

COMM.

SH

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 janvier 2024

Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne et
sursis à statuer

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 1 FS-B

Pourvoi n° H 21-23.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024

La société CeramTec GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Localité 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° H 21-23.458 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Coorstek Bioceramics LLC, société de droit américain, dont le siège est [Localité 1] (États-Unis), anciennement dénommée C5 Medical Werks LLC, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat de la société CeramTec GmbH, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coorstek Bioceramics LLC, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient

présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Mme Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), la société CeramTec GmbH (la société Ceramtec) est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de composants céramiques techniques destinés, en particulier, à la composition des implants de hanche ou de genou, qu'elle vend aux fabricants de prothèses pour former des prothèses de hanche complètes qui sont ensuite vendues aux utilisateurs finaux, tels que les hôpitaux ou les chirurgiens orthopédiques.
2. Elle était titulaire d'un brevet européen n° EP 0 542 815, désignant la France et portant sur un matériau composite céramique, qui a expiré le 5 août 2011.
3. Le 23 août 2011, elle a déposé trois marques de l'Union européenne :
 - la marque n° 10 214 195, qui couvre la couleur rose pantone 677C, édition 2010, enregistrée le 26 mars 2013, sous priorité d'une marque allemande du 21 juillet 2011,
 - la marque figurative de l'Union européenne n° 10 214 112, enregistrée le 12 avril 2013, sous priorité d'une marque allemande du 25 juillet 2011, qui est une représentation graphique d'une bille de couleur rose pantone 677C,
 - la marque tridimensionnelle de l'Union européenne n° 10 214 179, enregistrée le 20 juin 2013, sous priorité d'une marque allemande du 26 juillet 2011.
4. Ces marques désignent les produits suivants relevant de la classe 10 de la classification internationale de Nice : pièces céramiques pour implants pour l'ostéosynthèse, substituts aux surfaces d'articulations, écarteurs pour les os, billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d'articulation du genou, tous les produits précités pour vente aux fabricants d'implants.
5. Le 13 décembre 2013, soutenant que la société Coorstek Bioceramics LLC (la société Coorstek), qui a pour activité la fabrication de composants médicaux en céramiques techniques avancées, en particulier pour prothèses articulaires de hanche et dorsale et pour prothèses dentaires, commercialisait un produit copiant la couleur rose caractéristique de ses produits, la société Ceramtec l'a assignée en contrefaçon de marques et concurrence parasitaire. La société Coorstek a reconventionnellement demandé l'annulation des marques invoquées.
6. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt et des productions que la société Ceramtec a intenté des actions en contrefaçon de ses marques et en concurrence parasitaire en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse. Les décisions de l'office allemand des marques et des brevets des 21 juin et 11 juillet 2018 annulant les marques en cause font l'objet d'un appel. Aux États-Unis, la décision de la District Court du Colorado du 5 janvier 2017 annulant les marques américaines a été infirmée en appel par une décision du 11 septembre 2019. L'office suisse ayant refusé les marques à l'enregistrement, faute de caractère distinctif acquis par l'usage en Suisse, la société Ceramtec a retiré ses marques. Le 13 mars 2023, la cour d'appel de Stuttgart, saisie d'une demande en contrefaçon, a infirmé la décision de suspension de la procédure par la société Ceramtec devant le tribunal de Stuttgart. Elle s'est écartée de l'appréciation des premiers juges sur les chances de succès de la demande d'annulation de la marque au regard de la mauvaise foi.
7. Par un arrêt du 25 juin 2021, la cour d'appel de Paris a annulé les trois marques de l'Union européenne pour dépôt de mauvaise foi.
8. Elle a relevé qu'au jour du dépôt des trois marques en couleurs, le 23 août 2011, la société Ceramtec était convaincue

de l'effet technique de l'oxyde de chrome pour garantir dureté et résistance des billes de céramique entrant dans la constitution des prothèses médicales et qu'elle avait cherché à protéger la couleur rose des billes, qui résultait de l'effet induit par la présence d'oxyde de chrome dans la céramique. Elle en a déduit que la société Ceramtec avait eu l'intention de prolonger le monopole qu'elle détenait sur la solution technique protégée auparavant par un brevet, venu à échéance le 5 août 2011.

