



## Flash APRAM n° 426 – Demande reconventionnelle

Cour de justice de l'UE, 8 juin 2023, C-654/21, EU:C:2023:462, LM / KP

Chers Amis,

Le titulaire de la marque de l'Union européenne MULTISELECT assigne devant le tribunal de Varsovie (Pologne) un défendeur qui est accusé d'y porter atteinte par l'usage de certains produits et services.

Ce défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité de la marque, notamment pour défaut de caractère distinctif.

Le juge polonais se demande si la demande reconventionnelle peut être dirigée contre *toute* la marque invoquée, sans être restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par la demande principale en contrefaçon. Autrement dit, il souhaite savoir si le défendeur peut, à titre reconventionnel, solliciter l'annulation de toute la marque, et non des seuls produits et services sur lesquels s'appuie le titulaire. Il interroge la Cour de justice.

Elle lui répond oui.

Une demande reconventionnelle « est une demande distincte et autonome dont le traitement procédural est indépendant de la demande principale » (point 32 ; Flash APRAM n° 403). L'objet de la demande reconventionnelle « ne saurait être restreint par celui de l'action en contrefaçon dans le cadre de laquelle ladite demande est introduite » (point 35).

Au passage, la Cour rappelle que l'EUIPO a, certes, une compétence exclusive en matière d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de l'UE. « Toutefois, tel n'est pas le cas en matière de validité de ces marques » (point 51). Le contrôle de la validité des marques repose tout autant sur l'EUIPO (en cas de demande principale en nullité) que sur les tribunaux de la marque de l'UE (en cas de demande reconventionnelle à une action en contrefaçon).

### Commentaire

Un arrêt concis. Une réponse claire. On aime.

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Benjamin Mouche

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

8 juin 2023 (\*)

« Renvoi préjudiciel – Marque de l'Union européenne – Contentieux devant le juge national – Compétence des tribunaux des marques de l'Union européenne – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 124 – Action en contrefaçon – Article 128 – Demande reconventionnelle en nullité – Objet de cette demande – Article 129, paragraphe 3 – Règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale – Principe de l'autonomie procédurale »

Dans l'affaire C-654/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 7 octobre 2021, parvenue à la Cour le 28 octobre 2021, dans la procédure

**LM**

contre

**KP,**

LA COUR (dixième chambre),

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

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

1. – pour LM, par M<sup>e</sup> R. Ratajczak, adwokat,
2. – pour KP, par M<sup>es</sup> E. Jaroszyńska-Kozłowska, radca prawny, et Z. Słupicka, radca prawny,
3. – pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d'agent,
4. – pour la Commission européenne, par M. S. L. Kaléda et M<sup>me</sup> P. Němečková, 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 l'article 124, sous d), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l'article 128, paragraphe 1, de celui-ci, ainsi que de l'article 129, paragraphe 3, de ce règlement.

- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant LM à KP au sujet d'une action en contrefaçon d'une marque verbale de l'Union européenne ainsi que d'une demande reconventionnelle en nullité de cette marque.

## **Le cadre juridique**

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

- 3 Aux termes des considérants 4 et 32 du règlement 2017/1001 :

« (4) [...] [I] apparaît nécessaire de prévoir un régime de marques de l'Union [européenne] conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques de l'Union européenne qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de l'Union [européenne]. Le principe du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne ainsi exprimé devrait s'appliquer sauf disposition contraire du présent règlement.

[...]

(32) Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l'Union européenne produisent effet et s'étendent à l'ensemble de l'Union, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office [de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)], et des atteintes au caractère unitaire des marques de l'Union européenne. Ce sont les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil[, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1),] qui devraient s'appliquer à toutes les actions en justice relatives aux marques de l'Union européenne, sauf si le présent règlement y déroge. »

- 4 L'article 1<sup>er</sup> du règlement 2017/1001, intitulé « Marque de l'Union européenne », dispose, à son paragraphe 2 :

« La marque de l'Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de l'Union. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement. »

- 5 Conformément à l'article 6 de ce règlement, intitulé « Mode d'acquisition de la marque de l'Union européenne », la marque de l'Union européenne s'acquiert par l'enregistrement.

- 6 L'article 7 dudit règlement, intitulé « Motifs absolus de refus », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Sont refusés à l'enregistrement :

[...]

- 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, à 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, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ;
  - ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ;
  - iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, 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 ;

[...]

