

Version anonymisée

Traduction

C-62/21 – 1

Affaire C-62/21

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

2 février 2021

Juridiction de renvoi :

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

19 novembre 2020

Demanderesse et demanderesse au pourvoi en Revision :

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Défendeurs et défendeurs en Revision :

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

**BUNDESGERICHTSHOF (COUR FÉDÉRALE DE JUSTICE,
ALLEMAGNE)**

ORDONNANCE

[OMISSIS] [Or. 2]

La première chambre civile du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)
[OMISSIS]

ordonne :

- I. Il est sursis à statuer.
- II. La Cour est saisie des questions préjudicielles suivantes portant sur l'interprétation de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), et de l'article 63, paragraphe 1, sous a), 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) :
 1. Le fait que, aux termes de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une demande en déchéance d'une marque de l'Union pour non-usage peut être présentée par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement d'intérêts ayant la capacité d'ester en justice signifie-t-il qu'est inopérant un accord contractuel par lequel un tiers s'engage, vis-à-vis du titulaire d'une marque de l'Union, à s'abstenir de présenter une demande en déchéance de cette marque pour non-usage auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ?
 2. Le fait que, aux termes de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une demande en déchéance d'une marque de l'Union pour non-usage peut être présentée par toute personne physique ou morale ainsi [Or. 3] que par tout groupement d'intérêts ayant la capacité d'ester en justice signifie-t-il qu'une décision d'une juridiction d'un État membre, passée en force de chose jugée, imposant au défendeur de retirer la demande en déchéance d'une marque de l'Union pour non-usage qu'il a lui-même introduite, ou qu'il a présentée par l'intermédiaire d'un mandataire, est sans incidence sur la procédure de déchéance, tant devant l'EUIPO que devant les juridictions de l'Union ?

Motifs :

- 1 A. Le premier défendeur est une entreprise qui fabrique et vend des bijoux. Les deuxième, troisième et quatrième défendeurs sont gérants associés du premier défendeur.
- 2 En 2010, la demanderesse a été constituée sous forme de société en commandite simple (Kommanditgesellschaft – KG) aux fins de la poursuite de l'activité horlogère du premier défendeur. Les deuxième, troisième et quatrième défendeurs ont reçu au total 1 % des parts de cette société, tandis que AO, un investisseur, en a acquis les 99 % restants.

- 3 Dans le cadre de la constitution de la société, les parties ont conclu d'autres contrats.
- 4 Par contrat de cession partielle de marque, le premier défendeur a cédé à la demanderesse, en contrepartie du paiement de la somme de 1 000 euros hors taxes, la marque verbale allemande n° 30163462 Leinfelder pour les produits suivants : « Horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, compris dans la classe 18, pour montres et instruments chronométriques ». Dans son article 5, paragraphe 1, ce contrat stipule :

« Le cédant s'engage à s'abstenir de contester lui-même la marque partielle et à s'abstenir de soutenir toute contestation de cette marque partielle par un tiers. » **[Or. 4]**
- 5 En outre, par contrat de cession d'actifs, le premier défendeur et la demanderesse ont convenu de la cession, en contrepartie du paiement de la somme de 235 348,50 euros hors taxes, de divers actifs comprenant notamment, aux termes de l'article 1^{er}, point 1, sous b), de ce contrat, les « actifs incorporels du cédant relevant de l'activité horlogère de Leinfelder, en ce compris les droits de propriété industrielle visés à l'annexe 1.1.b ». Dans son article 7, paragraphe 3, ledit contrat stipule :

« Le cédant s'engage à s'abstenir de contester lui-même tant, premièrement, les actifs incorporels enregistrés que, deuxièmement, l'utilisation d'actifs incorporels et à s'abstenir de soutenir toute contestation de tiers à cet égard. »
- 6 Enfin, par deux contrats de licence de raison sociale, le premier défendeur a conféré à la demanderesse ainsi qu'à ses associés, à titre gratuit, le droit d'utiliser la désignation « Leinfelder » dans sa raison sociale ainsi que dans celle de son associé commandité. Ces contrats contiennent, eux aussi, un accord de non-contestation dans leurs articles 3 respectifs.
- 7 En 2011, à la demande de la demanderesse, la marque de l'Union figurative n° 009808205

LEINFELDER
MERIDIAN

a été enregistrée pour les produits suivants : « Couteaux, fourchettes et cuillers ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14) ; Joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, compris dans la classe 18 ».

