



association des praticiens du droit des marques et des modèles

## Flash APRAM n° 354 – Dépôt d'une marque sans intention de l'utiliser

**Cour de justice UE, 29 janvier 2020, C-371/18, EU:C:2020:45, Sky e.a. / SkyKick**

Chers Amis,

La société britannique Sky est un opérateur de télédiffusion, de téléphonie et de desserte à haut débit. Elle est titulaire d'une kyrielle de marques portant sur le signe SKY bien connu. Celles-ci sont enregistrées pour de très nombreux produits et services, dont des *logiciels* (en classe 9) et le *stockage de données* (en classe 38).

Sky assigne SkyKick en contrefaçon devant la *High Court of Justice* à Londres en raison de l'usage du signe SKYKICK pour des produits et services de migration entre plateformes de courrier électronique ou de stockage en nuage (*cloud storage*). Les produits de SkyKick sont fondés sur un logiciel en tant que service (*software as a service* ou SaaS).

Pour sa défense, SkyKick conteste la validité des marques SKY. Elle soutient que l'enregistrement pour des logiciels « manque de clarté et de précision » au sens de l'arrêt *IP Translator* (CJUE, 19 juin 2012, C-307/10, EU:C:2012:361 – Flash APRAM n° 193). Le juge anglais saisit la Cour de justice pour vérifier cette hypothèse. Il lui demande aussi si un enregistrement pour des logiciels peut être considéré comme « trop large » et, partant, « contraire à l'intérêt public », car il confère à son titulaire un monopole extrêmement étendu qui ne saurait se justifier par un intérêt commercial. Ou bien peut-il considérer que la marque a été déposée de mauvaise foi, ne fût-ce que pour une partie des produits et services, pour lesquels le titulaire n'avait manifestement pas l'intention d'en faire usage ? L'enregistrement d'une marque pour un large éventail de produits et services démontre-t-il que la marque a été déposée de mauvaise foi et doit, de ce fait, être annulée ?

La Cour donne les réponses suivantes.

1. Premièrement, la Cour rappelle qu'en matière de demande en nullité d'une marque, il y a lieu d'appliquer le droit matériel en vigueur à la date de dépôt de la marque attaquée (point 49).
2. La directive et le règlement sur les marques contiennent une liste exhaustive des causes de nullité (point 58). Le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou services n'est pas une cause de nullité de la marque (point 60). Et, de toute manière, l'arrêt *IP Translator* du 19 juin 2012 n'affectait pas les marques déjà enregistrées à cette date (point 61).
3. Le défaut de clarté et de précision d'un libellé n'est pas une carence d'une nature telle qu'elle est « contraire à l'ordre public » au sens de l'article 7, § 1<sup>er</sup>, *f*, du règlement (point 66).

La Cour en conclut qu'une marque « ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision » (point 71).

La Cour complète ensuite l'analyse sous l'angle du dépôt de mauvaise foi.

4. Une marque déposée « de mauvaise foi » peut être annulée. Il s'agit d'une notion de droit de l'Union (point 73), qui « suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête » (point 74). Le droit des marques contribue au système de concurrence non faussée dans l'Union. Dans cet esprit, « l'enregistrement d'une marque *sans que le demandeur ait aucune intention* de l'utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d'être constitutif de mauvaise foi [...]. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s'il existe des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque » (point 77).

Si la preuve de l'absence d'intention d'usage ne concerne que certains produits ou services, seuls ceux-ci seront concernés par le motif de nullité (point 81).

5. La mauvaise foi du demandeur ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, à la date du dépôt de la demande, ce demandeur n'avait pas d'activité économique correspondant aux produits et aux services visés par la demande (point 78).

## Commentaires

A nos yeux, les réponses données par la Cour paraissent suffisamment « claires et précises ». L'arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour. Il n'est pas aussi révolutionnaire que ce que d'aucuns avaient craint en s'imaginant un peu vite que la Cour allait simplement faire siennes les suggestions du juge anglais ou de l'avocat général (*cf.* ses conclusions du 16 octobre 2019, EU:C:2019:864).

Un déposant peut être de mauvaise foi s'il dépose une marque en n'ayant aucune intention d'en faire usage, car il abuse ainsi du système. Mais ce ne sera sans doute pas facile de le démontrer.