- j) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ;
- k) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins ;
- l) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties ;
- m) les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union. »

7 L'article 59 du règlement 2017/1001, intitulé « Causes de nullité absolue », prévoit :

« 1. La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

- a) lorsque la marque de l'Union européenne 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.

2. Lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

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

8 L'article 63 de ce règlement, intitulé « Demande en déchéance ou en nullité », énonce, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne peut être présentée auprès de l'[EUIPO] :

- a) dans les cas définis aux articles 58 et 59, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice ;

[...]

3. Une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l'[EUIPO] soit par un tribunal des marques de l'Union européenne visé à l'article 123 et que la décision de l'[EUIPO] ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée. »

- 9 L'article 123 dudit règlement, intitulé « Tribunaux des marques de l'Union européenne », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

- 10 L'article 124 du même règlement, intitulé « Compétence en matière de contrefaçon et de validité », est ainsi libellé :

« Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive :

- a) pour toutes les actions en contrefaçon et – si le droit national les admet – en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne ;

[...]

- d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128. »

- 11 L'article 127 du règlement 2017/1001, intitulé « Présomption de validité – Défenses au fond », prévoit, à son paragraphe 1 :

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

- 12 L'article 128 de ce règlement, intitulé « Demande reconventionnelle », énonce :

« 1. La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement.

2. Un tribunal des marques de l'Union européenne rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'[EUIPO] entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

[...]

4. Le tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'[EUIPO] par la partie intéressée ou par le tribunal. L'[EUIPO] inscrit cette

information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'[EUIPO] avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l'[EUIPO] et sursoit à statuer conformément à l'article 132, paragraphe 1, jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.

[...]

6. Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne, une copie de cette décision est transmise à l'[EUIPO] sans tarder, soit par le tribunal, soit par l'une des parties à la procédure nationale. L'[EUIPO] ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L'[EUIPO] inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.

7. Le tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l'Union européenne et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'[EUIPO] dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie ; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 132, paragraphe 3, est applicable. »

13 Aux termes de l'article 129 dudit règlement, intitulé « Droit applicable » :

« 1. Les tribunaux des marques de l'Union européenne appliquent les dispositions du présent règlement.

2. Pour toutes les questions en matière de marques qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques de l'Union européenne compétent applique le droit national applicable.

3. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal des marques de l'Union européenne applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé. »

14 L'article 132 du même règlement, intitulé « Règles spécifiques en matière de connexité », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une action visée à l'article 124, à l'exception d'une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'[EUIPO]. »

***Le droit polonais***

15 L'article 204 de l'ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. de 1964, n° 43, position 296), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), dispose :

« § 1. Une demande reconventionnelle est recevable si la prétention reconventionnelle est liée à la prétention originaire ou si elle peut donner lieu à compensation. Une demande reconventionnelle peut être introduite au plus tard dans le mémoire en défense ou, en l'absence de dépôt d'un tel mémoire, dans le cadre d'une opposition à un jugement par défaut ou à l'ouverture de la première audience ayant fait l'objet d'une notification ou d'une convocation adressée à la partie défenderesse.

§ 2. La demande reconventionnelle est portée devant la juridiction connaissant de l'action principale. Toutefois, si la demande reconventionnelle est du ressort d'un tribunal régional et l'affaire a été introduite devant un tribunal d'arrondissement, ce dernier transfère l'ensemble de l'affaire à la juridiction compétente pour connaître de la demande reconventionnelle.

§ 3. Les dispositions relatives à l'action s'appliquent mutatis mutandis à la demande reconventionnelle. »

- 16 L'article 479<sup>122</sup> du code de procédure civile a été inséré dans celui-ci par l'ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant le code de procédure civile et certaines autres lois), du 13 février 2020 (Dz. U. de 2020, position 288), qui est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2020. Cet article prévoit :

« § 1. Une demande reconventionnelle en matière de contrefaçon d'une marque ou d'un dessin ou modèle est recevable si elle tend à la nullité ou à la déchéance de la marque ou à la nullité du dessin ou modèle industriel. L'article 204 s'applique mutatis mutandis.