- 8 En 2015, la demanderesse s’est aperçu que le contrat de cession partielle de marque conclu en 2010 n’avait pas été exécuté dans le registre. Entre-temps, la marque allemande n° 30163462 s’est éteinte, à la suite du dépôt, par le premier défendeur, en 2011, de la marque verbale Leinfelder en tant que marque de l’Union n° 009804981, au titre de **[Or. 5]** l’antériorité de la marque allemande. En 2015, le premier défendeur a cédé cette marque de l’Union à la demanderesse pour les produits suivants : « Horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, compris dans la classe 18, pour montres et instruments chronométriques » ; l’enregistrement de la marque de l’Union n° 013975461 est la conséquence de cette cession. En outre, le premier défendeur a cédé à la demanderesse, pour les mêmes produits, la marque de l’Union figurative n° 009805326 qu’il avait demandée en 2011,



(« EL » sous forme graphique) ; l’enregistrement de la marque de l’Union n° 013975453 est la conséquence de cette cession.

- 9 Lors de l’assemblée générale de la demanderesse du 28 juillet 2016, les deuxième, troisième et quatrième défendeurs ont annoncé leur intention de mettre prochainement fin à leur participation dans la demanderesse et de déposer des demandes en nullité des marques Leinfelder de celle-ci. Puis ils ont formellement quitté la demanderesse, leur retrait devenant effectif le 31 décembre 2017.
- 10 Le 10 août 2016, XQ, avocat, a présenté auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI, devenu l’EUIPO) des demandes en déchéance des marques de l’Union n°s 013975461, 013975453 et 009808205 de la demanderesse pour non-usage.
- 11 Dans le cadre de l’action en justice qu’elle a intentée à la suite de l’introduction de ces demandes, la demanderesse demande, en dernier lieu :

condamner l’ensemble des défendeurs ou, à titre subsidiaire, les deuxième, troisième et quatrième défendeurs, tant en leur qualité de gérants du premier défendeur qu’à titre personnel, à mandater XQ aux fins de procéder aux retrait des demandes en déchéance des marques de l’Union n°s 013975461 et 013975453 qu’il a présentées le 10 août 2016 auprès de l’EUIPO ;

constater que les défendeurs sont solidairement tenus d’indemniser la demanderesse de tout préjudice qu’elle a subi et qu’elle pourrait encore subir à l’avenir du fait des demandes en déchéance des marques de l’Union n°s 013975461, 013975453 et 009808205 présentées par XQ. **[Or. 6]**