9. Selon la cour d'appel, la mauvaise foi était caractérisée par une volonté, non pas d'empêcher les concurrents de poursuivre l'utilisation de la couleur rose, mais de prolonger un monopole et d'empêcher les concurrents de pénétrer le marché que dominait la société Ceramtec grâce au matériau composant ses produits, à savoir l'oxyde de chrome dans une proportion ayant pour effet de colorer en rose la céramique.

10. La cour d'appel a retenu que le déposant avait donc eu l'intention d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d'une marque, à savoir l'indication d'origine, la société Ceramtec appréhendant la couleur rose, à la date des dépôts, non comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme un effet d'un composant de son matériau, qu'elle considérait comme participant à la résistance de celui-ci.

11. La société Ceramtec, qui s'est pourvue en cassation, fait grief à cet arrêt d'annuler ses trois marques européennes et de dire qu'elle est irrecevable à agir en contrefaçon de ses marques.

Enoncé du moyen

12. Selon le moyen du pourvoi en cassation, qui nécessite d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'article 7, § 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 prohibe le dépôt, à titre de marque, de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et répond à l'objectif d'intérêt général qui est d'éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit. Compte tenu de l'existence de ce texte spécial, une interprétation de l'article 52, § 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, qui permettrait d'annuler une marque, au seul motif que son déposant a simplement eu l'intention de perpétuer des droits sur une solution technique, sans qu'il soit démontré que le droit sur la marque assure ou perpétue effectivement la protection d'une telle solution technique, reviendrait, selon le demandeur au pourvoi, à contourner le champ d'application de l'article 7, § 1, sous e), ii), et à méconnaître les domaines d'application respectifs de ces deux dispositions.

13. Le pourvoi pose donc la question de l'articulation entre les articles 7 et 52, § 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009, qui énoncent chacun des motifs de nullité absolus d'une marque. Cette question est inédite devant la Cour de cassation et la CJUE ne semble pas avoir rendu de décision sur la question posée en l'espèce.

Rappel des textes applicables

Le droit de l'Union

14. Au regard de la date de dépôt des marques en litige, le 23 août 2011, il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dans sa rédaction antérieure au règlement (CE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, entré en vigueur le 23 mars 2016.

15. L'article 7 de ce règlement prévoit des motifs absolus de refus d'enregistrement d'un signe à titre de marque. En particulier, l'article 7, § 1, sous e), ii), de ce règlement prévoit que sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

16. Cet article est aujourd'hui repris à l'article 7 du règlement (UE) n° 2017/1001 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (le RMUE).

17. La CJUE a précisé que cette prohibition répondait à l'objectif visant à « empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents » et ainsi « éviter que la protection conférée par le droit des marques ne s'étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou un service de ceux offerts par les concurrents, pour s'ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque » (CJUE, arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, points 78 et 79 et CJUE, arrêt du 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, point 25).

18. Par ailleurs, la CJUE a dit pour droit que les motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque visés à l'article 7 étaient autonomes, ce qui résultait de leur citation successive et de l'emploi du terme « exclusivement ». Par conséquent, un seul de ces motifs suffit à justifier le refus ou l'annulation d'un enregistrement de marque puisqu'il s'applique pleinement audit signe (CJUE, arrêt du 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, sur l'application de l'article 3, § 1, sous e), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008). Elle a également précisé que l'annulation n'était encourue que si l'un de ces motifs était pleinement caractérisé, et qu'admettre l'application de cette disposition dans les cas où chacun des trois motifs de refus énoncés ne serait que partiellement vérifié, irait manifestement à l'encontre de l'objectif d'intérêt général qui sous-tend l'application des trois motifs d'enregistrement (CJUE, arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, point 50, par analogie).

19. L'article 52, § 1, du règlement n° 207/2009, intitulé « causes de nullité absolue », dispose :

« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office 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. »

20. Ces dispositions reprennent celles de l'article 51 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 et sont désormais reprises à l'article 59, § 1, du RMUE.

21. La mauvaise foi n'est définie par aucun texte mais la CJUE a indiqué qu'elle constituait une notion autonome du droit de l'Union européenne, qui devait être interprétée de manière uniforme dans l'Union européenne et pour l'appréciation de laquelle il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement (CJUE, arrêt du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C320/12, par analogie en ce qu'il portait sur l'interprétation de l'article 4, § 4, sous g), de la directive 2008/95/CE).

