Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 décembre 2016*

«Renvoi préjudiciel — Marque de l'Union européenne — Règlement (CE) nº 207/2009 — Article 9, paragraphe 1, sous b) — Article 15, paragraphe 1 — Article 51, paragraphe 1, sous a) — Étendue du droit exclusif accordé au titulaire — Période quinquennale postérieure à l'enregistrement»

Dans l'affaire C-654/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède), par décision du 3 décembre 2015, parvenue à la Cour le 7 décembre 2015, dans la procédure

Länsförsäkringar AB

contre

Matek A/S,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

— pour Matek A/S, par Mes S. Wendén et M. Yngner, advokater,

— pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf et K. Simonsson, en qualité d'agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

* Langue de procédure : le suédois.

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Länsförsäkringar AB à Matek A/S au sujet d'une prétendue violation, par cette dernière, du droit exclusif dont bénéficie Länsförsäkringar en tant que titulaire d'une marque de l'Union européenne.

Le cadre juridique

3 Le considérant 10 du règlement nº 207/2009 énonce :

« Il n'est justifié de protéger les marques [de l'Union européenne] et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées. »

4 L'article 9, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Droit conféré par la marque [de l'Union européenne] », dispose :

« La marque [de l'Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

[...]

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l'Union européenne] et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l'Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;

[...] »

5 L'article 15, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé « Usage de la marque [de l'Union européenne] », est libellé en ces termes :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque [de l'Union européenne] n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans [l'Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque [de l'Union européenne] est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

[...] »

6 L'article 51 de ce même règlement, intitulé « Causes de déchéance », prévoit :

« 1. Le titulaire de la marque [de l'Union européenne] est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office [de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans [l'Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou

de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, 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 des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;

[...]

2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque [de l'Union européenne] est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. »

7 L'article 55, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, intitulé « Effets de la déchéance et de la nullité », dispose :

« La marque [de l'Union européenne] est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie. »

8 Selon l'article 99 de ce règlement, intitulé « Présomption de validité – Défenses au fond » :

« 1. Les tribunaux des marques [de l'Union européenne] considèrent la marque [de l'Union européenne] comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.

[...]

3. Dans les actions visées à l'article 96, points a) et c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque [de l'Union européenne], présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque [de l'Union européenne] pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur. »

9 Le règlement nº 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), entré en vigueur le 23 mars 2016.

10 En vertu de ce dernier règlement, l'article 99, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 est remplacé par le texte suivant :

« Dans les actions visées à l'article 96, points a) et c), l'exception de déchéance de la marque de l'Union européenne présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable lorsque le défendeur fait valoir que la déchéance de la marque de l'Union européenne pourrait être prononcée pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Länsförsäkringar, qui exerce des activités dans les domaines bancaire, du placement de fonds et des assurances, est titulaire de la marque de l'Union européenne figurative nº 005423116. Cette marque a été enregistrée le 4 janvier 2008 notamment pour des services relevant des classes 36 et 37 au sens de

l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l'« arrangement de Nice »). Cet enregistrement vise, en ce qui concerne la classe 36, notamment, les affaires immobilières, les évaluations de biens immobiliers, la location d'appartements et de locaux commerciaux ainsi que la gérance de biens immobiliers et, en ce qui concerne la classe 37, la construction, la réparation et l'entretien ainsi que les services d'installation.

12 L'activité principale de Matek consiste en la fabrication et en l'assemblage de maisons en bois. Dans le cadre de cette activité, cette société a, au cours de l'année 2007, commencé à utiliser un logo qu'elle a fait enregistrer au cours de l'année 2009 pour les produits relevant de la classe 19 au sens de l'arrangement de Nice, laquelle recouvre les « matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ».

13 Estimant que, du fait de l'utilisation de ce logo pendant les années 2008 à 2011, Matek a violé le droit exclusif conféré par la marque de l'Union européenne dont elle est titulaire, Länsförsäkringar a saisi le Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm, Suède) d'une demande fondée sur l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, tendant à ce qu'il soit interdit à Matek, sous peine d'astreinte, d'utiliser en Suède, dans la vie des affaires, des signes similaires à cette marque. Cette demande a été accueillie par le Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm).

14 Le Svea hovrätt (cour d'appel de Svea, Suède) a infirmé cette décision. En effet, si la juridiction d'appel a considéré que le logo utilisé par Matek était similaire à la marque de l'Union européenne enregistrée par Länsförsäkringar, elle a toutefois jugé, contrairement au Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm), que l'examen de la similitude des produits et des services en cause devait être effectué sur la base non pas de l'enregistrement formel de cette marque, mais de l'activité réellement exercée par le titulaire. Le Svea hovrätt (cour d'appel de Svea) a ainsi conclu, dans le cadre d'une appréciation globale, qu'il n'existait pas de risque de confusion en l'occurrence.

15 Länsförsäkringar a introduit un pourvoi devant la juridiction de renvoi, le Högsta domstolen (Cour suprême, Suède), en faisant valoir que l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, doit se fonder, au cours de la période de cinq ans qui suit l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, exclusivement sur cet enregistrement et non pas sur l'utilisation réelle de cette marque.