§ 2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux demandes en nullité ou en déchéance d'une marque collective, de la protection du droit collectif afférent à une marque, d'une marque de garantie, de la reconnaissance sur le territoire de la République de Pologne de la protection d'une marque internationale, ainsi qu'à une demande en nullité de la reconnaissance sur le territoire de la République de Pologne de la protection d'un dessin ou modèle industriel international. »

- 17 L'article 22, paragraphe 2, de cette loi a toutefois prévu ce qui suit :

« Dans les affaires introduites et non clôturées à un certain niveau d'instance ou devant le Sąd Najwyższy [(Cour suprême, Pologne)] à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui devraient être examinées dans le cadre d'une procédure en matière de propriété intellectuelle, les règles relatives à cette procédure ne sont pas applicables. La juridiction compétente en vertu des règles actuelles demeure compétente pour connaître d'une telle affaire. »

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

- 18 LM est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne Multiselect (ci-après la « marque contestée »), enregistrée le 5 juin 2018, pour des produits et des services relevant des classes 9, 41 et 42, au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ces produits et services comprennent, notamment, le conseil en matière d'orientation professionnelle, l'information en matière d'éducation, l'installation et la maintenance de logiciels ou encore la publication de textes et la mise à disposition de publications électroniques en ligne.
- 19 KP propose depuis l'année 2009, dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles et sous une forme tant imprimée que numérisée, un manuel destiné aux candidats aux examens de la police afin de préparer ceux-ci aux tests psychologiques couverts par la marque contestée, qui constituent une des étapes de ladite procédure de recrutement. KP assure la promotion de son manuel sur divers sites Internet.
- 20 Le 26 février 2020, LM a introduit auprès du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), la juridiction de renvoi, une action en contrefaçon de la marque contestée afin qu'il soit enjoint à KP de cesser de désigner sous cette marque les produits et les services qu'il commercialise ainsi que d'utiliser ladite marque dans toute communication liée à la commercialisation de ces produits et services.
- 21 Dans le cadre de cette procédure, KP a, le 30 juillet 2020, présenté une demande reconventionnelle en nullité de la marque contestée pour une partie des produits et des services pour lesquels celle-ci avait

été enregistrée, au titre de l'article 59, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), et paragraphe 2, de ce règlement.

- 22 Par jugement du 7 octobre 2021, la juridiction de renvoi a rejeté l'action en contrefaçon dans son intégralité.
- 23 S'agissant de la demande reconventionnelle, cette juridiction s'interroge sur l'étendue de l'examen qu'elle doit effectuer dans le cas où, comme dans l'affaire au principal, l'objet d'une demande reconventionnelle dépasse le cadre d'un « moyen de défense » opposé à l'action en contrefaçon.
- 24 En effet, en l'occurrence, alors que les conclusions de l'action principale concernaient les seuls services et produits commercialisés par KP, l'étendue de la demande reconventionnelle serait sensiblement plus large, puisque KP invoquerait la nullité de la marque contestée en ce qu'elle couvre non seulement les produits et les services visés par l'action principale, mais également d'autres produits et services.
- 25 Ainsi, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si toute demande tendant à la nullité de la marque contestée, indépendamment de son lien effectif avec la procédure en contrefaçon, relève de la notion de « demande reconventionnelle en nullité », au sens de l'article 124, sous d), et de l'article 128, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ou si cette notion doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre uniquement les demandes ayant un « lien effectif » avec la procédure en contrefaçon, à savoir celles qui s'inscrivent dans « le cadre délimité par l'action en contrefaçon ».
- 26 La juridiction de renvoi considère que le fait d'admettre qu'une demande reconventionnelle puisse ne pas avoir de « lien effectif » avec la procédure en contrefaçon ferait courir le risque que la procédure principale soit « dominée » par la procédure reconventionnelle et que la demande reconventionnelle perde son caractère de moyen de défense contre les prétentions de l'action principale. Elle privilégie une interprétation de la notion de « demande reconventionnelle » en ce sens qu'elle ne puisse désigner que des demandes ayant un lien effectif avec l'action en contrefaçon, lien qui serait non pas « déterminé par le contenu du droit conféré par la marque [contestée] ni par les domaines d'activité du défendeur, mais par la teneur des conclusions formulées dans le cadre de l'action [en contrefaçon] ».
- 27 La juridiction de renvoi considère que plaident en ce sens, d'une part, le principe de l'autonomie procédurale des États membres et l'article 129, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 et, d'autre part, les règles régissant la compétence de l'EUIPO et celle des tribunaux des marques de l'Union européenne, dont il ressortirait que la compétence de ces derniers constitue une exception en matière de nullité d'une marque de l'Union européenne.
- 28 Enfin, la juridiction de renvoi explique que, à la date d'introduction de l'action en contrefaçon en cause au principal, le droit polonais ne prévoyait pas la possibilité, pour les défendeurs dans des procédures en contrefaçon engagées par des titulaires de marques enregistrées en Pologne, d'introduire une demande reconventionnelle en nullité, l'article 479<sup>122</sup> du code de procédure civile, issu de la loi du 13 février 2020, n'étant pas encore entrée en vigueur à cette date. Elle éprouve ainsi des doutes quant à la question de savoir si, pour les besoins de l'affaire au principal, ces dispositions peuvent être considérées comme étant des « règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale », au sens de l'article 129, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
- 29 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :
  - « 1) L'article 124, sous d), lu en combinaison avec l'article 128, paragraphe 1, du règlement [2017/1001], doit-il être interprété en ce sens que la notion de "demande reconventionnelle en nullité" figurant dans ces dispositions s'entend uniquement d'une demande en nullité qui présente un lien la rattachant à la demande originaire en contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, ce qui permet à la juridiction nationale de limiter son