- 12 La première de ces demandes visait initialement aussi la marque de l'Union n° 009808205. Les parties ont déclaré d'un commun que la demande est devenue sans objet dans cette mesure à la suite du rejet, par décision de la division d'annulation de l'EUIPO, devenue définitive, de la demande en déchéance présentée à cet égard pour les « montres-bracelets ».
- 13 Le Landgericht (tribunal régional, Allemagne) a débouté la demanderesse de ses demandes au motif qu'elles ne sont pas fondées. L'appel interjeté par celle-ci a été rejeté. Par son pourvoi en Revision, introduit avec l'autorisation de la juridiction de renvoi et dont les défendeurs demandent le rejet, la demanderesse maintient ses demandes.
- 14 B. L'issue du pourvoi en Revision dépend de l'interprétation de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Par conséquent, avant de statuer sur ce pourvoi, il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel, conformément à l'article 267, paragraphe 1, sous b), et à l'article 267, paragraphe 3, TFUE.
- 15 I. Faute d'intérêt à agir, la juridiction d'appel a jugé irrecevable, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, la demande de la demanderesse tendant à la condamnation des défendeurs à mandater XQ. Selon la jurisprudence du Tribunal [arrêt du 16 novembre 2017, Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera), T-419/16, non publié, ci-après l'« arrêt Carrera », EU:T:2017:812 [OMISSIS]], une juridiction nationale ne saurait ordonner le retrait d'une demande en déchéance de marque de l'Union introduite devant l'EUIPO. Puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir un intérêt à agir pour présenter une telle demande, un accord de non-contestation n'est pas susceptible d'influer sur sa recevabilité. Par conséquent, même si l'on admet la validité d'un tel accord et que l'on en étend la portée aux marques litigieuses, celui-ci est indifférent au regard de la question de la recevabilité des demandes en déchéance, dont il n'est pas possible de demander le retrait en justice. Le fait que la [Or. 7] demanderesse demande « seulement » à ce qu'un tiers, en tant que prête-nom, soit mandaté aux fins de procéder au retrait ne change rien à cela. S'il devait être fait droit à cette demande, l'on créerait, en définitive, des obstacles à l'introduction d'une demande en déchéance non prévus par le règlement 2017/1001. L'irrecevabilité de la demande découle également des principes dégagés par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) en ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir en cessation en matière de déclarations effectuées dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- 16 En ce qui concerne la demande de constatation, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si la demanderesse a un intérêt à cette constatation, car cette demande est de toute façon non fondée à cet égard. D'emblée, la violation d'un accord de non-contestation dont le contenu est indifférent ne peut donner lieu à une obligation de payer des dommages et intérêts, puisque cela reviendrait, en fait, à faire valoir, par des moyens détournés, un droit non admis par l'ordre juridique concerné. En outre, l'affaire ne présente pas le lien de causalité requis, car ce n'est

pas la demande en déchéance qui serait la cause adéquate du préjudice subi, mais la seule déchéance de la marque, du fait que la demanderesse elle-même n'a pas fait un usage de la marque propre à assurer le maintien des droits conférés par celle-ci.

- 17 II. L'issue du pourvoi en Revision dépend de la question de savoir si la demanderesse a un intérêt à agir en condamnation des défendeurs à mandater XQ aux fins de procéder au retrait des demandes en déchéance des marques de l'Union n^{os} 013975461 et 013975453 qu'il a présentées. Tel n'est pas le cas si une décision passée en force de chose jugée faisant droit à cette demande n'est en aucun cas susceptible de lui conférer un avantage digne de protection dans le cadre de la procédure de déchéance devant l'EUIPO ou les juridictions de l'Union. Dans ce contexte, l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n^o 207/2009 et l'article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 soulèvent des questions d'interprétation qui appellent une clarification.
- 18 1. Selon le droit allemand de la procédure civile, l'action du demandeur doit être rejetée comme irrecevable si celui-ci n'a pas d'intérêt à agir. [développements relatifs à l'intérêt à agir selon le droit procédural allemand] **[Or. 8]** [OMISSIS]
- 19 2. Dans la perspective de la décision à intervenir de la juridiction de renvoi, il y a lieu de partir du principe, en ce qui concerne les faits de l'affaire, que les contrats conclus entre les parties au litige visent effectivement le droit revendiqué par la demanderesse dans sa demande et que XQ a bien présenté les demandes en déchéance litigieuses pour le compte des défendeurs. La juridiction d'appel ayant considéré d'emblée, pour des motifs juridiques, que la demanderesse n'a pas d'intérêt à agir, ce point n'était pas déterminant aux fins de sa décision. Par conséquent, dans le cas où il y aurait lieu d'infirmier l'arrêt de la juridiction d'appel et de renvoyer l'affaire, la juridiction de renvoi devra procéder à une instruction complémentaire à cet égard.
- 20 3. La demanderesse n'a pas d'intérêt à agir si, pour des raisons inhérentes au droit des marques de l'Union, son action n'est en **[Or. 9]** aucun cas susceptible de lui permettre d'obtenir un avantage digne de protection. Tel est le cas, d'une part, lorsqu'un accord contractuel par lequel un tiers s'engage, vis-à-vis du titulaire d'une marque de l'Union, à s'abstenir de présenter une demande en déchéance de cette marque pour non-usage auprès de l'EUIPO est incompatible, de manière générale, avec le droit des marques de l'Union [OMISSIS]. D'autre part, la demanderesse n'a pas non plus d'intérêt à agir dans le cas où une décision passée en force de chose jugée faisant droit à sa demande serait sans incidence sur la procédure de déchéance devant l'EUIPO ou les juridictions de l'Union [OMISSIS].
- 21 a) Pour établir que la demanderesse n'a pas d'intérêt à agir, la juridiction d'appel s'appuie de manière décisive sur l'arrêt Carrera.