16 Selon la juridiction de renvoi, la jurisprudence de la Cour ne permet pas de déterminer l'importance qu'il convient d'accorder, aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, à l'enregistrement par rapport à l'utilisation réelle d'une marque de l'Union européenne dans des cas où un tiers utilise, sans autorisation, dans la vie des affaires, un signe similaire à une telle marque pendant la période de cinq ans qui suit l'enregistrement de celle-ci.

17 Dans ces conditions, le Högsta domstolen (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le fait que la marque [de l'Union européenne] n'ait pas fait l'objet par le titulaire, au cours d'une période comprise dans le délai de cinq ans qui suit l'enregistrement, d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services visés par l'enregistrement a-t-il une incidence sur le droit exclusif du titulaire ?

2) S'il est répondu par l'affirmative à la première question, dans quelles conditions et de quelle manière cette circonstance affecte-t-elle le droit exclusif ? »

Sur les questions préjudicielles

18 Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services.

19 Matek estime que l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 ne trouve à s'appliquer que si la marque de l'Union européenne en question est effectivement utilisée.

20 Par contre, la Commission européenne considère qu'il résulte d'une lecture combinée de cette disposition avec l'article 15, paragraphe 1, et l'article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement que le droit exclusif conféré au titulaire pendant une période de cinq ans à compter de l'enregistrement de cette marque s'applique à l'ensemble des produits et des services pour lesquels celle-ci a été enregistrée, qu'elle ait ou non fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour ces produits ou ces services. Après l'expiration de cette période, il incomberait au défendeur dans une action en contrefaçon de faire valoir, au titre de l'article 99, paragraphe 3, dudit règlement, que le titulaire est susceptible d'être déchu de ses droits pour usage insuffisant de ladite marque.

21 Il ressort du dossier soumis à la Cour que la juridiction de renvoi est notamment confrontée à la question de savoir si, au cours de la période de cinq ans qui suit l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, la similitude des produits et des services en cause et, partant, l'existence d'un risque de confusion, au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, doivent être appréciées en tenant compte de l'ensemble des produits et des services pour lesquels cette marque a été enregistrée, ou, au contraire, sur la base uniquement des produits et des services pour lesquels le titulaire a déjà entamé un usage sérieux de ladite marque.

22 Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, le titulaire d'une marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec cette marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par celle-ci et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

23 Si cette disposition ne contient pas de précision quant à l'usage que le titulaire doit avoir fait de sa marque de l'Union européenne afin de pouvoir se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, l'article 15, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 prévoit, en revanche, que dans l'hypothèse où, dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union, par le titulaire, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, cette marque est soumise aux sanctions prévues par ce règlement, à moins que ce titulaire puisse se prévaloir de justes motifs pour le non-usage.

24 À cet égard, l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 dispose que, dans une telle hypothèse et sous réserve des précisions ultérieures prévues par celui-ci, le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. L'article 51, paragraphe 2, de ce règlement précise par ailleurs que, si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels ladite marque est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

25 En établissant à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 une règle de déchéance de la marque de l'Union européenne pour défaut d'usage quinquennal, le législateur de l'Union a entendu, ainsi qu'il ressort du considérant 10 de ce règlement, soumettre le maintien des droits liés à la marque de l'Union européenne à la condition qu'elle soit effectivement utilisée. Cette condition s'explique par la considération qu'il ne serait pas justifié qu'une marque non utilisée fasse 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 un signe identique ou similaire à cette marque 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, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 32, ainsi que du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 54).

26 Il ressort du libellé et de la finalité de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 que, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans après l'enregistrement de la marque de l'Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits ni pour une partie ni pour l'ensemble des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée. Ces dispositions confèrent ainsi au titulaire un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, au titre de l'article 9, paragraphe 1, de ce règlement, pour l'ensemble de ces produits et services, sans devoir démontrer un tel usage.

27 Partant, afin de déterminer, conformément à l'article 9, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, si les produits ou les services du prétendu contrefacteur présentent une identité ou une similitude avec les produits ou les services couverts par la marque de l'Union européenne en cause, il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque de l'Union européenne, l'étendue du droit exclusif conféré en vertu de cette disposition en ayant égard aux produits et aux services, tels que visés par l'enregistrement de la marque, et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période.

28 Enfin, si à partir du moment de l'expiration du délai de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque de l'Union européenne l'étendue de ce droit exclusif peut être affectée par le constat, opéré à la suite d'une demande reconventionnelle ou d'une défense au fond introduites par le tiers dans le cadre d'une action en contrefaçon, que le titulaire n'a pas encore entamé à ce moment un usage sérieux de sa marque pour une partie ou l'ensemble des produits et des services pour lesquels celle-ci a été enregistrée, il convient toutefois de constater qu'il ne ressort pas de la décision de renvoi que telle serait la situation en l'occurrence et que la juridiction de renvoi chercherait des éclaircissements à ce sujet.

29 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec l'article 15, paragraphe 1, et l'article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services.

Sur les dépens

30 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne], lu en combinaison avec l'article 15, paragraphe 1, et l'article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services.

Signatures