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Elodie Billaudeau – Stève Félix

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 janvier 2020 (\*)

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marque communautaire – Règlement (CE) no 40/94 – Articles 7 et 51 – Première directive 89/104/CEE – Articles 3 et 13 – Identification des produits ou des services visés par l'enregistrement – Non-respect des exigences de clarté et de précision – Mauvaise foi du demandeur – Absence d'intention d'utiliser la marque pour les produits ou services visés par l'enregistrement – Nullité totale ou partielle de la marque – Législation nationale obligeant le demandeur à déclarer qu'il a l'intention d'utiliser la marque demandée »

Dans l'affaire C-371/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni], par décision du 27 avril 2018, parvenue à la Cour le 6 juin 2018, dans la procédure

**Sky plc,**

**Sky International AG,**

**Sky UK Ltd**

contre

**SkyKick UK Ltd,**

**SkyKick Inc.,**

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, M<sup>me</sup> K. Jürimäe (rapporteuse) et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d'unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 mai 2019,

considérant les observations présentées :

1. – pour Sky plc, Sky International AG et Sky UK Ltd, par MM. P. Roberts et G. Hobbs, QC, mandatés par M. D. Rose ainsi que par M<sup>mes</sup> A. Ward et E. Preston, solicitors,
2. – pour SkyKick UK Ltd et SkyKick Inc., par M<sup>e</sup> A. Tsoutsanis, advocaat, ainsi que par MM. T. Hickman et S. Malynicz, QC, et M. S. Baran, barrister, mandatés par M. J. Linneker et M<sup>me</sup> S. Sheikh-Brown, solicitors,
3. – pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M<sup>me</sup> Z. Lavery et M. S. Brandon, en qualité d'agents, assistés de M. N. Saunders, QC,
4. – pour le gouvernement français, par MM. R. Coesme, D. Colas et D. Segoin ainsi que par M<sup>mes</sup> A.-L. Desjonquères et A. Daniel, en qualité d'agents,
5. – pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et D. R. Gesztelyi, en qualité d'agents,
6. – pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d'agent,
7. – pour le gouvernement slovaque, par M<sup>me</sup> B. Ricziová, en qualité d'agent,
8. – pour le gouvernement finlandais, par M<sup>me</sup> H. Leppo, en qualité d'agent,
9. – pour la Commission européenne, par M. S. L. Kaléda et M<sup>me</sup> J. Samnadda, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 octobre 2019,

rend le présent

### **Arrêt**

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du droit de l'Union en matière de marques de l'Union européenne et de rapprochement des législations des États membres sur les marques.
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Sky plc, Sky International AG et Sky UK Ltd (ci-après, ensemble, « Sky e.a. ») à SkyKick UK Ltd et SkyKick Inc. (ci-après, ensemble, les « sociétés SkyKick ») au sujet de la prétendue contrefaçon, par les sociétés SkyKick, de marques de l'Union européenne et d'une marque nationale du Royaume-Uni appartenant à Sky e.a.

## **Le cadre juridique**

### ***Le droit international***

- 3 Au niveau international, le droit des marques est régi par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm, le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »). Tous les États membres de l'Union européenne sont parties à cette convention.
- 4 En vertu de l'article 19 de la convention de Paris, les États auxquels celle-ci s'applique se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle.
- 5 Cette disposition a servi de base pour l'adoption de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, adopté à la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, n° I 18200, p. 89, ci-après l'« arrangement de Nice »).
- 6 Aux termes de l'article 1<sup>er</sup> de l'arrangement de Nice :  

« 1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (ci-après dénommée "classification").

2) La classification comprend :

  - i) une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives ;
  - ii) une liste alphabétique des produits et des services [...], avec l'indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé.

[...] »
- 7 L'article 2 de l'arrangement de Nice, intitulé « Portée juridique et application de la classification », est libellé comme suit :  

« 1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l'Union particulière. Notamment, la classification ne lie les pays de l'Union particulière ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2) Chacun des pays de l'Union particulière se réserve la faculté d'appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations compétentes des pays de l'Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4) Le fait qu'une dénomination figure dans la liste alphabétique [des produits et des services] n'affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination. »
- 8 La classification visée à l'article 1<sup>er</sup> de l'arrangement de Nice (ci-après la « classification de Nice ») contient, depuis sa huitième édition, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2002, 34 classes de produits et 11 classes de services. Chaque classe est désignée par une ou plusieurs indications générales, appelées communément « intitulé de classe », qui indiquent de manière générale les domaines dont relèvent en principe les produits ou les services de la classe concernée.
- 9 Conformément au guide de l'utilisateur de la classification de Nice, pour s'assurer du classement correct de chaque produit ou service, il importe de consulter notamment la liste alphabétique des produits et des services ainsi que les notes explicatives concernant les différentes classes.

