Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 17 décembre 2015 [1]

Affaire C-163/15

Youssef Hassan
contre
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 207/2009 — Article 23 — Licence — Registre des marques communautaires — Droit du licencié d'agir en contrefaçon malgré le défaut d'inscription de la licence au registre des marques communautaires»

I – Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire [2].

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Hassan à Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (ci-après «Breiding») au sujet d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire, engagée par Breiding à l'encontre de M. Hassan.

II – Le cadre juridique

3. Le considérant 11 du règlement nº 207/2009 énonce:

«La marque communautaire devrait être traitée comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services. Elle devrait pouvoir être transférée, sous réserve de la nécessité supérieure de ne pas induire le public en erreur en raison du transfert. Elle devrait en outre pouvoir être donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences.»

4. L'article 17 de ce règlement, intitulé «Transfert», prévoit:

«1. La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

1 — Langue originale: le français.

2 — JO L 78, p. 1, ci-après le «règlement».

2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque communautaire, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

[...]

5. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.

6. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque communautaire.

[...]»

5. Aux termes de l'article 19 dudit règlement, intitulé «Droits réels»:

«1. La marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

2. Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre et publiés.»

6. L'article 22 de ce même règlement, intitulé «Licence», dispose:

«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.

[...]

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié.»

7. L'article 23 du règlement nº 207/2009, intitulé «Opposabilité aux tiers», prévoit:

«1. Les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la marque communautaire ou un droit sur la marque communautaire par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

[...]»

III – Les faits du litige au principal et la demande de décision préjudicielle

8. Depuis le 2 janvier 2011, Breiding est preneur d'une licence, non inscrite au registre des marques communautaires (ci-après le «registre»), portant sur la marque verbale communautaire ARKTIS, déposée le 15 août 2002 et enregistrée le 11 février 2004 sous le numéro CTM 002818680, dont est titulaire KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società et qui s'applique notamment à la literie et aux couvertures. L'accord de licence stipule que Breiding agit en nom propre en contrefaçon de cette marque.

9. M. Hassan est le gérant d'OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, qui a repris le 1er mai 2010 l'entreprise unipersonnelle qu'il exploitait. Ces entreprises ont, respectivement, les 27 octobre 2009 et 30 octobre 2012, offert sur le site Internet «schoene-traeume.de» différentes couettes en duvet sous les appellations «Arktis 90», «Arktis 90 HS» et «innoBETT selection Arktis».

10. À la suite des faits survenus au cours de l'année 2009, la société qui était à l'époque preneur de licence avait adressé une mise en demeure à M. Hassan, lequel avait, le 3 février 2010, souscrit un acte, appelé «déclaration d'abstention», par lequel il s'était engagé à s'abstenir d'utiliser l'appellation «Arktis» pour la literie, sous peine d'une sanction conventionnelle laissée à la libre appréciation du preneur de licence.

11. Après les faits survenus au cours de l'année 2012, Breiding a saisi le Landgericht (tribunal régional) compétent. Celui-ci a constaté la validité de cette convention, enjoint à M. Hassan de donner des informations et de retirer les produits contrefaisants aux fins de les détruire, et l'a condamné à verser des dommages et intérêts.

12. M. Hassan a formé un recours contre cette décision devant l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf), lequel estime que le succès du recours dépend de la question de savoir si Breiding, qui, selon l'accord de licence, dispose du consentement du titulaire de la marque requis à l'article 22, paragraphe 3, du règlement, peut agir en contrefaçon de ladite marque alors qu'elle n'est pas inscrite comme preneur de licence au registre.

13. Comme la réponse à cette question dépend de l'interprétation de l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement et qu'il a des doutes à ce sujet, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 23, paragraphe 1, première phrase, du [règlement] empêche-t-il le preneur de licence qui n'est pas inscrit dans le registre [...] d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du [règlement] empêche-t-il un mécanisme juridique national permettant au preneur de licence d'exercer en son nom propre par représentation ('Prozessstandschaft') les droits du titulaire de la marque à l'encontre du contrefacteur?»

IV – La procédure devant la Cour

14. Des observations écrites ont été déposées par Breiding, les gouvernements allemand et polonais ainsi que par la Commission européenne. Au terme de cette phase écrite de la procédure, la Cour s'est estimée suffisamment informée pour statuer sans audience de plaidoiries, conformément à l'article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

V – Analyse

15. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement, selon lequel les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le licencié puisse agir en contrefaçon de la marque faisant l'objet de la licence si cette dernière n'a pas été inscrite audit registre.

