visant ladite marque relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter, pour les titulaires de marques, une protection variable en fonction de la loi concernée, de sorte que l'objectif d'une "même protection dans la législation de tous les États membres", visé au considérant 10 de la directive 2008/95 et qualifié de "fondamental" par celui-ci, ne serait pas atteint (voir, par analogie, arrêts *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, point 73 et jurisprudence citée, ainsi que *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, point 40).*
- 68 *Eu égard à cet objectif ainsi qu'à la structure et à l'économie de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, il convient de constater que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage de la marque contestée doit incomber au titulaire de cette marque, qui invoque ce caractère distinctif.*
- 69 *En effet, premièrement, tout comme l'acquisition par une marque d'un caractère distinctif par l'usage constitue, dans le cadre d'une procédure d'enregistrement, une exception aux motifs de refus édictés à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c), ou d), de la directive 2008/95 (voir, en ce sens, arrêt *Bovemij Verzekeringen*, C-108/05, EU:C:2006:530, point 21), l'acquisition par une marque d'un caractère distinctif par l'usage constitue, dans le cadre d'une procédure de nullité, une exception visant à écarter les motifs de nullité prévus à cet article 3, paragraphe 1, sous b), c) ou d). Or, dès lors qu'il s'agit d'une exception, il incombe à celui qui entend s'en prévaloir d'apporter la preuve justifiant son application.*
- 70 *Deuxièmement, force est de constater que c'est le titulaire de la marque contestée qui est le mieux à même d'apporter la preuve des actes concrets permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle sa marque a acquis un caractère distinctif du fait de son usage. Il en va ainsi, notamment, des éléments propres à établir un tel usage, dont la jurisprudence rappelée aux points 40 et 41 du présent arrêt comporte une énumération exemplative, tels que ceux relatifs à l'intensité, l'étendue et la durée de l'usage de cette marque ainsi qu'à l'importance des investissements réalisés pour la promouvoir.*

- 71 *Par conséquent, lorsque le titulaire de la marque contestée est appelé par l'autorité compétente à produire la preuve de l'acquisition, par une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, d'un caractère distinctif par l'usage et ne réussit pas à apporter cette preuve, la nullité de ladite marque s'impose.*
- 72 *Les motifs pour lesquels le titulaire de la marque ne parvient pas à produire cette preuve sont sans incidence à cet égard. Dans le cas contraire, il ne saurait être exclu qu'une marque puisse continuer à bénéficier de la protection accordée par la directive 2008/95, alors même que, tombant sous le coup de l'un des motifs de nullité prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous b), c) ou d), de cette directive, elle n'est pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque et n'est pas, par conséquent, susceptible d'être protégée au titre de ladite directive. Pour cette même raison, contrairement à ce que DSGV prétend, [Or. 12] une telle charge de la preuve ne se heurte pas au principe de protection de la confiance légitime du titulaire de la marque.*
- 73 *Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du point 61 du présent arrêt, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/95, il convient, afin d'apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, d'examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque.*
- 74 *Il résulte de ce qui précède qu'il convient de répondre à la troisième question que, lorsqu'un État membre n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l'article 3, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une procédure de nullité, la marque contestée soit déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que le titulaire de celle-ci ne parvient pas à démontrer que cette marque avait acquis, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement, un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait. »*

(arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012)

Enfin, la Cour a jugé même dans le cadre d'une procédure civile d'annulation telle que la présente procédure que c'est au titulaire de la marque qu'incombe la charge de la preuve :

- « 73 *Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que la charge de la preuve du fait qu'une marque a fait l'objet d'un "usage sérieux", au sens de cette disposition, pèse sur le titulaire de cette marque.*