### ***Le droit de l'Union***

#### ***Les règlements sur la marque de l'Union européenne***

- 10 Le règlement (CE) n° 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) n° 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 386, p. 14) (ci-après le « règlement n° 40/94 »), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 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 règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (ci-après le « règlement n° 207/2009 »), a également été abrogé et remplacé, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2017, par le 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).
- 11 Compte tenu de la date de dépôt des demandes de protection des marques communautaires en cause au principal, il y a lieu d'examiner la présente demande de décision préjudicielle au regard des dispositions du règlement n° 40/94.
- 12 L'article 4 du règlement n° 40/94, définissant les signes susceptibles de constituer une marque communautaire, disposait :
- « Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. »
- 13 L'article 7 de ce règlement, intitulé « Motifs absolus de refus », prévoyait, à son paragraphe 1 :
- « Sont refusés à l'enregistrement :
- a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ;
  - b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
  - c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
  - d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
  - e) les signes constitués exclusivement :
    - i) par la forme imposée par la nature même du produit
    - ou
    - ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique
    - ou
    - iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
  - f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
  - g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
  - h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris ;
  - i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.
- [...] »
- 14 L'article 15 dudit règlement, intitulé « Usage de la marque communautaire », disposait, à son paragraphe 1 :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté 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 communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »

15 Aux termes de l'article 38, paragraphe 1, du même règlement :

« Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services. »

16 L'article 50 du règlement n° 40/94, intitulé « Causes de déchéance », énonçait, à son paragraphe 1, sous a) :

« Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office [de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] 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 la Communauté 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 ».

17 L'article 51 de ce règlement, intitulé « Causes de nullité absolue », était libellé comme suit :

« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office [de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ;

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

[...]

3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. »

18 L'article 96 dudit règlement, intitulé « Demande reconventionnelle », disposait, à son paragraphe 1 :

« La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les motifs de déchéance ou de nullité prévus par le présent règlement. »

19 L'article 167, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoyait :

« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*. »

*Les directives rapprochant les législations des États membres sur les marques*

20 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 (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), avec effet, conformément à l'article 55 de cette dernière, au 15 janvier 2019.

21 Compte tenu de la date de dépôt des demandes de protection de la marque nationale en cause au principal, il y a lieu d'examiner la présente demande de décision préjudicielle au regard des dispositions de la première directive 89/104.

22 Aux termes des cinquième, septième et huitième considérants de la première directive 89/104 :

« [C]onsidérant que les États membres gardent également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement ; qu'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 ; que les États membres conservent la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques ;

[...]

considérant que 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 ; qu'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 ; que 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, 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 ; que les États membres pourront 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 ;

considérant que, pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance ; qu'il est nécessaire de prévoir que la nullité d'une marque ne peut être prononcée en raison de l'existence d'une marque antérieure non utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté d'appliquer le même principe en ce qui concerne l'enregistrement d'une marque ou de prévoir qu'une marque ne peut 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 ; que, pour tous ces cas, il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables ».

23 Aux termes de l'article 2 de cette directive :

« Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. »

24 L'article 3 de ladite directive prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :

- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ;
- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
- d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
- e) les signes constitués exclusivement :
  - par la forme imposée par la nature même du produit,



- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
  - par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
- f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
- h) les marques qui, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 ter de la [convention de Paris]
2. Chaque État membre peut 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 :

[...]

- d) la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur. »

25 L'article 12 de la même directive énonçait, à son paragraphe 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 [...] »

26 L'article 13 de la première directive 89/104 disposait :

« Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. »

27 L'article 18 de la directive 2008/95 prévoyait :

« La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*. »

### ***Le droit du Royaume-Uni***

28 Le Trade Marks Act 1994 (loi de 1994 sur les marques) a transposé la première directive 89/104 dans le droit du Royaume-Uni. L'article 32, paragraphe 3, de la loi de 1994 sur les marques ne correspond à aucune disposition de cette directive. Cette disposition prévoit :

« La demande [d'enregistrement d'une marque] déclare que la marque est utilisée, par le demandeur ou avec le consentement de celui-ci, pour [les produits et les services visés par la demande d'enregistrement de la marque], ou qu'il a, de bonne foi, l'intention d'utiliser ainsi cette marque. »

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

29 Sky e.a. sont titulaires de quatre marques figuratives et verbales communautaires et d'une marque verbale nationale du Royaume-Uni qui comprennent le mot « Sky » (ci-après, ensemble, les « marques en cause au principal »). Ces marques ont été enregistrées pour un grand nombre de produits et de services dans un certain nombre de classes de la classification de Nice, notamment les classes 9 et 38.

