



association des praticiens du droit des marques et des modèles

## Flash APRAM n° 208 – Mauvaise foi

### **Cour de justice UE, 27 juin 2013, C-320/12, *Malaysia Dairy Industries / Ankenævnet for Patenter og Varemaerker (Yakult)***

Chers Amis,

Les sociétés Malaysia Dairy et Yakult se disputent le droit exclusif sur la forme d'une fameuse petite bouteille de yaourt à boire. Leur combat dure depuis le début des années 1980 et est mené devant de nombreux tribunaux et offices de par le monde.

Pour faire bref, Yakult a enregistré la marque au Japon dans les années 1960, avant d'effectuer d'autres dépôts, notamment dans certains pays européens. Malaysia Dairy a, quant à elle, enregistré la même marque en Malaisie en 1980 et a, elle aussi, effectué d'autres dépôts ultérieurs à travers le monde.

Parmi les différents conflits, il y en a un au Danemark. Malaysia Dairy y dépose en 1995 la forme de la bouteille à titre de marque. Yakult s'y oppose en 2000 en invoquant le fait que Malaysia Dairy « connaissait ou aurait dû connaître l'existence, à l'étranger, de marques antérieures identiques dont Yakult est titulaire ». Les étapes de la procédure menée devant l'office danois et les différents recours devant les juridictions connaissent des sorts divers, avant que la question de l'éventuelle mauvaise foi du déposant soit, enfin, posée à la Cour de justice de l'Union européenne.

La Cour répond en trois points.

1. La notion de « mauvaise foi » en droit des marques est une notion autonome du droit de l'Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l'Union (point 29). Il n'y a pas de place pour des interprétations nationales divergentes.
2. La mauvaise foi s'apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d'espèce (point 36). La circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise une marque à l'étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l'enregistrement est demandé « ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence de la mauvaise foi du demandeur » (point 37).
3. La directive ne permet pas aux Etats membres d'instituer un régime de protection particulière des marques étrangères fondé sur le fait que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère.

Equipe FLASH  
Marianne Schaffner – Tanguy de Haan

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

27 juin 2013 (\*)

«Rapprochement des législations – Directive 2008/95/CE – Article 4, paragraphe 4, sous g) – Marques – Conditions d’acquisition et conservation d’une marque – Refus d’enregistrement ou nullité – Notion de ‘mauvaise foi’ du demandeur – Connaissance par le demandeur de l’existence d’une marque étrangère»

Dans l’affaire C-320/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Højesteret (Danemark), par décision du 29 juin 2012, parvenue à la Cour le 2 juillet 2012, dans la procédure

**Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd**

contre

**Ankenævnet for Patenter og Varemærker,**

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

- pour Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, par M<sup>e</sup> J. Gläsel, avocat,
- pour Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, par M<sup>e</sup> C. L. Bardenfleth, avocat,
- pour le gouvernement danois, par M<sup>me</sup> V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent, assistée de M<sup>e</sup> R. Holdgaard, avocat,
- pour le gouvernement italien, par M<sup>me</sup> G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,
- pour la Commission européenne, par MM. H. Støvlbæk et F. Bulst, en qualité d’agents,

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

rend le présent

**Arrêt**

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «mauvaise foi» au sens de l’article 4, paragraphe 4, sous g), de 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 L 299, p. 25).
- 2 Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (ci-après «Malaysia Dairy») à l’Ankenævnet for Patenter og Varemærker (commission de recours pour les brevets et les marques, ci-après la «commission de recours»), au sujet de la légalité d’une décision rendue par cette dernière d’invalider l’enregistrement d’une bouteille en plastique en tant que marque, au motif que Malaysia Dairy connaissait la marque étrangère de Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (ci-après «Yakult») au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement.

**Le cadre juridique**

*Le droit de l’Union*

- 3 La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1), a été abrogée et codifiée par la directive 2008/95, qui est entrée en vigueur le 28 novembre 2008.
- 4 Les considérants 2, 4, 6 et 8 de la directive 2008/95 énoncent:

«(2) Les législations qui s'appliquaient aux marques dans les États membres avant l'entrée en vigueur de la directive [89/104] comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il était donc nécessaire de rapprocher ces législations pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(4) Il n'apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques. Il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(6) Les États membres devraient garder également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux. Les États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques.

[...]

(8) La réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions. À cette fin, il convient d'établir une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, devraient être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui peuvent donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question. Les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire dans leur législation des motifs de refus ou de nullité liés à des conditions d'acquisition ou de conservation du droit sur la marque pour lesquelles il n'existe pas de dispositions de rapprochement et qui sont relatives, par exemple, à la qualité du titulaire de la marque, au renouvellement de la marque, au régime des taxes ou au non-respect des règles de procédure.»