examen de la demande reconventionnelle en nullité au cadre défini par la demande originaire en contrefaçon qui lui est liée ?

- 2) L'article 129, paragraphe 3, du règlement [2017/1001] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition, dans la mesure où elle régit les "règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale", se réfère aux règles de procédure nationales qui seraient applicables dans le cadre de la procédure concrète pour contrefaçon d'une marque de l'Union européenne (et de la procédure fondée sur la demande reconventionnelle en nullité), ou qu'elle se réfère, de manière générale, aux règles de procédure nationales existant dans l'ordre juridique d'un État membre, cet élément ayant son importance lorsque, eu égard à la date à laquelle ladite procédure en contrefaçon d'une marque de l'Union européenne a été engagée, l'ordre juridique de l'État membre ne prévoyait pas de règles de procédure en matière de demande reconventionnelle en nullité portant sur des marques nationales ? »

## **Sur les questions préjudicielles**

### ***Sur la première question***

- 30 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 124, sous d), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l'article 128, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu'une demande reconventionnelle en nullité d'une marque de l'Union européenne peut concerner l'ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de l'enregistrement de celle-ci, sans que cette demande reconventionnelle soit restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par l'action en contrefaçon.
- 31 En l'absence de définition de la notion de « demande reconventionnelle » dans le règlement 2017/1001, il y a lieu de relever que celle-ci s'entend habituellement comme désignant un contre-recours introduit par le défendeur dans une procédure engagée contre lui par le requérant devant la même juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 36).
- 32 Il ressort, à cet égard, de la jurisprudence qu'une demande reconventionnelle ne se confond pas avec un simple moyen de défense. Bien que présentée dans le cadre d'un procès entamé au moyen d'une autre voie de droit, elle est une demande distincte et autonome, dont le traitement procédural est indépendant de la demande principale et qui peut, ainsi, être poursuivie même si le demandeur principal en est débouté (arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 38 et jurisprudence citée).
- 33 Ainsi, si la notion de « demande reconventionnelle », au sens du règlement 2017/1001, doit s'entendre comme une voie de droit qui reste conditionnée par l'introduction d'une action en contrefaçon et qui est, par conséquent, liée à cette dernière, cette voie de droit vise à étendre l'objet du litige et à faire reconnaître une prétention distincte et autonome de la demande principale, notamment afin que soit déclarée la nullité de la marque concernée (arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 39).
- 34 Partant, en impliquant l'extension de l'objet du litige et en dépit de ce lien entre le recours principal et la demande reconventionnelle, cette dernière en devient autonome. La demande reconventionnelle se distingue, dès lors, d'un simple moyen de défense et son sort ne dépend pas de celui de l'action en contrefaçon à l'occasion de laquelle elle a été introduite (arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 40).
- 35 Ainsi, compte tenu du caractère autonome de la demande reconventionnelle prévue à l'article 128 du règlement 2017/1001, l'objet de cette dernière ne saurait être restreint par celui de l'action en contrefaçon dans le cadre de laquelle ladite demande est introduite.

