

Vol. 33, n° 2

**Soulagement des titulaires de
marques nationales ou de l'Union
européenne enregistrées couvrant un
vaste libellé de produits et services –**

**Arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne du 29 janvier 2020 dans
l'affaire C-371/18 Sky/SkyKick**

**Marie-Hélène Duijs-Cornaire et
Alexandra Fottner***

RÉSUMÉ	1243
1. FAITS PRÉALABLES	1245
2. TENEUR DE L'ARRÊT DE LA CJUE	1246
3. ANALYSE ET COMMENTAIRES	1247

© Marie-Hélène Duijs-Cornaire et Alexandra Fottner , 2021.

* Marie-Hélène Duijs-Cornaire, LL.M., juriste et Alexandra Fottner, Rechtsanwältin
avocate, cabinet MÜLLER FOTTNER STEINECKE, Munich, Allemagne.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

RÉSUMÉ

La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») a rendu le 29 janvier 2020 un arrêt¹ très attendu clarifiant la question de la validité d'une marque enregistrée pour un libellé de produits et services large et éparpillé ou ne correspondant pas à l'activité commerciale du demandeur. Deux motifs d'annulation de la marque avaient été invoqués : (1) en premier lieu, l'insuffisance de clarté et de précision des produits et services listés en lien avec la marque, ne permettant pas de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque; et (2) en second lieu, la mauvaise foi du titulaire au moment du dépôt, due à son absence d'intention d'utiliser la marque pour tous les produits et services ainsi revendiqués. Sur ces deux motifs, la CJUE a clarifié la situation des titulaires de marques enregistrées en jugeant en substance que des termes larges, tels que « logiciels » ou « services de télécommunications », ne peuvent pas être, en tant que tels, contestés et ne peuvent faire l'objet d'une requête en nullité pour cause de mauvaise foi que de manière très limitée.

1. Arrêt du 29 janvier 2020, Sky/SkyKick, C-371/18, EU:C:2020:45.

1. FAITS PRÉALABLES

Un litige oppose le groupe « Sky », opérateur international de télévision par satellite et titulaire de plusieurs marques comprenant le terme « Sky » et enregistrées pour de nombreux produits et services des classes 09 et 38, et le groupe « SkyKick », qui offre des services de migration et de stockage de messages électroniques dans des systèmes infonuagiques. En réponse à une action en contrefaçon du groupe « Sky », le groupe « SkyKick » a introduit une demande reconventionnelle en nullité des marques antérieures, présentée devant la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galle (*High Court of Justice (England and Wales)*). Skykick soutient, d'une part, que les marques antérieures couvrent des produits et services très larges (tels que les « logiciels » et les « services de télécommunication ») ne permettant pas de déterminer avec suffisamment de clarté et de précision l'étendue de leur protection et, d'autre part, que ces marques ont été déposées de mauvaise foi, car le groupe « Sky » n'avait pas l'intention de les utiliser pour tous les produits et services revendiqués. En l'absence de réponse expresse dans la directive et le règlement européens relatifs aux marques² (ci-après « Directive » et « Règlement »), La Haute Cour de justice a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles afin de déterminer si, et à quelles conditions, les deux circonstances précitées peuvent constituer un motif de nullité absolue d'une marque nationale ou d'une marque de l'Union européenne.

2. *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 ; *Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire*, JO 1994, L 11, p. 1. Ces deux textes ont toutefois été abrogés et sont remplacés par la directive et le règlement européens suivants, qui ne modifient pas en substance les dispositions concernées : *Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, JO L 336, 23.12.2015, p. 1-26 ; *Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne*, JO L 154, 16.6.2017, p. 1-99.

2. TENEUR DE L'ARRÊT DE LA CJUE

En ce qui concerne tout d'abord l'insuffisance de clarté et de précision, la CJUE répond en ces termes : « Une marque de l'Union européenne ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que les termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision »³.