30 Sky e.a. ont introduit une action en contrefaçon des marques en cause au principal contre les sociétés SkyKick devant la juridiction de renvoi, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni]. Aux fins de leur action en contrefaçon, Sky e.a. se fondent sur l'enregistrement des marques en cause au principal pour des produits relevant de la classe 9, au sens de la classification de Nice, à savoir les logiciels, les logiciels fournis à partir d'Internet, les logiciels et les appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet, le stockage de données, ainsi que des services relevant de la classe 38, au sens de cette classification, à savoir les services de télécommunications, les services de courrier électronique, les services de portail Internet, les services informatiques permettant de consulter et de récupérer des informations, des messages, des textes, des sons, des images et des données au moyen d'un ordinateur ou d'un réseau



informatique. La juridiction de renvoi souligne que toutes les marques en cause au principal ne sont pas enregistrées pour ces biens et ces services.

- 31 Cette juridiction indique également que Sky e.a. ont fait un large usage des marques en cause au principal pour un éventail de produits et de services relevant de ses domaines principaux d'activité, à savoir la télédiffusion, la téléphonie et la desserte en haut débit. Il n'est pas contesté que ces marques sont connues dans tous ces domaines au Royaume-Uni et en Irlande. Cependant, Sky e.a. ne proposent aucun produit ou service de migration entre plateformes de courrier électronique ou de stockage en nuage (*Cloud storage*) et rien n'indique qu'elles projettent de le faire à l'avenir. Les trois produits principaux proposés par les sociétés SkyKick sont fondés sur un logiciel en tant que service (*software as a service* ou SaaS) et concernent la migration vers le Nuage (*Cloud*), le stockage en nuage et la gestion des applications sur le Nuage.
- 32 Dans le cadre de cette procédure, les sociétés SkyKick ont introduit une demande reconventionnelle en nullité des marques en cause au principal. Au soutien de cette demande, elles font valoir que ces marques ont été enregistrées pour des biens et des services qui ne sont pas spécifiés avec suffisamment de clarté et de précision. Les sociétés SkyKick se fondent, à cet égard, sur l'arrêt du 19 juin 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361).
- 33 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s'interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si un tel motif de nullité peut être invoqué contre une marque enregistrée. À cet égard, elle rappelle que la Cour a jugé, dans cet arrêt, que le demandeur d'une marque doit désigner les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque. À défaut, l'office national ou l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devrait rejeter la demande si la spécification n'est pas modifiée de façon à être suffisamment claire et précise.
- 34 Cette juridiction estime que la jurisprudence issue dudit arrêt n'implique toutefois pas que la marque concernée puisse être déclarée nulle après son enregistrement au motif que la spécification manque de clarté ou de précision.
- 35 Elle souligne que, s'agissant d'une marque de l'Union européenne, l'article 128, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 prévoit qu'une demande reconventionnelle en nullité « ne peut être fondée que sur les causes [...] de nullité prévues par le présent règlement ». En l'occurrence, les sociétés SkyKick se fonderaient sur le motif prévu à l'article 59, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu à la lumière de l'article 4 et de l'article 7, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, lesquels ne requièrent pas que la spécification de produits et de services d'une demande de marque de l'Union européenne soit claire et précise. Il en serait de même pour une marque nationale.
- 36 En deuxième lieu, à supposer qu'un tel motif puisse être invoqué, la juridiction de renvoi se demande si les spécifications des produits et des services sont contestables pour toutes les marques en cause au principal. Elle indique que les sociétés SkyKick soutiennent que, dans l'affaire au principal, l'identification des produits et des services visés par ces marques manque de clarté et de précision, sauf pour les « services de télécommunications » et les « services de courrier électronique » de la classe 38. Les sociétés SkyKick et Sky e.a. s'opposeraient sur le caractère clair et précis des spécifications « logiciels », « logiciels fournis à partir d'Internet » et « logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet ».
- 37 À cet égard, la juridiction de renvoi est d'avis que l'enregistrement d'une marque pour des « logiciels » est trop large et, partant, contraire à l'intérêt public, car il confère au titulaire un monopole extrêmement étendu qui ne saurait se justifier par un intérêt commercial. Toutefois, elle estime que cela ne signifie pas nécessairement que le terme « logiciel » manque de clarté et de précision. Cela étant, elle se demande dans quelle mesure les indications figurant dans la communication commune du réseau européen des marques, dessins et modèles (ETMDN), du 28 octobre 2015, relative à la pratique commune en matière d'indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice concernant les « machines » de la classe 7, au sens de cette classification, ne pourraient pas également s'appliquer aux « logiciels ».
- 38 En troisième lieu, la juridiction de renvoi se demande si la validité des marques en cause au principal peut être affectée par la mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande de protection.
- 39 Devant cette juridiction, les sociétés SkyKick soutiennent en effet que les marques en cause au principal ont été enregistrées de mauvaise foi, dans la mesure où Sky e.a. n'avaient pas l'intention de les utiliser pour tous les produits et les services visés par l'enregistrement de ces marques. Ainsi, lesdites marques devraient toutes être annulées ou, à tout le moins, en partie, pour les biens et des services pour lesquels Sky e.a. n'avaient aucune intention de les utiliser.