- 22 Aux termes de cet arrêt, dans les procédures de déchéance [article 51 et article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, article 58 et article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] devant l'EUIPO, comme dans les procédures devant les juridictions de l'Union aux fins du contrôle des décisions de ce dernier, les accords de non-contestation sont indifférents et n'influent pas sur la recevabilité de la procédure de déchéance (voir arrêt Carrera, points 30 à 35). [OMISSIS]
- 23 Toujours selon l'arrêt Carrera, ni l'EUIPO ni les juridictions de l'Union ne sont liés par l'interprétation d'un accord de non-contestation effectuée par une juridiction nationale, et l'introduction d'une demande en déchéance en violation d'un tel accord ne constitue pas un abus de droit (voir arrêt **[Or. 10]** Carrera, points 36 à 43). Dans ce contexte, le Tribunal relève que les juridictions nationales n'ont pas compétence en vertu du droit national pour enjoindre au demandeur de retirer sa demande en déchéance d'une marque de l'Union introduite devant l'EUIPO (arrêt Carrera, point 39). [OMISSIS]
- 24 b) La demanderesse n'a pas d'intérêt à agir si, d'emblée, les défendeurs ne pouvaient pas valablement s'engager à s'abstenir de contester les marques de l'Union litigieuses, à savoir les marques n^{os} 013975461 et 013975453 de la demanderesse, au motif de leur déchéance pour non-usage. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si le fait que, aux termes de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une telle demande peut être présentée par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement d'intérêts ayant la capacité d'ester en justice signifie qu'est inopérant un accord contractuel par lequel un tiers s'engage, vis-à-vis du titulaire d'une marque de l'Union, à s'abstenir de présenter une demande en déchéance de cette marque pour non-usage auprès de l'EUIPO. C'est ce que cherche à savoir la juridiction de renvoi par sa première question préjudicielle.
- 25 aa) La demanderesse soutient que l'accord de non-contestation conclu entre les parties au litige, en tant qu'accord autonome de droit privé, emporte renonciation à l'introduction d'une demande en nullité. Le pouvoir de disposition du demandeur, qui peut décider d'introduire, puis de retirer une demande en déchéance, montre qu'un accord contractuel relatif à ces droits, dont peut disposer le demandeur, doit, lui aussi, être légal. **[Or. 11]**
- 26 bb) Pour autant que la juridiction de renvoi puisse en juger, jusqu'à présent, les décisions de la Cour relatives à la compatibilité des accords de non-contestation avec le droit de l'Union ont principalement été rendues en matière d'ententes. La Cour reconnaît la légalité et l'utilité de principe d'un accord de délimitation en matière de marques contenant notamment un accord de non-contestation, mais juge celui-ci contraire au droit de l'Union en raison de son objectif restrictif de concurrence (voir arrêt du 30 janvier 1985, BAT Cigaretten-Fabriken/Commission, 35/83, EU:C:1985:32 [OMISSIS]). En revanche, la Cour considère qu'un accord de non-contestation inséré dans un

accord de licence de brevet ne revêt pas un caractère restrictif de concurrence lorsque cette licence a été concédée à titre gratuit ou lorsqu'elle porte sur un procédé techniquement dépassé (voir arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448 [OMISSIS]).