La CJUE précise que le défaut de clarté et de précision des termes employés pour désigner les produits et services revendiqués ne figure pas parmi la liste exhaustive des motifs de nullité absolue d'une marque prévus par la Directive et le Règlement⁴. Ce défaut ne peut pas non plus être rattaché à un des motifs de nullité expressément prévus, tels que la contrariété de la marque à l'ordre public. La CJUE rappelle toutefois la possibilité d'obtenir la déchéance totale ou partielle d'une marque nationale ou de l'Union européenne qui n'aurait pas fait l'objet d'un usage sérieux, pendant une période de cinq ans, pour les produits et services concernés.

S'agissant de la question de la mauvaise foi du demandeur, la CJUE répond qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi :

[...] lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire [...] 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 soit de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, 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, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine. [...] Lorsque l'absence d'intention d'usage ne concerne que certains produits et services visés par la demande de marque, cette demande ne peut constituer un acte de mauvaise foi que pour autant qu'elle vise ces produits ou services.⁵

3. Arrêt du 29 janvier 2020, Sky/SkyKick, C-371/18, EU:C:2020:45, par. 71.

4. Les motifs de nullité absolue sont actuellement énoncés à l'article 4 de la *Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015* et aux articles 7(1) et 59(1) du *Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017*.

5. Arrêt du 29 janvier 2020, Sky SkyKick, C-371/18, EU:C:2020:45, par. 75 et 81.

La CJUE précise que si la Directive et le Règlement prévoient en substance qu'une marque peut être déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt, ceux-ci ne fournissent aucune définition de la notion de « mauvaise foi » applicable en l'espèce. La mauvaise foi suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête ; elle doit donc ressortir d'indices objectifs, pertinents et concordants et ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d'enregistrement, le demandeur n'avait pas d'activité économique correspondant aux produits et aux services revendiqués. Le demandeur d'une marque n'est pas tenu d'indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date de dépôt de sa demande d'enregistrement ou de l'examen de celle-ci, l'usage qu'il fera de la marque demandée. Le demandeur dispose ainsi d'un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque.

3. ANALYSE ET COMMENTAIRES

Cette affaire touche à une problématique majeure du droit des marques dans l'Union européenne, liée au libellé des produits et services revendiqués et à l'étendue de la protection conférée par la marque. Deux intérêts s'opposent : d'une part, le besoin des demandeurs de marque d'anticiper la possible évolution de leur activité en revendiquant des produits et services allant au-delà de leur activité actuelle et, d'autre part, l'intérêt des autres acteurs du marché confrontés à l'encombrement des registres de marques par des marques non utilisées.

Depuis un arrêt très remarqué de la CJUE de 2012 (« IP Translator »), repris depuis dans la Directive et le Règlement⁶, les produits et services pour lesquels une marque nationale ou de l'Union européenne est déposée doivent être spécifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque. Des termes généraux peuvent en principe être revendiqués, dès lors qu'ils remplissent les conditions de clarté et de précision. À défaut, la marque est refusée à l'enregistrement pour les produits et services déficients. Le système des marques dans l'Union européenne ne soumet toutefois l'enregistrement d'une marque à aucune intention d'usage et laisse au

6. Arrêt du 19 juin 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys – IP Translator*, C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361 ; art. 39 de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 ; art. 33 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.

demandeur un délai de cinq années après l'enregistrement (dit « délai de grâce ») pour entamer un usage sérieux de la marque. Ce système a pour avantage de faciliter la procédure d'enregistrement et de laisser au demandeur une certaine souplesse dans le développement de son activité liée à la marque en question. Il a toutefois également pour conséquence d'étendre les domaines de produits et services couverts par les marques, parfois sans aucune justification commerciale, et de réduire ainsi le domaine public et la quantité de marques disponibles pour les tiers. Ce système peut parfois donner lieu à des abus puisqu'il permet en principe aux demandeurs de marque non seulement d'obtenir un enregistrement pour des produits et services très larges et sans aucun rapport avec leur activité commerciale, mais aussi de faire valoir ces droits à l'encontre de tiers au moyen d'oppositions et d'actions en contrefaçon.