- 40 De l'avis de ladite juridiction, l'enregistrement de marques sans exiger un usage effectif de celles-ci faciliterait la procédure d'enregistrement et permettrait aux titulaires d'obtenir plus facilement une protection de ces marques avant un lancement commercial. Toutefois, le fait de faciliter l'enregistrement ou de couvrir un domaine trop étendu constituerait un obstacle à l'entrée de tiers sur le marché et entraînerait une érosion du domaine public. Ainsi, la possibilité d'enregistrer une marque sans intention de l'utiliser pour la totalité ou une partie des produits et des services indiqués autoriserait les abus, ce qui serait préjudiciable s'il n'existait, par ailleurs, aucune possibilité de contester un enregistrement abusif en invoquant la mauvaise foi du titulaire de la marque concernée. Elle souligne que, dans leur jurisprudence, les juridictions du Royaume-Uni se sont concentrées sur l'exigence de l'intention d'utiliser la marque concernée pour les produits et les services indiqués dans la demande d'enregistrement, en raison de l'existence de l'article 32, paragraphe 3, la loi de 1994 sur les marques dans le droit de cet État membre.
- 41 Or, la juridiction de renvoi s'interroge sur la compatibilité de cette disposition avec le droit de l'Union. À supposer qu'une telle compatibilité soit avérée, elle nourrit également des doutes quant à la portée de la condition relative à l'intention d'utiliser la marque pour les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée.
- 42 Premièrement, bien que le droit de l'Union ne prévoie pas expressément une telle intention et qu'il ne soit pas possible, en l'état actuel de ce droit, qu'une marque enregistrée puisse être radiée pour défaut d'usage avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de l'Union européenne indiquerait que, dans certaines circonstances, le fait de demander l'enregistrement d'une marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services indiqués pourrait constituer un acte de mauvaise foi du titulaire de cette marque au moment du dépôt de la demande de protection.
- 43 Deuxièmement, il ressortirait de cette jurisprudence qu'il n'est pas suffisant, pour démontrer la mauvaise foi d'un demandeur, que celui-ci ait demandé l'enregistrement de la marque en question pour un large éventail de produits et de services, s'il peut justifier d'un motif commercial raisonnable pour demander une telle protection compte tenu de l'usage de cette marque. En outre, l'utilisation potentielle de cette dernière ne serait pas suffisante pour démontrer l'absence de bonne foi.
- 44 Troisièmement, ladite jurisprudence permettrait de considérer que, dans certains cas, le demandeur pourrait avoir déposé la demande en partie de bonne foi et en partie de mauvaise foi, s'il avait l'intention d'utiliser la marque uniquement pour certains des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée.
- 45 Dans l'hypothèse où le demandeur d'une marque a déposé sa demande d'enregistrement de mauvaise foi concernant une partie des biens et des services et de bonne foi concernant une autre, la juridiction de renvoi se demande si la nullité doit être totale ou partielle.
- 46 Elle estime que, dans l'affaire au principal, il existe des éléments démontrant que, au moment de l'enregistrement des marques en cause au principal, Sky e.a. n'avaient pas l'intention de les utiliser pour tous les produits et les services visés par les enregistrements. Ces enregistrements viseraient des produits et des services pour lesquels Sky e.a. n'avaient aucune raison commerciale de demander une protection, de telle sorte que l'inclusion de tels produits et services relèverait d'une stratégie de Sky e.a. en vue d'obtenir une protection très étendue des marques.
- 47 Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery], a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
- « 1) Une marque de l'Union [européenne] ou une marque nationale enregistrée dans un État membre peut-elle être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que certains ou tous les termes de la spécification des produits et des services ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ces termes ?
- 2) En cas de réponse affirmative à la première question, un terme tel que "logiciel" est-il trop général et désigne-t-il des produits qui sont trop variés pour être compatible avec la fonction d'indication de l'origine de la marque si bien qu'il n'est pas suffisamment clair et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ce terme ?
- 3) Le simple fait de demander l'enregistrement d'une marque sans aucune intention de l'utiliser concernant les produits et les services spécifiés constitue-t-il un acte de mauvaise foi ?
- 4) En cas de réponse affirmative à la troisième question, est-il possible de conclure que le demandeur a déposé la demande en partie de bonne foi et en partie de mauvaise foi si, et dans la mesure où, il avait

l'intention d'utiliser la marque concernant certains des produits et des services spécifiés mais aucune intention d'utiliser cette marque concernant d'autres produits et services spécifiés ?