- 74 *La juridiction de renvoi précise, à cet égard, que, conformément aux principes généraux de la procédure civile applicables en Allemagne, dans l'hypothèse d'une demande de déchéance d'une marque pour non-usage, la charge de la preuve du non-usage de la marque visée incombe à la partie demanderesse, le titulaire de cette marque étant seulement tenu d'exposer, de façon complète et circonstanciée, la manière dont il en a fait usage, sans toutefois en fournir la preuve.*
- 75 *Il y a lieu de relever que, certes, le considérant 6 de la directive 2008/95 énonce, notamment, que les États membres devraient garder toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant la déchéance des marques acquises par l'enregistrement.*
- 76 *Toutefois, il ne saurait en être déduit que la question de la charge de la preuve de l'usage sérieux, au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95, dans le cadre d'une procédure portant sur la déchéance d'une marque pour non-usage constitue une telle disposition de procédure relevant de la compétence des États membres (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 66).*
- 77 *En effet, si la question de la charge de la preuve de l'usage sérieux d'une marque dans le cadre d'une procédure de déchéance pour absence d'usage visant cette marque relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter, pour les titulaires de marques, une protection variable en fonction de la loi concernée, de sorte que l'objectif d'une "même protection dans la législation de tous les États membres", visé au considérant 10 de la directive 2008/95 et qualifié de "fondamental" par celui-ci, ne serait pas atteint (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 67 ainsi que jurisprudence citée).*
- 78 *Il doit aussi être rappelé que, dans l'arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions (C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 61), [Or. 13] la Cour a jugé, s'agissant de la déchéance d'une marque de l'Union, que le principe selon lequel il incombe au titulaire de la marque d'apporter la preuve de l'usage sérieux de celle-ci se borne en réalité à traduire ce que postulent le bon sens et un impératif élémentaire d'efficacité de la procédure.*
- 79 *La Cour en a déduit qu'il incombe, en principe, au titulaire de la marque de l'Union visée par une demande de déchéance d'établir l'usage sérieux de cette marque (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 63).*

80 *Or, ces considérations sont également valables, s'agissant de la preuve de l'usage sérieux, au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95, d'une marque enregistrée dans un État membre.*

81 *En effet, force est de constater que c'est le titulaire de la marque contestée qui est le mieux à même d'apporter la preuve des actes concrets permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 70).*

82 *Par conséquent, il y a lieu de répondre à la sixième question que l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que la charge de la preuve du fait qu'une marque a fait l'objet d'un "usage sérieux", au sens de cette disposition, pèse sur le titulaire de cette marque. »*

(Arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, ci-après l'« arrêt Ferrari »).

II. Le droit allemand

1. En vertu de l'article 55, paragraphe 1, deuxième phrase, point 1, du Markengesetz (loi relative aux marques), toute personne peut former un recours visant à faire prononcer la déchéance au titre de l'article 49 de cette loi, dans la mesure où elle invoque le non-usage de la marque. En vertu de l'article 49, paragraphe 1, de la loi sur les marques, une déchéance ouvrant droit à la radiation se produit lorsque, au cours d'une période de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage continu sérieux au sens de l'article 26 de cette loi ; un seul usage sérieux suffit pour écarter le droit à radiation de l'adversaire s'agissant des groupes de produits dont il est fait usage.

2. En vertu de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la charge de l'exposé des faits et la charge de la preuve dans les recours en annulation de droit civil (étaient) aménagées en ce sens que la partie requérante devait tout d'abord exposer de manière étayée le non-usage (voir arrêts BGH I ZR 91/13 et 178/16). Il était admis à cet égard que la requérante, au titre de la charge de l'exposé des faits, devait effectuer elle-même, par ses propres moyens, une enquête suffisante pour clarifier la question de savoir si son adversaire utilisait ou non une marque d'une manière propre à assurer le maintien des droits. Le titulaire de la marque pouvait alors être soumis à une charge de l'exposé des faits secondaire, car l'auteur du procès est régulièrement susceptible de n'avoir aucun aperçu des processus commerciaux internes de son adversaire.

« C'est à la requérante qu'incombe la charge de l'exposé des faits et la charge de la preuve s'agissant des conditions du recours en annulation [omissis]. Néanmoins, en vertu du principe de bonne foi prévu à l'article 242 du BGB [Bürgerliches Gesetzbuch (code civil)], principe qui

s'applique également en droit procédural, la partie défenderesse à un recours en annulation peut être soumise à une obligation procédurale de fournir des explications. Cette obligation est subordonnée au fait que le demandeur à l'annulation n'a pas de connaissance précise des [Or. 14] conditions de l'usage de la marque et qu'il ne dispose pas non plus de la possibilité d'éclaircir les faits par lui-même [omissis] ».

(BGH, arrêt du 10 avril 2008 – I ZR 167/05 – point 19, juris – LOTTOCARD)

D. L'objet du litige

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la (ou des) directive(s) sur les marques dans le contexte des procédures nationales en annulation pour non-usage qui visent des marques nationales. Dans l'arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854), la Cour a, dans ces procédures, fait peser la charge de la preuve sur le titulaire de la marque.

La présente chambre considère que, à la lumière de cette décision, la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) qui a été décrite s'agissant de la *charge de la preuve* n'est plus défendable. La question de savoir si le droit national peut continuer à faire peser sur le requérant la charge de l'exposé des faits reste toutefois ouverte. La présente chambre estime que tel est le cas.

