Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

27 avril 2023 *

« Renvoi préjudiciel – Droit des marques – Directive 89/104/CEE – Directive (UE) 2015/2436 – Règlement (CE) nº 40/94 – Règlement (UE) 2017/1001 – Droits exclusifs du titulaire d'une marque – Marque appartenant à plusieurs personnes – Conditions de majorité requises entre les cotitulaires pour l'octroi et la résiliation d'une licence de leur marque »

Dans l'affaire C-686/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 29 octobre 2021, parvenue à la Cour le 15 novembre 2021, dans les procédures

VW

contre

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

et

Legea Srl,

contre

VW,

SW,

CQ,

ET,

* Langue de procédure : l'italien.

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

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

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour VW, par Me F. Rampone, avvocato,

– pour Legea Srl, par Me G. Biancamano, avvocato,

– pour SW, CQ, ET, par Me R. Bocchini, avvocato,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d'agent,

– pour la Commission européenne, par M. P. Messina et Mme P. Němečková, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 décembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation 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 (JO 2015, L 336, p. 1), et du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant, d'une part, VW à SW, à CQ, à ET et à Legea Srl ainsi que, d'autre part, Legea à VW, à SW, à CQ et à ET au sujet de l'usage prétendument illicite de marques constituées du signe « Legea ».

Le cadre juridique

Les règlements sur la marque de l'Union européenne

3 Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO 2004, L 70, p. 1) (ci-après le « règlement no 40/94 »), a été abrogé et remplacé

par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Ce dernier règlement a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001.

4 L'article 5 du règlement nº 40/94, intitulé « Titulaires de marques communautaires », énonçait :

« Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque communautaire. »

5 L'article 9 de ce règlement, intitulé « Droit conféré par la marque communautaire », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« La marque communautaire 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 :

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire 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 ;

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté [européenne] et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. »

6 L'article 16 dudit règlement, intitulé « Assimilation de la marque communautaire à la marque nationale », était libellé comme suit :

« 1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires :

a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée

ou

b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.

2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé dans ce paragraphe est celui dans lequel l'[Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] a son siège.

3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit ; à défaut, il s'applique dans l'ordre

de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable. »

7 L'article 21 du même règlement, intitulé « Procédure d'insolvabilité », disposait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque communautaire peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

[...]

2. En cas de copropriété d'une marque communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire. »

8 L'article 22 du règlement nº 40/94, intitulé « Licence », énonçait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque communautaire peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. »

9 Ces dispositions des articles 5, 9, 16, 21 et 22 du règlement nº 40/94 sont similaires aux dispositions correspondantes des articles 5, 9, 19, 24 et 25 du règlement 2017/1001.

Les directives rapprochant les législations des États membres sur les marques

10 La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), a été abrogée et remplacée, avec effet au 28 novembre 2008, par 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, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86). Cette dernière directive a été abrogée et remplacée par la directive 2015/2436, avec effet, conformément à l'article 55 de cette dernière, au 15 janvier 2019.

11 Les troisième et sixième considérants de la première directive 89/104 énonçaient :

« considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques et qu'il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ;

[...]

considérant que la présente directive n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs ».

12 L'article 5 de cette directive, intitulé « Droits conférés par la marque », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« La marque enregistrée 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 :

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

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

13 L'article 8 de ladite directive, intitulé « Licence », disposait :

« 1. La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. »

14 Ces dispositions des articles 5 et 8 de la première directive 89/104 sont similaires aux dispositions correspondantes des articles 10 et 25 de la directive 2015/2436.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 VW, SW, CQ et ET sont les cotitulaires, à parts égales, de la marque nationale et de la marque de l'Union européenne LEGEA, enregistrées pour des articles de sport (ci-après, ensemble, les « marques en cause »).

16 Au cours de l'année 1993, VW, SW, CQ et ET ont décidé d'octroyer à Legea une licence exclusive à titre gratuit et d'une durée indéterminée, sur l'usage des marques dont ils sont cotitulaires (ci-après l'« accord de licence »).

17 À la fin de l'année 2006, VW s'est opposé à la poursuite de cet accord de licence.

18 Le 16 novembre 2009, Legea a assigné VW devant le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples, Italie) afin d'obtenir une déclaration de nullité de marques contenant le signe « Legea » que VW avait enregistrées. Ce dernier a, par voie reconventionnelle, demandé, d'une part, une déclaration de nullité de marques enregistrées par Legea et, d'autre part, de faire constater l'usage illicite des marques en cause par cette société.