- 36 Cette conclusion est corroborée, en premier lieu, par les dispositions de ce règlement portant sur les causes de nullité susceptibles d'être invoquées à l'appui d'une demande reconventionnelle en nullité introduite en vertu de son article 128.
- 37 Certes, la demande reconventionnelle se distingue d'une demande en nullité présentée auprès de l'EUIPO du point de vue des personnes qui sont susceptibles d'introduire la première et de présenter la seconde. En effet, conformément à l'article 63, paragraphe 1, dudit règlement, une demande en nullité peut, dans les cas définis aux articles 58 et 59 du même règlement, être présentée « par toute personne physique ou morale » ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice. En revanche, la seule personne, physique ou morale, qui peut introduire une demande reconventionnelle au sens de l'article 128 du règlement 2017/1001 est le défendeur dans le cadre de la procédure de contrefaçon concernée. Toutefois, cette restriction quant aux personnes qui peuvent introduire une demande reconventionnelle n'implique aucunement que l'objet de cette demande doive être restreint pour couvrir uniquement ce qui relève des intérêts propres du demandeur.
- 38 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, aux termes de l'article 128, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]a demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement ». Il résulte de cette disposition que, si une demande reconventionnelle en nullité au sens dudit règlement ne peut être fondée que sur les causes de nullité expressément visées par le même règlement, elle peut néanmoins être fondée sur toute cause prévue par ce dernier.
- 39 Or, l'article 59 du règlement 2017/1001, intitulé « Causes de nullité absolue », prévoit, à son paragraphe 1, sous a), que la nullité d'une marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, « lorsque [cette marque] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 [de ce règlement] ». Ainsi, le règlement 2017/1001 assimile, du point de vue de leur portée, la demande en nullité présentée auprès de l'EUIPO et la demande reconventionnelle en nullité introduite dans le cadre d'une procédure en contrefaçon pendante devant un tribunal des marques de l'Union européenne.
- 40 En effet, d'une part, conformément à la jurisprudence, les motifs absolus de refus d'enregistrement ont pour objet la protection de l'intérêt général qui les sous-tend et ne sauraient, ainsi, être nécessairement liés à des intérêts économiques effectifs ou potentiels à la radiation de la marque contestée (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2010, [Lancôme/OHMI](#), C-408/08 P, EU:C:2010:92, points 40 et 43).
- 41 D'autre part, il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que certaines des causes de nullité mentionnées sous a) à m) de cette disposition et sur lesquelles une demande principale en nullité ou une demande reconventionnelle en nullité d'une marque de l'Union européenne peut être fondée sont susceptibles, par leur nature, de concerner l'ensemble des produits ou des services couverts par l'enregistrement de cette marque.
- 42 Tel est le cas en particulier de la cause de nullité énoncée sous f), qui vise « les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs », de la cause de nullité énoncée sous g), qui vise « 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 », ou encore des causes de nullité énoncées sous j), k), l) et m), qui portent sur la protection, respectivement, des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins, des spécialités traditionnelles garanties, et des droits d'obtention végétale.
- 43 De même, la cause de nullité absolue visée à l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à savoir la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque, est également susceptible de concerner l'ensemble des droits que le titulaire d'une marque de l'Union européenne tire de l'enregistrement de cette dernière.