Plus précisément :

III. Le droit procédural national, la restriction par le principe d'effectivité

À cet égard, il est probable que, en principe, le droit procédural, et ce également au titre de la directive sur les marques, relève de la compétence des États membres. Le considérant 42 de la directive le confirme. Ce principe est cependant limité par les règles générales du droit de l'Union, en particulier par l'interdiction de discrimination et par le principe d'effectivité (jurisprudence constante depuis l'arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, EU:C:1983:233, [omissis], points 17 et 22).

Si le principe d'égalité de traitement n'est pas affecté en l'espèce, la question se pose de savoir si le fait d'imposer la charge de l'exposé des faits au requérant violerait l'« effet utile » de la directive sur les marques.

IV. Les concepts distincts de charge de l'exposé des faits et de charge de la preuve en droit allemand

L'obligation d'exposer les faits impose à une partie d'être aussi concrète que possible dans les observations qu'elle est en mesure de présenter. La partie à qui incombe la charge de l'exposé des faits en vertu de l'article 138 du

Zivilprozessordnung (Code de procédure civile) perd le procès si elle ne s'acquitte pas de cette charge. Le droit procédural allemand a en particulier développé également une charge de l'exposé des faits secondaire. Celle-ci vise à imposer aux deux parties de présenter les observations qu'elles sont effectivement en mesure de présenter. À cet égard, la jurisprudence connaît également des obligations de faire des recherches dans son propre champ d'action.

Ce qui précède doit être distingué de la question de savoir qui, lorsque les deux parties exposent de manière suffisamment concrète leur point de vue, supporte la charge de la preuve. Si, après avoir administré les preuves, le tribunal ne sait pas si, au final, il peut donner foi aux éléments de preuve du requérant malgré les preuves allant en sens contraire présentées par le défendeur, c'est la partie à qui incombe la charge de la preuve qui perd (c'est ce que l'on appelle le non liquet).
[Or. 15]

La charge de l'exposé des faits et la charge de la preuve doivent en principe être distinguées. Le droit allemand comporte plusieurs exemples dans lesquels la charge de l'exposé des faits et la charge de la preuve sont conçues différemment et il différencie la charge de l'exposé des faits en ce sens que chaque partie doit présenter des observations sur les faits dont elle a connaissance ou qui peuvent être recherchés en fournissant un effort raisonnable.

Un exemple à titre d'illustration :

Dans la législation sur les droits d'auteur, il est admis qu'un titulaire de droits qui craint une atteinte à ses droits par le biais du partage de fichiers supporte la charge initiale de l'exposé des faits. Ainsi, il doit d'abord présenter des observations concrètes sur le fait qu'il a constaté une telle infraction au moyen d'une adresse IP déterminée et qu'il a pu attribuer cette adresse, par l'intermédiaire du fournisseur, à une connexion privée déterminée.

Le titulaire de la connexion internet en cause est alors soumis à une charge de l'exposé des faits secondaire. Il doit présenter des observations sur la question de savoir qui exactement a utilisé la connexion à la date constatée et comment. À cette fin, il doit également, le cas échéant, effectuer des enquêtes dans son ressort.

Si l'une des deux parties ne parvient pas à s'acquitter de la charge de l'exposé des faits qui lui incombe, elle perd le procès.

Si l'exposé des faits des parties est suffisamment concret, le tribunal administre les preuves produites et les apprécie. Si le tribunal ne peut pas se former de conviction à partir des preuves administrées, c'est la partie à qui incombe la charge de la preuve qui perd le procès.

La présente demande de décision préjudicielle concerne uniquement la charge de l'exposé des faits et ne concerne pas la charge de la preuve.

V. La charge de l'exposé des faits dans les procédures d'annulation visant des marques allemandes

La seule question qui se pose en l'espèce est de savoir si, en droit de l'Union, il peut être imposé au requérant, dans les procédures d'annulation pour non-usage qui sont prévues par le droit des marques national, une charge de l'exposé des faits initiale, ou, à tout le moins, secondaire, après que la défenderesse a déjà effectué un exposé assez détaillé sur l'usage.

1. De l'avis de la présente chambre, la directive sur les marques ne contient pas de règle sur la charge de l'exposé des faits. Elle considère en particulier qu'il ne découle pas de la directive sur les marques, du moins pas obligatoirement au sens de l'exigence d'effectivité, qu'aucune exigence quelle qu'elle soit ne puisse être imposée au requérant, dans le cadre d'une procédure d'annulation, en ce qui concerne le caractère étayé de son recours.