16. Je relève d'emblée que toutes les parties qui ont déposé des observations écrites donnent une réponse négative à cette question. Je partage cette conclusion. En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [3]. Or, en l'espèce, tant le contexte dans lequel s'inscrit l'article 23, paragraphe 1, du règlement que sa finalité me conduisent à penser que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une licence puisse agir en contrefaçon de la marque faisant l'objet de la licence si cette dernière n'a pas été inscrite au registre.

17. La réponse à la première question préjudicielle appelant, selon moi, une réponse négative, je n'aborderai pas la seconde question préjudicielle.

A – *L'interprétation contextuelle de l'article 23, paragraphe 1, du règlement*

18. Selon l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement, «les *actes juridiques* concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre» [4].

19. Il apparaît donc essentiel de déterminer les actes juridiques visés par ces dispositions afin d'établir si l'action en contrefaçon y est incluse.

20. Les actes juridiques en cause dans l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement sont le transfert de la marque communautaire (article 17), le nantissement ou la constitution d'un autre droit réel dont la marque serait l'objet (article 19) et l'*octroi* d'une licence (article 22).

21. Le point commun entre ces différents actes qui, selon l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement, «concern[e]nt la marque communautaire», réside dans le fait qu'ils ont pour objet ou effet de créer ou de transférer un droit réel sur la marque.

22. Cette caractéristique commune est cohérente avec le titre de la section dans laquelle s'intègre l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement. En effet, il s'agit de la section 4 du titre II intitulée «La marque communautaire comme *objet de propriété*» [5].

23. Je partage, dès lors, l'analyse du gouvernement allemand selon laquelle la notion d'«acte juridique», au sens de l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement, ne concerne que la *constitution* d'un droit sur la marque communautaire dans sa fonction d'objet de propriété. Par conséquent, ladite notion ne couvre pas l'exercice du droit d'un preneur de licence d'agir en contrefaçon sur le fondement de l'article 22, paragraphe 3, dudit règlement.

3 — Voir, notamment, arrêts Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, point 24); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, point 13); Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, point 34), ainsi que Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 35).

4 — C'est moi qui souligne.

5 — C'est moi qui souligne.

24. Cette interprétation est également confortée par la différence attachée à l'inscription au registre selon qu'il s'agisse d'un transfert ou, au contraire, d'un droit réel ou d'une licence.

25. En effet, si chacun des articles mentionnés à l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement prévoit que le transfert, les droits réels visés à l'article 19, paragraphe 1, l'octroi ou le transfert d'une licence sont, «sur requête d'une des parties [...], inscrit[s] au registre et publié[s]» [6], seul l'article 17, paragraphe 6, du règlement subordonne la possibilité de se prévaloir des droits issus du transfert à son inscription au registre.

26. Si le législateur de l'Union européenne avait voulu imposer comme condition d'exercice des droits issus d'un nantissement ou d'une licence l'inscription préalable au registre, il l'aurait nécessairement précisé dans chacun des articles correspondants. En effet, soutenir qu'une telle précision serait inutile, au vu de l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement, rendrait alors redondant l'article 17, paragraphe 6, de ce règlement et le priverait, par la même occasion, d'utilité. Or, entre une interprétation porteuse de sens et une interprétation dénuée de toute utilité, il y a lieu de retenir la première.

27. Enfin, en ce qui concerne plus précisément l'exercice d'une action relative à la contrefaçon d'une marque communautaire par le licencié, l'article 22, paragraphe 3, du règlement l'autorise expressément à la seule condition que celui-ci ait obtenu le consentement du titulaire de la marque [7] et sous réserve des stipulations du contrat de licence. Si l'enregistrement préalable de la licence était une condition nécessaire à la recevabilité d'une action en contrefaçon introduite par le licencié, cette exigence aurait dû, à défaut d'être inscrite de façon générale pour tous les droits découlant de la licence dans un paragraphe distinct, être inscrite dans la disposition qui traite de la question, à savoir l'article 22, paragraphe 3, du règlement.