Une fois le délai de grâce de cinq années passé, la marque – même non utilisée – conserve en principe sa validité et son opposabilité, à moins qu'un tiers n'en conteste l'usage sérieux (par exemple en invoquant l'exception de non-usage dans le cadre d'une procédure d'opposition) ou n'en requière la déchéance totale ou partielle (ce qui nécessite une procédure spécifique). Cela a pour conséquence de reporter la charge de l'initiative ainsi que les coûts d'une procédure de déchéance sur les acteurs du marché et, partant, les consommateurs.

Dans ces circonstances, la présente affaire touche à un point sensible du droit européen des marques. La question de savoir si le défaut de clarté et de précision de certains termes généraux du libellé et l'absence d'intention d'usage du demandeur peuvent entraîner l'invalidation, totale ou partielle, de marques enregistrées, sans même attendre l'expiration du délai de grâce de non-usage, a suscité des espoirs mais également provoqué l'inquiétude des titulaires de marques et des praticiens.

L'avocat général chargé d'assister la CJUE dans cette affaire prônait, dans ses conclusions⁷, l'annulation totale ou partielle des marques. Il estimait que le défaut de clarté et de précision des produits et services peut être rattaché au motif de nullité touchant les marques contraires à l'ordre public. Selon l'avocat général, l'enregistrement d'une marque pour des termes très larges, tels que « logiciels », est contraire à l'intérêt public, car il constitue une érosion indue du domaine public et confère au titulaire une protection extrêmement

7. Conclusions de l'avocat général M. Evgeni Tanchev présentées le 16 octobre 2019 dans l'affaire C-371/18.

étendue qui ne saurait être justifiée par aucun intérêt commercial. Le terme « logiciels » manque selon lui de précision en ce qu'il vise des produits trop divers dans leur fonction et leur champ d'application. À cet égard, l'avocat général a fait référence à la pratique de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), qui exige que soient précisés l'objectif et le domaine d'application du programme informatique revendiqué.

Quant au défaut d'intention d'usage de la marque, l'avocat général estimait que la revendication délibérée de produits et services sans intention de les commercialiser reflète nécessairement l'intention d'abuser du système des marques, puisque le demandeur recherche un monopole afin d'empêcher des concurrents d'utiliser un signe qu'il n'a pas l'intention d'utiliser. Selon lui, un tel enregistrement de marque fausse la concurrence et déséquilibre le système des marques en ouvrant la voie à des abus de la part des titulaires, notamment à des stratégies d'obstruction. Ainsi, la revendication délibérée de produits et services sans aucune intention de les commercialiser doit pouvoir être reconnue comme caractérisant la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt afin de permettre la radiation d'une marque ou de réduire la portée de son enregistrement avant l'expiration du délai de grâce de cinq ans. À cette fin, l'avocat général estimait pertinent de rechercher la logique commerciale dans laquelle s'inscrit le dépôt de marque. Ainsi, il peut être tout à fait justifié commercialement que le demandeur cherche à couvrir certains produits et services ou même un large éventail de produits et services pour lesquels il envisage éventuellement d'utiliser sa marque. Si le demandeur peut justifier d'un motif commercial raisonnable pour demander une telle protection compte tenu de l'usage actuel ou projeté de la marque, alors la demande n'est pas constitutive de mauvaise foi.

Les conclusions de l'avocat général ont fait craindre une vague de requêtes en nullité à l'encontre de marques enregistrées couvrant un vaste libellé de produits et services. Les solutions recommandées par celui-ci auraient abouti à un tout nouveau rapport de force. Les titulaires de marques auraient dû revoir le libellé de leurs marques enregistrées – en particulier celui des marques dites « défensives » offrant un large monopole – et adapter leur stratégie de dépôt. Les titulaires auraient également supporté la charge de la preuve de leur bonne foi et auraient été contraints de justifier, par exemple au moyen de plans d'affaires, d'un intérêt commercial raisonnable pour tout produit et service revendiqué ne correspondant pas directement à leur activité. Une telle exigence peut paraître délicate, notamment en

cas d'extension future de l'activité d'une entreprise, de dépôt par un particulier ainsi que pour les termes généraux et ceux correspondant à des produits dérivés.