La Cour justifie son point de vue sur la charge de la preuve, qui n'est pas expressément réglementée dans la directive sur les marques, par une analogie avec le règlement sur la marque de l'Union et, en outre, par l'argument selon lequel la question de la charge de la preuve doit être réglementée de la même manière dans tous les États membres, afin de ne pas porter atteinte au niveau de protection résultant de cette directive. Selon la Cour, la charge de la preuve du titulaire de la marque découle d'un principe qui « se borne en réalité à traduire ce que postulent le bon sens et un impératif élémentaire d'efficacité de la procédure ».

Selon l'avis provisoire de la présente chambre, ces deux arguments ne concernent pas la charge de l'exposé des faits :

a) La présente chambre considère que le bon sens et l'efficacité de la procédure, les deux motifs qui constituent la clé de voûte de la jurisprudence de la Cour, imposent de continuer à interpréter la charge de l'exposé des faits **[Or. 16]** en tant que tempérament, conformément à la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) qui a été exposée ci-dessus.

En effet, les intérêts bien compris des deux parties doivent être mis en balance. Par conséquent, le requérant devrait d'abord prendre lui-même la peine de vérifier, dans la mesure où il lui est possible de le faire et où cela est approprié, si le défendeur fait ou non usage de la marque en question. Ce n'est qu'après une telle recherche et les observations étayées qui s'y rapportent qu'il apparaît opportun que la partie défenderesse soit tenue de divulguer sans la moindre lacune l'usage qu'elle fait de sa marque.

Si tel n'était pas le cas, dès lors que le droit procédural n'exige pas d'intérêt à agir concret pour les recours en annulation, n'importe quelle partie pourrait contraindre n'importe quel titulaire de marque à divulguer quel usage celui-ci fait de sa marque. En droit allemand comme au titre des directives, « toute personne » peut introduire un recours en annulation. Le risque qu'il soit abusé de cette possibilité de recours est donc grand si l'on ne veut imposer au requérant dans une

première étape aucune obligation quelle qu'elle soit de présenter des observations, si ce n'est la phrase « La défenderesse ne fait pas usage de ses marques ».

Il est imposé au titulaire de la marque attrait en justice de fournir des efforts considérables, à savoir rechercher tous les cas d'usage au cours des cinq dernières années dans tous les domaines dans lesquels il utilise la marque qui lui appartient en propre.

La chambre de renvoi estime donc qu'il apparaît raisonnable et opportun d'imposer au requérant de vérifier d'abord lui-même d'une manière appropriée si un non-usage de la marque par le titulaire de celle-ci existe à tout le moins. Elle estime que le requérant doit procéder à cet effet à un examen adapté à la nature propre de la marque concernée et en rendre compte dans le recours. Ce n'est que par de telles observations concrètes sur le fond qu'il déclenche la charge de l'exposé des faits qui incombe à la défenderesse. Il est également admis à cet égard que des observations concrètes présentées par une partie appellent la réplique concrète de l'autre partie.

La présente affaire met cette problématique en lumière : la défenderesse exploite une chaîne fixe de 46 hypermarchés en Allemagne et, en tant que détaillant possédant une gamme complète, vend de nombreux produits « non alimentaires ». À tout le moins selon ses observations et les éléments de preuve versés au dossier à ce jour, elle fait usage de la marque verbale « maxus » en tant que sa propre marque pour un grand nombre de produits dans un grand nombre de classes de la classification de Nice. Sur internet, la défenderesse n'a qu'une faible activité. Dans le cadre de la procédure, la requérante s'est jusqu'à présent contentée d'effectuer une brève recherche sur Google et de vérifier un seul résultat, à savoir celui relatif à un magasin de boissons près de Munich (Allemagne).

La présente chambre estime que par cette manière de procéder, la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de l'exposé des faits qui lui incombe. Dans le cas d'une marque telle que celle en question, il aurait été possible et raisonnable pour la requérante d'inspecter de manière aléatoire au moins deux ou trois des grands magasins de la défenderesse, afin de vérifier l'usage des marques en question. En effet, la marque en question est une marque appartenant en propre à la défenderesse qui convient à de nombreux produits (dite « white label ») et celle-ci est non pas un commerçant en ligne, mais un grand magasin fixe.

La présente chambre estime que la question de l'adéquation de l'étendue de la charge de l'exposé des faits ne peut être tranchée qu'individuellement et au cas par cas par le juge national. Par exemple, dans l'arrêt Ferrari, qui portait sur la charge de la preuve, il s'agissait d'une marque pour laquelle il était possible d'avoir une vue d'ensemble des domaines et des marchés de produits, de même que de l'usage de cette marque sur ces marchés. Il en va tout autrement s'agissant des marques appartenant en propre à un supermarché (« white labels »). Une grande variété de marchés et de produits sont en cause dans un tel cas. [Or. 17]

Si la requérante n'était soumise à aucune obligation concrète quelle qu'elle soit d'effectuer des recherches et de présenter des observations au sens qu'implique la charge de l'exposé des faits, elle pourrait sans effort contraindre la défenderesse à présenter des observations étayées sur l'usage que fait celle-ci de sa propre marque, en la faisant renoncer à des secrets commerciaux et en lui faisant fournir un effort de recherche important. La chambre estime qu'il en résulterait un abus potentiel.