- 5) L'article 32, paragraphe 3, de la loi de 1994 sur les marques est-il compatible avec la directive [2015/2436] et les directives antérieures ? »

### **Sur les questions préjudicielles**

#### **Observations liminaires**

- 48 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les questions de la juridiction de renvoi portent sur l'interprétation de dispositions relatives aux motifs absolus de nullité d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque nationale sans viser un règlement ou une directive en particulier. Aussi, il convient de déterminer quel est le droit de l'Union applicable au litige au principal *ratione temporis*.
- 49 À cet égard, il convient de relever, à l'instar de M. l'avocat général au point 33 de ses conclusions, que, s'agissant des demandes en nullité de marques de l'Union européenne et de marques nationales, la date de demande d'enregistrement de ces marques est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, *Bimbo/OHMI*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12 et jurisprudence citée).
- 50 En l'occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que les demandes de protection pour les marques en cause au principal ont toutes été déposées entre le 14 avril 2003 et le 20 octobre 2008.
- 51 Or, d'une part, l'article 167 du règlement n° 207/2009 disposait que celui-ci entrait en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*, laquelle est intervenue le 24 mars 2009. D'autre part, l'article 18 de la directive 2008/95 prévoyait également que celle-ci entrait en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*, cette dernière étant intervenue le 8 novembre 2008.
- 52 Il en résulte que les marques en cause au principal ayant été déposées avant les dates d'entrée en vigueur du règlement n° 207/2009 et de la directive 2008/95, elles relèvent, *ratione temporis*, s'agissant des marques communautaires en cause au principal, du champ d'application du règlement n° 40/94 et, en ce qui concerne la marque nationale en cause au principal, de celui de la première directive 89/104.
- 53 Il s'ensuit qu'il y a lieu de comprendre les questions d'interprétation du droit de l'Union visées dans la présente demande de décision préjudicielle en ce sens qu'elles portent, d'une part, sur les dispositions du règlement n° 40/94 et, d'autre part, sur celles de la première directive 89/104.

#### **Sur les première et deuxième questions**

- 54 Par ses première et deuxième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 7 et 51 du règlement n° 40/94 ainsi que l'article 3 de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une marque communautaire ou une marque nationale peut être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision. Dans l'affirmative, cette juridiction se demande si le terme « logiciel » répond à cette exigence de clarté et de précision.
- 55 Afin de répondre à ces questions, il convient d'examiner, en premier lieu, si le défaut de clarté et de précision des termes employés pour désigner les produits et les services couverts par une marque constituée, en tant que tel, un motif ou une cause de nullité absolue d'une marque nationale ou d'une marque communautaire.
- 56 S'agissant, d'une part, des dispositions de la première directive 89/104, il convient de relever que l'article 3 de cette directive fournit une liste des motifs de nullité parmi lesquels ne figure pas le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits et les services couverts par l'enregistrement d'une marque nationale. Or, le septième considérant de ladite directive expose que ces motifs de nullité sont énumérés de façon exhaustive, même si certains d'entre eux sont facultatifs pour les États membres (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, point 74 ; du 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, point 78, et du 9 mars 2006, *Matratzen Concord*, C-421/04, EU:C:2006:164, point 19). Ainsi, la même directive interdit aux États membres d'introduire des motifs de nullité autres que ceux qu'elle prévoit expressément (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, point 42).