5 Sous l'intitulé «Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs», l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 dispose:

«Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

[...]

g) la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur.»

6 Le libellé de l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 est identique à la disposition correspondante de la directive 89/104. Les considérants 2, 4, 6 et 8 de la directive 2008/95 correspondent en substance aux premier, troisième, cinquième et septième considérants de la directive 89/104.

*Le droit danois*

7 L'article 15, paragraphe 3, point 3, de la loi relative aux marques, tel qu'il figure dans la loi consolidée n° 109 du 24 janvier 2012, et introduit dans son libellé actuel par l'article 1<sup>er</sup>, point 3, de la loi n° 1201 du 27 décembre 1996, dispose:

«Une marque est également refusée à l'enregistrement:

[...]

3) lorsqu'elle est identique, ou seulement dissemblable sur des aspects secondaires, à une marque qui a été mise en usage à l'étranger au moment de la demande, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de celle-ci, et continue à y être utilisée pour des produits ou des services identiques ou semblables à ceux concernés par la demande d'enregistrement de la marque postérieure, et que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître la marque étrangère au moment de la demande.»

#### **Le litige au principal et les questions préjudicielles**

8 En 1965, Yakult a obtenu, au Japon, l'enregistrement en tant que dessin ou modèle d'une bouteille en plastique pour une boisson lactée, laquelle a ensuite été enregistrée en tant que marque au Japon et dans plusieurs autres pays, dont des États membres de l'Union européenne.

9 Malaysia Dairy produit et commercialise, depuis 1977, une boisson lactée dans une bouteille en plastique. À la suite d'une demande déposée en 1980, Malaysia Dairy a obtenu l'enregistrement en tant que marque de sa bouteille en plastique similaire, notamment en Malaisie.

10 En 1993, Malaysia Dairy et Yakult ont conclu une transaction fixant leurs droits et obligations mutuels en ce qui concerne l'utilisation et l'enregistrement de leurs bouteilles respectives dans un certain nombre de pays.

11 À la suite d'une demande d'enregistrement introduite en 1995, Malaysia Dairy a obtenu l'enregistrement, au Danemark, de sa bouteille en plastique en tant que marque tridimensionnelle.

12 Le 16 octobre 2000, Yakult s'est opposée audit enregistrement, invoquant le fait que Malaysia Dairy connaissait ou aurait dû connaître l'existence, à l'étranger, de marques antérieures identiques dont Yakult est titulaire lors du dépôt de sa demande d'enregistrement au sens de l'article 15, paragraphe 3, point 3, de la loi relative aux marques. Par décision du 14 juin 2005, le Patent- og Varemærkestyrelsen (office des brevets et des marques danois) a rejeté la demande formulée par Yakult, faisant notamment valoir que, dès lors que Malaysia Dairy possédait une marque enregistrée en Malaisie dont elle a ensuite demandé l'enregistrement au Danemark, sa mauvaise foi ne pouvait, en l'espèce, être démontrée par le simple fait qu'elle avait, au moment du dépôt de sa demande d'enregistrement, connaissance de la marque étrangère dont Yakult est titulaire.

13 Yakult a attaqué ladite décision devant la commission de recours, laquelle a, le 16 octobre 2006, décidé d'invalider l'enregistrement de la marque dont Malaysia Dairy est titulaire. La commission de recours a estimé, notamment, que l'article 15, paragraphe 3, point 3, de la loi relative aux marques doit être interprété en ce sens que la connaissance effective ou présumée d'une marque utilisée à l'étranger au sens de cette disposition suffit pour conclure à la mauvaise foi de l'auteur de la demande

d'enregistrement d'une marque (ci-après le «demandeur») même si l'on peut supposer que celui-ci avait acquis antérieurement un enregistrement de la marque demandée dans un autre pays.