- 27 cc) La juridiction de renvoi estime qu'un accord de non-contestation excluant l'introduction d'une demande en déchéance d'une marque de l'Union pour non-usage devrait être légal et valide, pour autant qu'il ne viole pas la réglementation en matière d'ententes dans le cas d'espèce.
- 28 1) La grande majorité de la doctrine et de la jurisprudence relatives aux causes de nullité prévus par le Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) (loi allemande sur la protection des marques et d'autres signes distinctifs), lesquels sont en grande partie identiques aux motifs énoncés dans le règlement n° 207/2009 et dans le règlement 2017/1001, estime que les accords de non-contestation ne sont pas, en principe, contraires au droit des marques [OMISSIS] [Or. 12] [OMISSIS]
- 29 Il est parfois fait une distinction selon le type de causes de nullité couvertes par l'accord de non-contestation. Tandis que les causes de nullité relative [OMISSIS] portent uniquement sur le rapport entre diverses marques et relèvent donc du pouvoir de disposition de leurs titulaires, les causes de nullité absolue [OMISSIS] servent principalement l'intérêt public à la correction du registre et ne relèvent donc pas du pouvoir de disposition des parties [OMISSIS]. Les causes de déchéance [OMISSIS] relèvent, en principe, de cette seconde catégorie [OMISSIS]. Néanmoins, selon une grande majorité d'auteurs et de juridictions, il doit être possible de renoncer contractuellement à invoquer, comme dans la présente affaire, le non-usage en tant que cause de déchéance [[OMISSIS] article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] [OMISSIS] [Or. 13] [OMISSIS]
- 30 La juridiction de renvoi partage cet avis. En droit des marques, l'invocation de l'obligation d'usage est laissée à l'initiative des parties. Étant donné qu'il ne ressort des dispositions pertinentes à cet égard aucune interdiction impérative de maintenir au registre les marques qui ne font pas l'objet d'un usage propre à assurer le maintien des droits conférés par celles-ci, il doit être également possible, en principe, de conclure un accord autonome de droit privé relatif à l'invocation du non-usage d'une marque [OMISSIS]. En outre, le fait que, selon le droit des marques, toute personne est en droit de faire radier une marque au motif de sa déchéance n'a pas pour conséquence qu'une partie contractante qui consent à ne pas faire usage de ce droit viole une interdiction légale au sens de l'article 134 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le « BGB ») ou agit de manière contraire aux bonnes mœurs au sens de l'article 138 BGB [OMISSIS].
- 31 2) Toutefois, un accord de non-contestation portant sur une marque peut être nul au sens de l'article 134 BGB s'il viole l'article 1^{er} du Gesetz gegen

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (loi allemande contre les restrictions de concurrence) ou l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 30 janvier 1985, *BAT Cigaretten-Fabriken/Commission*, 35/83, EU:C:1985:32 [OMISSIS], point 33 ; [OMISSIS] voir aussi, en matière de brevets, arrêt du 27 septembre 1988, *Bayer et Maschinenfabrik Hennecke*, 65/86, EU:C:1988:448, [OMISSIS], point 21 ; [OMISSIS]). Selon le raisonnement développé à cet effet, un accord de non-contestation ne peut être considéré comme neutre au regard de la réglementation en matière d'ententes que pour autant qu'il porte sur l'invocation de causes de nullité relative [OMISSIS]. Cependant, cette vision généralisatrice s'est vu opposer, à juste titre, par la doctrine, l'argument selon lequel un accord de non-contestation n'emporte pas, en soi, interdiction pour l'autre partie contractante d'utiliser des signes identiques ou similaires. En particulier, le seul fait de renoncer à présenter une demande en déchéance pour non-usage, en tant que cause de nullité pertinente pour le présent **[Or. 14]** litige, n'a pas d'incidence sur la marge de manœuvre de concurrents potentiels à cet égard, cela étant seulement le cas lorsque l'autre partie contractante renonce également à exciper de la déchéance dans le cadre d'une action en contrefaçon ou que le contrat prévoit une obligation de non-usage autonome, indépendante de toute action en contrefaçon [OMISSIS]. Cependant, même dans un tel cas, il convient de déterminer si, dans le cas d'espèce, le contrat dans lequel est inséré l'accord de non-contestation poursuit un objectif ou présente un effet restrictif de concurrence sensible [OMISSIS].