Pour les deux questions posées, la CJUE va toutefois clairement à l'encontre des recommandations de l'avocat général et adopte une position protectrice de la sécurité juridique des titulaires de marques. Elle maintient un *statu quo* en refusant d'élargir l'interprétation des motifs de nullité liés à l'ordre public et à la mauvaise foi du demandeur.

Ainsi, les marques enregistrées pour des termes généraux, tels que « logiciels » ou « services de télécommunication », peuvent le rester, du moins tant que la question de l'usage sérieux de la marque ou de la mauvaise foi du demandeur n'est pas soulevée. La CJUE ne se prononce pas sur la question de savoir si le terme « logiciels » manque de clarté et de précision. En outre, les demandeurs restent en principe libres de revendiquer des produits et services variés indépendamment de leur domaine d'activité concret au moment du dépôt. La CJUE souligne à cet égard l'importance du délai de réflexion de cinq ans offert aux titulaires pour entamer l'usage de leur marque. Même si l'usage sérieux de la marque est ensuite contesté, celle-ci restera au moins enregistrée pour toutes les catégories de produits et services pour lesquelles elle aura finalement été utilisée.

Si la CJUE confirme que le dépôt d'une marque sans intention de l'utiliser peut constituer un acte de mauvaise foi, elle fait preuve d'une grande prudence à cet égard en insistant sur le rôle du délai de grâce, en laissant aux tiers la charge de la preuve et en se contentant de reprendre les conditions de la mauvaise foi déjà exposées dans sa jurisprudence antérieure⁸ et de préciser que la seule inexistence, au moment du dépôt, d'une activité économique correspondant aux produits et services contestés ne peut suffire à démontrer la mauvaise foi.

En considération de l'encombrement des registres de marques, de certains abus liés à l'enregistrement de marques défensives couvrant de vastes domaines de produits et services et des conclusions de l'avocat général, nombreux sont toutefois ceux qui espéraient que la CJUE apporte des pistes d'interprétation plus concrètes en vue de caractériser le défaut d'intention d'usage constitutif de mauvaise foi. Plusieurs interrogations demeurent toutefois sans réponses, telles que

8. Arrêt du 12 septembre 2019, Koton/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724.

l'interprétation du lien existant ou non entre l'activité commerciale du déposant et les produits et services revendiqués, ainsi que l'incidence du non-usage effectif de la marque pendant la période suivant son enregistrement. En effet, si l'absence d'usage de la marque après son enregistrement devait être considérée comme un indice majeur du défaut d'intention d'usage, la requête en nullité pour mauvaise foi risquerait de perdre de son utilité en ne permettant pas d'invalider une marque plus rapidement que la procédure de déchéance pour non-usage.

Malgré les doutes laissés par l'arrêt de la CJUE, La Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galle) a, sur la base de celui-ci, partiellement invalidé les marques du groupe « Sky » pour cause de mauvaise foi⁹, en estimant que celui-ci avait revendiqué les produits et services concernés dans l'unique souci d'obtenir la protection la plus large possible indépendamment de toute justification commerciale. Si ce jugement est un premier pas significatif, sa portée devrait rester limitée en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et des divergences entre la tradition juridique anglo-saxonne et celle de l'Union européenne. Il reste à voir comment la jurisprudence européenne appliquera les principes posés par la CJUE à des situations comparables à celle du groupe « Sky ».

Quant à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et aux offices nationaux des États membres de l'Union européenne, ils n'ont pour l'heure pas modifié leur pratique d'enregistrement et continuent d'accepter les termes larges, de sorte que les demandeurs de marques peuvent maintenir leur stratégie de revendication de produits et services à cet égard. Par mesure de précaution, il est néanmoins recommandé de revendiquer, en outre des termes larges, des produits et services plus spécifiques.

9. Jugement de la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galle) du 29 avril 2020 dans l'affaire HC-2016-001587.