- 57 S'agissant, d'autre part, des dispositions du règlement n° 40/94, il convient de relever que l'article 7, paragraphe 1, de celui-ci est rédigé en des termes presque identiques à ceux de l'article 3, paragraphe 1, de la première directive 89/104. Quant à l'article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, son point a) se limite à renvoyer à l'article 7 de ce règlement, alors que son point b) prévoit, en tant que cause de nullité, le même motif que celui visé à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104. En revanche, le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l'enregistrement d'une marque communautaire ne figure pas à ces dispositions dudit règlement. De même, l'article 96 du même règlement, relatif aux demandes reconventionnelles, précise qu'une demande en nullité ne peut être fondée que sur les motifs ou les causes de nullité prévus par le règlement n° 40/94.
- 58 Il en résulte que, tout comme l'article 3 de la première directive 89/104, l'article 7, paragraphe 1, et l'article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens qu'ils fournissent une liste exhaustive des causes de nullité absolue d'une marque communautaire.
- 59 Or, ni l'article 3 de la première directive 89/104 ni les dispositions susmentionnées du règlement n° 40/94 ne prévoient, parmi les motifs qu'ils énumèrent, le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l'enregistrement d'une marque communautaire.
- 60 Il résulte des considérations qui précèdent que le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l'enregistrement d'une marque nationale ou d'une marque communautaire ne saurait être considéré comme un motif ou une cause de nullité de la marque nationale ou communautaire concernée, au sens de l'article 3 de la première directive 89/104 ou des articles 7 et 51 du règlement n° 40/94.
- 61 En tout état de cause, il convient d'ajouter que l'arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), ne saurait être interprété en ce sens que la Cour a entendu reconnaître un motif ou une cause de nullité additionnels, non compris dans la liste figurant à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 51 du règlement n° 40/94, ainsi qu'à l'article 3 de la première directive 89/104. La Cour a, en effet, indiqué, aux points 29 et 30 de l'arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122), que l'arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), n'a apporté de précisions qu'à propos des exigences relatives aux nouvelles demandes d'enregistrement en tant que marques de l'Union européenne, et ne concerne donc pas les marques qui étaient déjà enregistrées à la date de son prononcé (arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, point 38).
- 62 En second lieu, il y a lieu d'examiner si, bien que n'étant pas un motif ou une cause de nullité d'une marque nationale ou d'une marque communautaire, un défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l'enregistrement de celle-ci relève néanmoins de l'une des causes ou l'un des motifs de nullité absolue explicitement prévus à l'article 51 du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l'article 7 de celui-ci, ou à l'article 3 de la première directive 89/104.
- 63 Les sociétés SkyKick suggèrent, premièrement, que l'exigence de clarté et de précision des produits et des services pour lesquels une marque a été enregistrée pourrait être rattachée à l'exigence de représentation graphique qui découle, pour les marques communautaires, d'une lecture combinée de l'article 4 et de l'article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, et pour les marques nationales, d'une lecture combinée de l'article 2 et de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104.
- 64 Certes, la Cour a jugé, au point 51 de l'arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), à l'égard de l'exigence de représentation graphique, que les opérateurs doivent pouvoir s'assurer avec clarté et précision des enregistrements effectués ou des demandes d'enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d'informations pertinentes concernant les droits des tiers. Néanmoins, ces considérations valent uniquement pour identifier les signes susceptibles de constituer une marque et il ne saurait en être déduit qu'une telle exigence de clarté et de précision devrait également s'appliquer aux termes employés pour viser les produits et les services pour lesquels la marque en question a été enregistrée.
- 65 Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si le défaut de clarté et de précision des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels une marque a été enregistrée est, en tant que tel, susceptible d'entraîner la nullité de la marque concernée sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 et de l'article 3, paragraphe 1, sous f), de la première directive 89/104, au motif qu'une telle carence est contraire à l'ordre public.
- 66 À cet égard, il suffit de relever que la notion d'« ordre public », au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 et de l'article 3, paragraphe 1, sous f), de la première directive 89/104, ne saurait être comprise comme se rapportant à des caractéristiques relatives à la demande d'enregistrement elle-même, telles que la clarté et la précision des termes employés pour désigner les produits ou les services visés par cet enregistrement, indépendamment des caractéristiques du signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé.

- 67 Il s'ensuit qu'un tel défaut de clarté et de précision des termes désignant les produits ou les services visés par l'enregistrement d'une marque ne saurait être considéré comme étant contraire à l'ordre public, au sens de ces dispositions.
- 68 En tout état de cause, il doit être ajouté, à toutes fins utiles, que, en vertu de l'article 50, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et de l'article 12 de la première directive 89/104, 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 sur le territoire pertinent pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
- 69 L'article 50, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et l'article 13 de la première directive 89/104 précisent également que si le motif de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
- 70 Il ressort ainsi de ces dispositions qu'une marque nationale ou communautaire, enregistrée pour un ensemble de produits ou de services dont la désignation manque de clarté et de précision n'est, en tout état de cause, susceptible d'être protégée que pour les produits et les services pour lesquels elle a fait l'objet d'un usage sérieux.
- 71 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que les articles 7 et 51 du règlement n° 40/94 ainsi que l'article 3 de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