Certes, il faut tenir compte du fait que le recours en annulation répond à l'intérêt général de ne protéger des marques de manière exclusive que si elles sont aussi utilisées. En outre, la loi allemande autorise le recours en annulation sans exiger d'intérêt à agir propre. Cependant, les intérêts légitimes d'un titulaire de marque de se voir attrait en justice non pas au petit bonheur la chance, mais également lorsque la partie requérante « a fait ses devoirs », devraient plaider en faveur de soumettre l'auteur du procès à une certaine exigence d'exposer les faits.

Cette vision des choses est également soutenue par la conception de la directive sur les marques : les articles 17, 44 et 46 de celle-ci précisent que le moyen de défense tiré du non-usage peut être soulevé dans les procédures *actives* du titulaire de la marque qui y sont visées et que c'est à ce dernier qu'incombe la charge de la preuve. Si, par exemple, le titulaire d'une marque souhaite se défendre contre une contrefaçon, il devrait donc également lui incombent la charge initiale de l'exposé des faits pour ce qui concerne la circonstance qu'il fait à tout le moins usage de la marque, en réponse au moyen de défense invoqué par l'auteur potentiel de la contrefaçon. Il en va de même s'agissant des procédures décrites aux articles 44 et 46 de la directive sur les marques. C'est donc le titulaire de la marque qui, dans chaque cas, détermine l'étendue de la procédure.

Dans la procédure civile en annulation en tant que procédure *passive* du titulaire de la marque, la situation est complètement différente : d'une part, cette procédure n'est pas réglementée par la directive, ce qui plaide contre une restriction de la charge de l'exposé des faits qui incombent à l'auteur du procès. L'effet utile de la directive sur les marques n'est donc, a contrario, pas affecté par la charge de l'exposé des faits qui, dans la procédure civile en annulation, incombent à l'auteur du procès. D'autre part, c'est l'auteur du procès qui y détermine la portée de la contestation visant la marque prétendument inutilisée du titulaire. La chambre estime par conséquent que, dans cette situation, il est nécessaire que la partie requérante présente à tout le moins des observations étayées, fondées sur des faits, afin de ne pas laisser la procédure en annulation devenir totalement illimitée. Cela suppose que l'auteur du procès effectue une recherche précontentieuse adaptée.

En outre, il convient de noter que la directive prévoit expressément une procédure *administrative* de nullité devant l'office des marques. Celle-ci est d'ailleurs garantie par le droit allemand. Dans une procédure civile en annulation qui n'est ni requise ni réglementée par la directive, l'effet utile de la directive sur les marques n'exige donc pas de fixer à zéro la charge de l'exposé des faits qui incombent au requérant.

b) L'avis provisoire de la chambre n'est pas affecté par le second argument de la Cour, selon lequel, dans le cadre de la directive sur les marques, il ne devrait apparaître aucune différence de niveau dans la protection. En effet, après l'arrêt « Ferrari », il est clair qu'un « non liquet » conduisait, *après* l'administration des preuves, à une décision en défaveur du titulaire de la marque. Il est aisément possible à toute partie souhaitant faire l'effort de recherche nécessaire de présenter des observations étayées au sens qu'implique la charge de l'exposé des faits. Si de telles observations sont présentées, le titulaire de la marque est tenu de présenter des observations complètes sur l'usage de sa marque. S'il le fait, l'administration des preuves a lieu, et si celle-ci ne débouche pas, une décision de non-liquet est rendue en faveur de l'auteur du procès. Par conséquent, la position de la chambre sur la charge de l'exposé des faits ne modifie pas le niveau de protection.

2. Il s'ensuit que, dans sa première question, la chambre demande si, dans les procédures en annulation, la requérante peut être soumise à une obligation de présenter des observations étayées. Par sa seconde question, la chambre demande si l'interprétation à laquelle sa préférence va provisoirement, [Or. 18] en vertu de laquelle cette charge de l'exposé des faits exige que la requérante effectue elle-même une recherche qui soit adaptée à la marque attaquée, est conforme au droit de l'Union.

[omissis]

DOCUMENT DE TRAVAIL