- 14 Malaysia Dairy a formé un recours contre la décision de la commission de recours devant le Sø- og Handelsretten (tribunal maritime et de commerce), lequel a, par jugement du 22 octobre 2009, confirmé la décision de la commission de recours, indiquant, notamment, qu'il était constant que Malaysia Dairy avait connaissance de la marque antérieure de Yakult lors du dépôt de sa demande d'enregistrement au Danemark.
- 15 Malaysia Dairy a, le 4 novembre 2009, interjeté appel de ce jugement devant la Højesteret.
- 16 Selon la juridiction de renvoi, il existe un désaccord entre les parties dans le litige au principal sur la question de savoir, d'une part, si la notion de «mauvaise foi» au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprétée de manière uniforme en droit de l'Union et, d'autre part, s'il suffit, pour conclure à la mauvaise foi du demandeur au sens de cette disposition, que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître la marque étrangère.
- 17 Dans ces conditions, la Højesteret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
- «1) La notion de mauvaise foi utilisée à l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 [...] est-elle une notion dont le contenu peut être précisé en conformité avec le droit interne des États membres ou s'agit-il d'une notion du droit de l'Union qui doit recevoir une interprétation uniforme?
  - 2) Si la notion de mauvaise foi [figurant] à l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 est une notion du droit de l'Union, doit-elle être comprise en ce sens qu'il peut suffire, pour refuser l'enregistrement, que le demandeur ait eu ou ait dû avoir connaissance de la marque étrangère au moment de déposer la demande, ou faut-il en outre tenir compte d'éléments subjectifs chez le demandeur?
  - 3) Un État membre peut-il choisir d'instituer un régime particulier de protection des marques étrangères qui se distingue, en ce qui concerne l'exigence de la mauvaise foi, de la disposition de l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 en exigeant spécifiquement, par exemple, que le demandeur ait eu ou eût dû avoir connaissance de la marque étrangère?»

#### **Sur les questions préjudicielles**

- 18 La demande de décision préjudicielle se réfère à la directive 2008/95. Toutefois, il apparaît qu'une partie des faits en cause dans l'affaire au principal se situent avant la date d'entrée en vigueur de la directive 2008/95, à savoir le 28 novembre 2008.
- 19 La réponse à apporter aux questions préjudicielles resterait toutefois la même si le litige au principal relevait de la directive 89/104, étant donné que l'article 4, paragraphe 4, sous g), de celle-ci est identique à la disposition correspondante de la directive 2008/95 et que le contenu des considérants pertinents de ces deux directives est le même en substance.
- Sur la première question*
- 20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la notion de «mauvaise foi», au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95, est une notion du droit de l'Union qui doit recevoir une interprétation uniforme.
- 21 Dans leurs observations, Malaysia Dairy, le gouvernement italien et la Commission européenne estiment qu'il s'agit d'une notion autonome du droit de l'Union qui doit, dans les différents instruments de ce droit ayant pour objet les marques, recevoir une interprétation uniforme.
- 22 Yakult et le gouvernement danois considèrent que, s'agissant d'une notion qui n'est pas définie de manière précise par la directive 2008/95, les États membres sont, en principe, en droit d'en préciser le contenu, dans le respect des objectifs de cette directive et en conformité avec le principe de proportionnalité.
- 23 Il convient, d'abord, de rappeler que la directive 2008/95, à ses articles 3 et 4, énumère des motifs, absolus ou relatifs, sur la base desquels une marque peut être refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, peut être déclarée nulle. Parmi ces motifs, certains sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui, ainsi qu'il est rappelé au considérant 8 de la directive 2008/95, «peuvent donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question».
- 24 L'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 contient un tel motif facultatif de refus ou de nullité.
- 25 Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit de l'Union que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit de l'Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l'Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, non encore publié au Recueil, point 29).
- 26 Il est constant que le libellé de l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 ne contient aucune définition de la notion de «mauvaise foi», laquelle n'est pas davantage définie dans les autres articles de cette directive. En outre, cette disposition n'opère aucun renvoi exprès au droit des États membres en ce qui concerne cette notion. Dès lors, le sens et la portée de ladite notion doivent être déterminés au regard du contexte dans lequel s'inscrit la disposition concernée de la directive 2008/95 et de l'objectif poursuivi par cette dernière.
- 27 En ce qui concerne l'objet et le but de la directive 2008/95, s'il est vrai que, selon le considérant 4 de cette directive, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques, il n'en demeure pas moins que ladite directive contient une harmonisation relative à des règles de fond centrales en la matière, à savoir, selon le même considérant, des règles relatives aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur, et que ce considérant n'exclut pas que l'harmonisation relative à ces règles soit complète (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, point 23, et Budějovický Budvar, précité, point 30).
- 28 Il convient d'ajouter que le caractère facultatif d'une disposition de la directive 2008/95 est sans incidence sur la question de savoir s'il y a lieu de réserver une interprétation uniforme aux termes de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, points 18 à 21).
- 29 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que la notion de «mauvaise foi», au sens de cette disposition, constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union.