- 32 3) Les accords de non-contestation ne sont, en principe, pas non plus indifférents en matière de brevets, pour autant qu'ils ne soient pas interdits par la réglementation en matière d'ententes [OMISSIS]. **[Or. 15]**
- 33 dd) La question de la compatibilité des accords de non-contestation conclus entre les parties au litige avec le droit des marques de l'Union est déterminante pour l'issue du litige. Les défendeurs se contentent de faire valoir, de manière générale, que ces accords sont contraires à la réglementation en matière d'ententes. Cependant, le fait que le premier défendeur a cédé son activité horlogère à la demanderesse suggère plutôt que, à tout le moins lors de la conclusion des contrats, ces sociétés ne se trouvaient pas dans une situation de concurrence réelle ou potentielle l'une envers l'autre. La juridiction d'appel n'a fait aucune constatation à cet égard.
- 34 c) Même si un accord de non-contestation excluant l'introduction d'une demande en déchéance d'une marque de l'Union pour non-usage est compatible avec le droit des marques de l'Union, la demanderesse n'a pas d'intérêt à agir si, pour des raisons inhérentes à la procédure de déchéance du droit de l'Union, son action n'est en aucun cas susceptible de lui permettre d'obtenir un avantage digne de protection. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si le fait que, aux termes de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une demande en déchéance d'une marque de l'Union pour non-usage peut être présentée par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement d'intérêts ayant la

capacité d’ester en justice signifie qu’une décision, passée en force de chose jugée, accueillant l’action du demandeur est sans incidence sur la procédure de déchéance, tant devant l’EUIPO que devant les juridictions de l’Union. C’est ce que cherche à savoir la juridiction de renvoi par sa seconde question préjudicielle.

- 35 aa) La demanderesse soutient que la solution dégagée par le Tribunal dans l’arrêt Carrera n’est pas transposable au présent litige. L’action tend à la condamnation des défendeurs à accomplir un acte qu’ils se sont contractuellement engagés à entreprendre. Elle ne vise pas à ce que la juridiction saisie ordonne le retrait des demandes en déchéance présentées auprès de l’EUIPO ; par conséquent, la question de la compétence de la juridiction nationale pour ordonner un tel retrait ne se pose pas en l’espèce. Si un tel acte était entrepris à la suite d’une condamnation en ce sens, il n’y aurait plus **[Or. 16]** lieu, d’un point de vue juridique, de statuer sur les demandes en déchéance, du fait de leur retrait. Cela ne saurait être considéré comme une ingérence illicite dans la procédure de déchéance, car c’est conforme au principe dispositif selon lequel le demandeur peut retirer sa demande à tout moment. Le fait que toute personne peut introduire une demande en déchéance, indépendamment de l’existence d’un intérêt à agir, ne change rien à cela. Au contraire, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Carrera, l’accord de non-contestation avait été invoqué, dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, dans le but de mettre en cause l’intérêt à agir du demandeur en déchéance. Par conséquent, il y avait lieu de déterminer l’influence, sur le plan juridique, d’un accord de non-contestation sur la recevabilité de la demande en déchéance. Le fait qu’un intérêt à agir ne soit pas requis pour introduire une demande en déchéance n’empêche pas qu’une telle demande puisse constituer un abus de droit dans le cas d’espèce.
- 36 bb) Sur le principe, la juridiction de renvoi partage l’avis de la demanderesse, selon laquelle l’arrêt Carrera porte sur un cas de figure différent de celui en cause dans le présent litige. Cependant, la question de l’intérêt à agir de la demanderesse ne peut être appréciée indépendamment de la question de savoir si, en droit de l’Union, une décision rendue à cet égard et passée en force de chose jugée aurait une incidence sur la procédure de déchéance.
- 37 1) Pour commencer, c’est à juste titre que la demanderesse relève qu’elle fait valoir des droits contractuels afin d’obtenir le retrait des demandes en déchéance qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision. En raison du principe dispositif, le retrait d’une demande en déchéance en cours de procédure est possible à tout moment et entraîne la clôture de la procédure **[OMISSIS]**. Cela ne constitue pas une ingérence dans le système autonome du droit des marques de l’Union. **[Or. 17]**
- 38 2) Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une décision faisant droit à la demande de la demanderesse peut être exécutée sans autre formalité. **[OMISSIS]**