19 Par un jugement du 11 juin 2014, le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples) a considéré que Legea, agissant avec l'accord de tous les cotitulaires, avait fait un usage légitime des marques en cause jusqu'au 31 décembre 2006. En revanche, cette juridiction a considéré que, au-delà de cette date, en raison de l'opposition de VW à la poursuite de l'accord de licence, cet usage était illicite.

20 Par un arrêt du 11 avril 2016, la Corte d'appello di Napoli (cour d'appel de Naples, Italie) a partiellement réformé ce jugement. Estimant que l'unanimité des cotitulaires n'était pas requise pour octroyer à un tiers une licence de marque, cette juridiction a jugé que la volonté de trois des quatre cotitulaires des marques en cause suffisait à poursuivre l'accord de licence au-delà du 31 décembre 2006, nonobstant l'opposition de VW.

21 La juridiction de renvoi, saisie de pourvois à l'encontre de cet arrêt du 11 avril 2016, s'interroge sur les modalités d'exercice individuel du droit exclusif que détiennent conjointement les cotitulaires d'une marque, au regard des dispositions du droit de l'Union et se réfère, à cet égard, à l'article 10 de la directive 2015/2436 ainsi qu'aux articles 9 et 25 du règlement 2017/1001.

22 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Les règles du droit de l'Union [prévues à l'article 10 de la directive 2015/2436 ainsi qu'aux articles 9 et 25 du règlement 2017/1001], qui confèrent au titulaire d'une marque de l'Union européenne un droit exclusif et prévoient également que plusieurs personnes peuvent être copropriétaires par parts, impliquent-elles que l'usage d'une marque détenue en indivision peut être concédé à des tiers à titre exclusif, gratuit et pour une durée illimitée par une décision adoptée à la majorité des copropriétaires ou bien l'unanimité des consentements est-elle requise ?

2) Dans cette seconde hypothèse, s'agissant de marques nationales et communautaires détenues en indivision par plusieurs personnes, une interprétation qui consacre l'impossibilité pour un des copropriétaires de la marque concédée à un tiers par une décision unanime, à titre gratuit et pour une durée indéterminée, de retirer unilatéralement son consentement à cette décision est-elle conforme aux principes du droit de l'Union ou, au contraire, faut-il considérer comme conforme aux principes du droit de l'Union l'interprétation inverse, qui s'oppose à ce que le copropriétaire soit indéfiniment lié par la volonté exprimée initialement, de telle sorte qu'il peut s'en libérer, ce qui affecte l'acte de concession ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

23 SW, CQ et ET contestent la recevabilité de la première question préjudicielle, au motif que, dans la mesure où l'accord de licence a été conclu par les cotitulaires des marques en cause à l'unanimité, il n'est pas pertinent de savoir si la majorité suffisait pour prendre une telle décision.

Pour sa part, Legea fait valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, dès lors que les conditions de formation du consentement des cotitulaires d'une marque, tant pour octroyer une licence d'utilisation par un tiers que pour la résilier, ne sont pas régies par le droit de l'Union.

24 Il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure visée à l'article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (arrêt du 6 octobre 2022, Contship Italia, C-433/21 et C-434/21, EU:C:2022:760, point 23).

25 Le rejet par la Cour d'une demande formée par une juridiction nationale n'est ainsi possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 3 juin 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, point 46 et jurisprudence citée).

26 En l'occurrence, la juridiction de renvoi a exposé de manière suffisamment claire le contexte juridique et factuel et les raisons qui l'ont conduite à s'interroger sur l'interprétation de certaines dispositions du droit de l'Union qu'elle considère nécessaire pour être en mesure de rendre son jugement. Il n'apparaît pas de manière manifeste que l'interprétation sollicitée est sans rapport avec le litige au principal ou que le problème soulevé présente un caractère hypothétique.

27 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument avancé par Legea, car la question de savoir si le droit de l'Union régit les modalités d'adoption de la décision d'octroyer une licence d'utilisation d'une marque par les cotitulaires de celle-ci relève de l'examen au fond des questions préjudicielles. En outre, contrairement à ce que font valoir SW, CQ et ET, la première question préjudicielle est pertinente pour l'issue du litige au principal, dans la mesure où, si la majorité des cotitulaires suffit pour prendre la décision d'octroyer une licence d'utilisation d'une marque, le retrait, par un cotitulaire minoritaire, du consentement qu'il avait initialement donné à l'octroi d'une telle licence pourrait, en tout état de cause, rester sans conséquences.