*Sur la deuxième question*

- 30 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, en cas de réponse affirmative à la première question, si la connaissance ou la présomption de connaissance, par le demandeur, d'une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de sa demande, qui peut être confondue avec la marque dont l'enregistrement est demandé, suffit pour conclure à la mauvaise foi de ce demandeur ou s'il faut tenir compte d'autres éléments subjectifs concernant ledit demandeur.
- 31 Dans leurs observations, Malaysia Dairy, le gouvernement italien et la Commission considèrent, à la lumière de la jurisprudence de la Cour interprétant cette notion dans le contexte du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), qu'il convient de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances de l'affaire, en se fondant non seulement sur la connaissance objective d'une marque étrangère par le demandeur, mais également sur l'intention subjective de celui-ci lors du dépôt de sa demande.
- 32 Le gouvernement danois et Yakult soutiennent que la notion de mauvaise foi, telle qu'interprétée par la Cour dans le contexte du règlement n° 40/94, ne peut être transposée à la directive 2008/95. Ils estiment que la notion de «mauvaise foi», au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95, doit être comprise en ce sens que le fait que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître la marque étrangère au moment du dépôt de sa demande peut suffire pour conclure à la mauvaise foi de ce demandeur. Ils estiment que le besoin de prévisibilité du droit et d'une bonne gestion administrative plaident en faveur d'une telle interprétation.
- 33 Selon la jurisprudence de la Cour, le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt Budějovický Budvar, précité, point 36 et jurisprudence citée).
- 34 Il convient de constater que la notion de «mauvaise foi» figure à l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, aux termes duquel la nullité de la marque communautaire est déclarée «lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque». Cette disposition a été reprise à l'identique par l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), ayant abrogé et remplacé le règlement n° 40/94.
- 35 Le règlement n° 207/2009, qui complète la législation de l'Union en matière de marques par l'établissement d'un régime communautaire des marques, poursuit le même objectif que la directive 2008/95, à savoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Eu égard à la nécessité d'une interaction harmonisée des deux systèmes de marques communautaires et nationales, il y a lieu d'interpréter la notion de «mauvaise foi» au sens de l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 de la même manière que dans le contexte du règlement n° 207/2009. Une telle approche garantit une application cohérente des différentes normes qui, dans l'ordre juridique de l'Union, ont pour objet les marques.
- 36 Il découle de la jurisprudence interprétant cette notion dans le contexte dudit règlement que l'existence de la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, tels que, entre autres, le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire. Toutefois, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l'intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Rec. p. I-4893, points 37 et 40 à 42).
- 37 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, pour établir l'existence de la mauvaise foi du demandeur au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement. La circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise une marque à l'étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l'enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi du demandeur.

*Sur la troisième question*

- 38 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il permet aux États membres d'instituer une protection particulière des marques étrangères, fondée sur le fait que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère.
- 39 Malaysia Dairy, le gouvernement italien et la Commission considèrent que la marge dont les États membres disposent dans le cadre de la mise en œuvre des motifs de refus ou de nullité énumérés à titre facultatif à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2008/95 est limitée à maintenir ou à introduire dans leurs législations respectives les motifs en question et ne leur permet pas d'ajouter des motifs supplémentaires.
- 40 Yakult et le gouvernement danois ont soutenu, au contraire, que, puisque les dispositions nationales en la matière couvertes par l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 n'ont pas l'incidence la plus directe sur le marché intérieur, cette disposition ne peut être considérée comme procédant à une harmonisation complète.
- 41 Il convient de relever que, si les motifs figurant à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2008/95 sont énumérés par le législateur de l'Union à titre facultatif, il n'en reste pas moins que la marge laissée à l'État membre est limitée à prévoir ou non ce motif, tel que spécifiquement délimité par le législateur, dans son droit national (voir, par analogie, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, points 18 à 20).
- 42 La directive 2008/95 interdit aux États membres d'introduire des motifs de refus ou de nullité autres que ceux figurant dans cette directive, ce qui est confirmé par le considérant 8 de celle-ci, selon lequel les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question.
- 43 Il convient donc de répondre à la troisième question que l'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas aux États membres d'instituer un régime de protection particulière des marques étrangères qui se distingue de celui établi par cette disposition et fondé sur le fait que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère.

**Sur les dépens**

- 44 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 (cinquième chambre) dit pour droit:

- 1) L'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la notion de «mauvaise foi», au sens de cette disposition, constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union européenne.
- 2) L'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, pour établir l'existence de la mauvaise foi de l'auteur de la demande d'enregistrement d'une marque au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement. La circonstance que l'auteur de cette demande sait ou doit savoir qu'un tiers utilise une marque à l'étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l'enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi de l'auteur de ladite demande.
- 3) L'article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas aux États membres d'instituer un régime de protection particulière des marques étrangères qui se distingue de celui établi par cette disposition et fondé sur le fait que l'auteur de la demande d'enregistrement d'une marque connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère.

Signatures