- 44 Or, il serait contraire au principe de l'économie procédurale, qui est l'un des objectifs visés par la demande reconventionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 56), de considérer qu'une telle demande fondée sur une des causes de nullité mentionnées aux points 42 et 43 du présent arrêt puisse n'aboutir qu'à une déclaration de nullité partielle de la marque sur laquelle est fondée la procédure de contrefaçon concernée.
- 45 En effet, l'article 59, paragraphe 3, dudit règlement, qui prévoit que la nullité d'une marque de l'Union européenne ne peut être déclarée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle existe la cause de nullité invoquée, constitue la seule restriction prévue par le même règlement s'agissant de la portée et de l'issue d'une demande en nullité et, partant, d'une demande reconventionnelle en nullité.
- 46 Il s'ensuit qu'une demande reconventionnelle en nullité d'une marque de l'Union européenne introduite en vertu de l'article 128 du règlement 2017/1001 est susceptible, en raison de sa nature, de porter sur l'ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de son enregistrement.
- 47 En deuxième lieu, les règles régissant les effets d'une demande reconventionnelle confirment la conclusion exposée au point 35 du présent arrêt, dès lors que ces effets sont les mêmes que ceux réservés à une déclaration de déchéance ou de nullité d'une marque de l'Union européenne intervenue à l'issue d'une procédure entamée auprès de l'EUIPO.
- 48 À cet égard, ainsi qu'il ressort du considérant 32 du règlement 2017/1001, les décisions sur la validité d'une marque de l'Union européenne ont un effet erga omnes dans l'ensemble de l'Union, tant lorsqu'elles proviennent de l'EUIPO que lorsqu'elles sont rendues sur une demande reconventionnelle introduite devant un tribunal des marques de l'Union européenne (arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 48 et jurisprudence citée).
- 49 Cet effet erga omnes est confirmé à l'article 128, paragraphe 6, de ce règlement, qui prévoit qu'un tribunal des marques de l'Union européenne doit transmettre une copie de la décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne à l'EUIPO qui doit inscrire cette décision au registre et prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif (arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 49 et jurisprudence citée).
- 50 Les considérations qui viennent d'être exposées ne sauraient, enfin, être remises en cause par le système de répartition des compétences entre l'EUIPO et les tribunaux des marques de l'Union européenne établi par ledit règlement.
- 51 Certes, le règlement 2017/1001 réserve à l'EUIPO une compétence exclusive en matière d'enregistrement des marques de l'Union européenne et d'opposition à cet enregistrement. Toutefois, tel n'est pas le cas en matière de validité de ces marques. En effet, si ce règlement pose le principe de la centralisation du traitement des demandes en nullité et en déchéance auprès de l'EUIPO, ce principe est néanmoins tempéré, puisque la compétence pour déclarer la nullité ou la déchéance d'une marque de l'Union européenne est attribuée, en vertu des articles 63 et 124 dudit règlement, de manière partagée, aux tribunaux des marques de l'Union européenne, désignés par les États membres conformément à l'article 123, paragraphe 1, de celui-ci et à l'EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 42 et jurisprudence citée).
- 52 La compétence ainsi attribuée à ces tribunaux constitue l'application directe d'une règle d'attribution de compétences prévue par le règlement 2017/1001 et ne saurait être considérée comme constituant une « exception » à la compétence de l'EUIPO en la matière (arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 43).
- 53 En outre, les compétences en question sont exercées selon le principe de priorité de l'instance saisie. En effet, selon l'article 132, paragraphe 1 et paragraphe 2, première phrase, de ce règlement et « [s]auf

s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure », c'est la première instance saisie d'un litige portant sur la validité d'une marque de l'Union européenne qui est compétente en la matière (arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 44).

- 54 Ainsi, eu égard au système de répartition de compétences décrit aux points 51 à 53 du présent arrêt, il convient de faire observer que, dans le cadre du régime instauré par ledit règlement qui, conformément au considérant 4 et à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, de celui-ci, consacre le caractère unitaire de la marque de l'Union européenne, le législateur de l'Union a entendu confier, tout autant qu'à l'EUIPO, aux tribunaux des marques de l'Union européenne, au titre de leurs décisions sur des demandes reconventionnelles, une compétence pour contrôler la validité des marques de l'Union européenne (arrêt du 13 octobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#), C-256/21, EU:C:2022:786, point 47).
- 55 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 124, sous d), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l'article 128, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu'une demande reconventionnelle en nullité d'une marque de l'Union européenne peut concerner l'ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de l'enregistrement de celle-ci, sans que cette demande reconventionnelle soit restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par l'action en contrefaçon.

#### ***Sur la seconde question***

- 56 Il convient de constater, à l'instar de la Commission européenne, que la seconde question est fondée sur la prémisse que la question de la portée d'une demande reconventionnelle telle que celle en cause au principal n'est pas régie par le droit de l'Union. Ainsi, en l'absence de règles nationales spécifiques en matière de demande reconventionnelle en nullité de marques nationales, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, par « règles de procédure applicables au même type d'action », au sens de l'article 129, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, il est possible d'entendre les règles procédurales nationales d'application générale qui précisent la portée des demandes reconventionnelles dans d'autres domaines contentieux.
- 57 Or, eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

#### **Sur les dépens**

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

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

**L'article 124, sous d), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 128, paragraphe 1, de celui-ci,**

**doit être interprété en ce sens que :**

**une demande reconventionnelle en nullité d'une marque de l'Union européenne peut concerner l'ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de l'enregistrement de celle-ci, sans que cette demande reconventionnelle soit restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par l'action en contrefaçon.**

Signatures