- 39 3) Cependant, [OMISSIS] la question des chances de succès de l'exécution d'une telle décision n'est pas pertinente pour l'appréciation de l'intérêt à agir dans le cadre de la procédure au fond. À cet égard, le point déterminant est de savoir si l'action du demandeur est susceptible de lui permettre d'obtenir un avantage digne de protection. La question de savoir si l'avantage recherché est digne de protection doit être appréciée au regard du droit de l'Union applicable à la procédure de déchéance.
- 40 4) La juridiction de renvoi estime qu'une décision d'un État membre passée en force de chose jugée devrait avoir une incidence sur la procédure de déchéance du droit de l'Union.
- 41 Comme le soutient à juste titre la demanderesse, le fait que, aux termes de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une demande en déchéance d'une marque de l'Union pour non-usage peut être présentée par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement d'intérêts ayant la capacité d'ester en justice n'exclut pas qu'une telle demande puisse constituer un abus de droit pour d'autres raisons dans le cas d'espèce, comme, par exemple, en raison de la violation d'une obligation contractuelle. Le fait que [Or. 18] toute autre personne peut introduire à tout moment une demande en déchéance ne change rien à cela. Étant donné que, aux termes de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, les périodes pour lesquelles il convient de prouver un usage de la marque propre à assurer le maintien des droits conférés par celle-ci dépendent (notamment) de la date de présentation de la demande en déchéance, il n'est pas impossible que le titulaire de la marque se retrouve dans une situation plus favorable en cas de retrait de la demande, même si une nouvelle demande en déchéance fait immédiatement suite à ce retrait ou est déjà pendante.
- 42 En outre, une décision d'une juridiction nationale précisant la portée d'un accord de non-contestation, comme en l'espèce, n'alourdit pas la procédure de déchéance du droit de l'Union. À cet égard, le présent litige se distingue du cas de figure sur lequel le Tribunal s'est prononcé, dans lequel un accord de non-contestation avait été invoqué directement dans le cadre de la procédure de déchéance (arrêt Carrera).
- 43 [développements relatifs au droit allemand] [Or. 19] [OMISSIS]
- 44 [OMISSIS]
- 45 4. Même si les procédures de déchéance litigieuses devaient être clôturées avant qu'une décision rendue dans le cadre de la présente procédure ne passe en force de chose jugée, la réponse aux questions préjudicielles n'en serait pas moins déterminante pour l'issue du litige. [OMISSIS] [Or. 20]
- 46 III. En outre, la question du bien-fondé de la demande de constatation introduite par la demanderesse dépend également de la réponse à la première question

préjudicielle. En effet, les défendeurs ne peuvent avoir engagé leur responsabilité et être ainsi redevables de dommages et intérêts en raison de l'introduction de leurs demandes en déchéance des marques de l'Union n^{os} 013975461, 013975453 et 009808205 pour non-usage que si un accord de non-contestation conclu à cet égard est compatible avec le droit des marques de l'Union.

[OMISSIS]

DOCUMENT DE TRAVAIL