#### ***Sur les troisième et quatrième questions***

- 72 Par ses troisième et quatrième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, et, dans l'affirmative, si l'article 51, paragraphe 3, de ce règlement n° 40/94 et l'article 13 de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'absence d'intention d'utiliser une marque conformément à ses fonctions essentielles ne concerne que certains produits ou services visés par l'enregistrement, la nullité de cette marque ne s'étend qu'à ces produits ou services.
- 73 En ce qui concerne, en premier lieu, la question de savoir si l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, il convient de rappeler que ces dispositions prévoient, en substance, qu'une marque peut être déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Ni ce règlement ni cette directive ne fournissent de définition de la notion de « mauvaise foi ». Il y a toutefois lieu d'observer que cette notion est une notion autonome du droit de l'Union et que, eu égard à la nécessité d'une application cohérente des régimes des marques nationaux et de l'Union, ladite notion doit être interprétée de la même manière tant dans le contexte de la première directive 89/104 que dans celui du règlement n° 40/94 (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, points 34 et 35).
- 74 La Cour a eu l'occasion de juger que, outre le fait que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête, il convient, aux fins de son interprétation, de prendre en considération le contexte particulier du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À ce titre, les règles de l'Union en matière de marques visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l'Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s'attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêt du 12 septembre 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).
- 75 Ainsi, la cause ou le motif de nullité absolue visés à l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 s'appliquent lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine rappelée au point précédent (arrêt du 12 septembre 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).



- 76 Certes, le demandeur d'une marque n'est pas tenu d'indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d'enregistrement ou de l'examen de celle-ci, l'usage qu'il fera de la marque demandée et il dispose d'un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, *Deutsches Patent- und Markenamt* (*#darferdas?*), C-541/18, EU:C:2019:725, point 22].
- 77 Toutefois, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 109 de ses conclusions, l'enregistrement d'une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d'être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le règlement n° 40/94 et la première directive 89/104. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s'il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.
- 78 La mauvaise foi du demandeur d'une marque ne saurait donc être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d'enregistrement, ce demandeur n'avait pas d'activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande.
- 79 En second lieu, il convient de déterminer si l'article 51, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et l'article 13 de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'absence d'intention d'utiliser une marque conformément à ses fonctions essentielles ne concerne que certains produits ou services visés par l'enregistrement, la nullité de cette marque ne s'étend qu'à ces produits ou services.
- 80 À cet égard, il suffit de relever, à l'instar de M. l'avocat général au point 125 de ses conclusions, qu'il découle clairement de ces dispositions que, lorsque le motif de nullité concerne seulement certains des produits ou des services désignés dans la demande d'enregistrement, la marque doit être déclarée nulle seulement pour ces produits ou services.
- 81 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. Lorsque l'absence d'intention d'utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d'une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu'elle vise ces produits ou services.

#### ***Sur la cinquième question***

- 82 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d'enregistrement ou qu'il a, de bonne foi, l'intention de l'utiliser à ces fins.
- 83 À cet égard, il convient de relever, ainsi que cela a été rappelé au point 56 du présent arrêt, que le septième considérant de cette directive précise que les motifs de nullité absolue prévus par celle-ci sont énumérés de façon exhaustive, même si certains desdits motifs étaient prévus à titre facultatif pour les États membres. Ainsi, ladite directive interdit aux États membres d'introduire, dans la législation nationale transposant celle-ci, des motifs de refus ou de nullité autres que ceux figurant dans la même directive.
- 84 En revanche, les États membres gardent, ainsi qu'il ressort du cinquième considérant de la première directive 89/104, toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement.
- 85 Il s'ensuit que, si les États membres peuvent fixer les dispositions de procédure qui leur paraissent appropriées, de telles dispositions ne sauraient, en pratique, avoir pour effet d'introduire de motifs de refus d'enregistrement ou de nullité non prévus par la première directive 89/104.
- 86 Ainsi, une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque nationale doit, au titre d'une simple exigence procédurale relative à l'enregistrement de celle-ci, déclarer que ladite marque est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d'enregistrement ou qu'il a, de bonne foi, l'intention de

l'utiliser à ces fins ne saurait être considérée comme étant incompatible avec les dispositions de la première directive 89/104. Si la violation d'une telle obligation de déclaration est susceptible de constituer un élément de preuve aux fins de démontrer une éventuelle mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande de marque, une telle violation ne saurait cependant constituer un motif de nullité de la marque concernée.

- 87 Il résulte de ce qui précède qu'il convient de répondre à la cinquième question que la première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d'enregistrement ou qu'il a, de bonne foi, l'intention de l'utiliser à ces fins, pour autant que la violation d'une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d'une marque déjà enregistrée.

### Sur les dépens

- 88 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 (quatrième chambre) dit pour droit :

- 1) **Les articles 7 et 51 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l'article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu'une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.**
- 2) **L'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement n° 1891/2006, et l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. Lorsque l'absence d'intention d'utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d'une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu'elle vise ces produits ou services.**
- 3) **La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d'enregistrement ou qu'il a, de bonne foi, l'intention de l'utiliser à ces fins, pour autant que la violation d'une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d'une marque déjà enregistrée.**

Signatures

---

\* Langue de procédure : l'anglais.