28 Il s'ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

29 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci relève, s'agissant de marques de l'Union européenne, du règlement n° 40/94 et, s'agissant de marques nationales, de la première directive 89/104. Les dispositions des articles 9 et 25 du règlement 2017/1001 ainsi que de l'article 10 de la directive 2015/2436, auxquelles se réfère la juridiction de renvoi, correspondent à celles qui figuraient, respectivement, aux articles 9 et 22 du règlement n° 40/94 ainsi qu'à l'article 5 de la première directive 89/104. Dès lors, il convient de reformuler les questions posées en visant ces dispositions.

30 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la première directive 89/104 et le règlement nº 40/94 doivent être interprétés en ce sens que l'octroi ou la résiliation d'une licence d'utilisation d'une marque nationale ou d'une marque de l'Union européenne détenue en copropriété requiert une décision adoptée à l'unanimité des cotitulaires ou à la majorité de ceux-ci.

31 Il convient de rappeler que, conformément à l'article 5 de la première directive 89/104 et à l'article 9 du règlement nº 40/94, la marque confère à son titulaire un droit exclusif. L'article 5 de ce règlement précise que toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peuvent être titulaire d'une marque de l'Union européenne.

32 Il ressort en outre de l'article 8, paragraphe 1, de la première directive 89/104 et de l'article 22, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 que tant la marque nationale que la marque de l'Union européenne peuvent faire l'objet de licences, exclusives ou non-exclusives, pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle sont enregistrées.

33 Il ressort de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 21, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, qui se réfèrent, respectivement, aux « cotitulaires » et aux « copropriétaires » d'une marque de l'Union européenne, qu'une telle marque peut appartenir à plusieurs personnes.

34 S'il est vrai que la première directive 89/104 ne se réfère pas à la copropriété d'une marque nationale, comme M. l'avocat général l'a, en substance, relevé aux points 47 et 48 de ses conclusions, cette omission signifie non pas que la copropriété d'une telle marque est exclue, mais qu'elle est régie par le droit national, dont relèvent les modalités de l'exercice, par les cotitulaires, des droits conférés par la marque, y compris celui de décider de l'octroi ou de la résiliation d'une licence d'utilisation de celle-ci.

35 Au demeurant, ainsi qu'il ressort des troisième et sixième considérants de la première directive 89/104, si cette première directive a pour objet de rapprocher les législations des États membres sur les marques afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services, elle ne vise pas au rapprochement complet desdites législations (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2002, Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, point 33).

36 Quant au règlement nº 40/94, celui-ci, tout en reconnaissant la copropriété d'une marque de l'Union européenne, ne contient aucune disposition régissant les conditions de l'exercice, par les cotitulaires d'une telle marque, des droits conférés par celle-ci, y compris celui de décider de l'octroi ou de la résiliation d'une licence d'utilisation.

37 Or, il ressort de l'article 16, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 que la marque de l'Union européenne, en tant qu'objet de propriété, est considérée comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre déterminé selon les règles prévues à cet article. Il s'ensuit que, en l'absence de disposition de ce règlement régissant les modalités d'adoption, par les cotitulaires d'une marque de l'Union européenne, de la décision d'octroyer ou de résilier une licence d'utilisation de celle-ci, ces modalités sont régies par le droit de cet État membre.

38 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la première directive 89/104 et le règlement nº 40/94 doivent être interprétés en ce sens que la question de savoir si l'octroi ou la résiliation d'une licence d'utilisation d'une marque

nationale ou d'une marque de l'Union européenne détenue en copropriété requiert une décision adoptée à l'unanimité des cotitulaires ou à la majorité de ceux-ci relève du droit national applicable.

Sur la seconde question

39 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

40 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 (dixième chambre) dit pour droit :

La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire,

doivent être interprétés en ce sens que :

la question de savoir si l'octroi ou la résiliation d'une licence d'utilisation d'une marque nationale ou d'une marque de l'Union européenne détenue en copropriété requiert une décision adoptée à l'unanimité des cotitulaires ou à la majorité de ceux-ci relève du droit national applicable.

Signatures