28. Il m'apparaît, dès lors, que l'analyse contextuelle de l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement conduit à interpréter cette disposition comme ne subordonnant pas le droit du licencié d'agir en contrefaçon à l'inscription préalable de la licence au registre.

29. Le but dans lequel l'opposabilité aux tiers a été reliée à l'inscription au registre conforte cette interprétation.

B – *L'interprétation téléologique de l'article 23, paragraphe 1, du règlement*

30. L'article 23, paragraphe 1, du règlement se compose de deux phrases. L'une ne peut, par conséquent, se lire indépendamment de l'autre.

31. Or, si la première phrase du paragraphe 1 dudit article 23 énonce que «[l]es actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre», la seconde phrase de cette disposition précise que, «[t]outefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits».

6 — Voir article 17, paragraphe 5, du règlement (transfert), article 19, paragraphe 2 (gage et autres droits réels) ainsi que article 22, paragraphe 5 (licence).

7 — Cette condition n'est, elle-même, pas absolue, la deuxième phrase de l'article 22, paragraphe 3, du règlement précisant que «le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié».

32. Il découle de cette précision que la finalité de l'article 23, paragraphe 1, du règlement est de protéger celui qui a acquis *de bonne foi* des droits sur la marque communautaire. En effet, les actes visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement peuvent être opposés aux tiers qui ont acquis des droits sur cette même marque *en ayant connaissance des premiers* indépendamment de l'inscription de ceux-ci au registre.

33. La finalité de l'opposabilité aux tiers attachée à l'inscription au registre vise donc, essentiellement, à protéger ceux qui ont acquis de bonne foi des droits sur la marque. En d'autres termes, l'article 23, paragraphe 1, du règlement ne régit pas les effets des actes définis aux articles 17, 19 et 22 du règlement à l'égard des personnes qui n'ont acquis aucun droit sur la marque mais qui portent atteinte à ces droits dans le cadre de leur activité.

34. Or, le contrefacteur n'a, par définition, acquis aucun droit sur la marque. Ce tiers, pour reprendre la terminologie de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n'est pas devenu titulaire de bonne foi d'un quelconque droit sur la marque communautaire. L'article 23, paragraphe 1, du règlement ne trouve, dès lors, pas à s'appliquer.

35. L'interprétation contraire aboutirait à la situation paradoxale que le contrefacteur de mauvaise foi pourrait invoquer à son profit, à l'encontre du titulaire de la licence, l'article 23, paragraphe 1, du règlement pour faire échec à l'action en contrefaçon. Ce paradoxe est illustré de façon particulière dans les faits ayant donné lieu à l'affaire au principal. En effet, M. Hassan s'étant expressément engagé à ne pas utiliser la marque litigieuse dans la déclaration d'abstention signée le 3 février 2010, il était parfaitement informé de l'existence de la licence.

36. En outre, je suis, à cet égard, sensible à l'argument du gouvernement polonais selon lequel la règle ainsi interprétée garantit la sécurité juridique. En effet, elle permet à l'acquéreur de bonne foi d'acquérir des droits sur la marque communautaire sans les charges découlant de la licence octroyée auparavant. En revanche, l'acte antérieur déploiera ses effets à l'égard de l'acquéreur postérieur s'il en avait connaissance et, en tout état de cause, en cas d'inscription au registre puisque l'acquéreur pouvait, dans ce cas, facilement en avoir connaissance.

37. Il résulte donc de ces considérations que faire de l'inscription au registre une formalité dont le défaut permettrait au contrefacteur d'opposer une fin de non-recevoir à l'action du licencié en contrefaçon irait à l'encontre de la finalité poursuivie pas l'inscription.

38. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question préjudicielle posée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf), celle-ci ne se posant qu'en cas de réponse affirmative à la première question. J'observe, par ailleurs, que seule Breiding a estimé utile de développer une argumentation à cet égard.

VI – Conclusion

39. Eu égard au contexte dans lequel s'inscrit l'article 23, paragraphe 1, du règlement et à la finalité qu'il poursuit, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle posée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) de la manière suivante:

1) «L'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, n'empêche pas le titulaire d'une licence qui n'est pas inscrite au registre des marques communautaires d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire».

2) La seconde question préjudicielle n'étant posée qu'en cas de réponse affirmative à la première question, il n'y a pas lieu d'y répondre.