22. Elle a précisé que, lorsqu'il ressort des circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d'enregistrement de cette marque 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, l'existence d'une telle intention doit conduire à l'application de la cause de nullité absolue visée à l'article 52, § 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir en ce sens, CJUE, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), C-104/18 P, points 46, 54 et 56).

Le droit national

23. En droit national, à la date des dépôts litigieux, la mauvaise foi n'était pas visée par les textes. L'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle disposait : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. »

24. Selon la jurisprudence des juridictions françaises, l'annulation d'une marque déposée en fraude des droits d'autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « *fraus omnia corrumpit* » combiné, depuis la loi de transposition n° 91-7 du 4 janvier 1991, avec l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, et s'inscrit ainsi dans le cadre des motifs d'annulation prévus à l'article 4, § 4, sous g), de la directive 2008/95 (Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-19.774).

25. La Cour de cassation juge « qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité » (Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641, Bull. 2006, IV, n° 100) ou lorsqu'est rapportée la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant (Com., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.582) ainsi que lorsque des dépôts multiples de marques s'inscrivent dans une stratégie commerciale visant à priver des acteurs de l'usage d'un nom nécessaire à leur activité actuelle ou future (Com., 1er juin 2022, pourvoi n° 19-17.778).

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel

26. La société Ceramtec soutient que l'article 7, § 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 prohibe le dépôt, à titre de marque, de signes « constitués exclusivement par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique » dans l'objectif d'empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents (CJUE, arrêt du 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, point 25) et, ainsi, perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (même arrêt, point 27) ou d'autres droits que le législateur de l'Union européenne a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, arrêt du 16 septembre 2015, Société des produits Nestlé, C-215/14, point 45).

27. S'appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, en particulier les arrêts Hauck et Société des produits Nestlé (précités), la société Ceramtec considère que les motifs absolus énumérés à l'article 7 du règlement n° 207/2009, qui doivent être caractérisés en eux-même et ne peuvent l'être en combinaison les uns avec les autres, sont autonomes et ne peuvent, s'ils ne sont pas vérifiés, caractériser la mauvaise foi visée à l'article 52, § 1, sous b), du même règlement, sauf à permettre de recourir à la notion de la mauvaise foi pour contourner ou ignorer les conditions d'application des motifs de nullité visés à l'article 7.

28. Elle ajoute que ce contournement serait contraire à l'objectif du règlement qui n'exige pas seulement l'intention d'assurer la protection d'une solution technique par le droit des marques mais sa protection effective. Or, en l'espèce, la société Ceramtec faisait valoir qu'elle avait découvert, après l'expiration de son brevet et le dépôt des marques européennes litigieuses, que l'oxyde de chrome, qui conférait la couleur rose déposée à titre de marque et participait à la présentation des marques figurative et tridimensionnelles, n'avait en réalité aucun effet technique. Elle en déduisait qu'en l'absence de tout effet technique de ce composant, les marques protégeant la couleur rose ne pouvaient avoir détourné le droit des marques de sa finalité, de sorte que la mauvaise foi ne pourrait être caractérisée, faute d'effet technique protégeable.

29. Elle soutient que la seule intention du déposant est inopérante pour caractériser la mauvaise foi au sens de l'article 52, § 1, sous b), du règlement n° 207/2009 lorsqu'aucun effet technique ne peut être protégé par ce biais. Elle estime que retenir la solution contraire permettrait à un tiers de s'opposer au dépôt d'une marque pour les motifs de l'article 7, § 1, sous e), ii), du règlement sans que ne soient remplies ses conditions d'application, ce qui reviendrait à faire de la notion de mauvaise foi une porte dérobée pour appliquer ce motif de nullité, sans exiger la réunion de ses conditions d'application.

30. La société Coorstek prétend que les deux textes répondent à des objectifs différents et qu'il ne peut être considéré que l'article 7, § 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 constituerait un texte spécial primant sur l'article 52, § 1, sous b). Selon elle, il s'agit de deux hypothèses d'annulation d'une marque reposant sur des fondements entièrement distincts. Ce serait le comportement du déposant qui serait en cause lors de l'appréciation de la mauvaise foi et non les qualités intrinsèques du signe en cause. En outre, la mauvaise foi s'appréciant au jour du dépôt, il serait indifférent que le monopole sur le signe ne permette pas réellement la protection de la solution, dès lors que le déposant y croyait, dans la mesure où seule l'intention du déposant doit être prise en compte. Ainsi, le dépôt d'un signe effectué en vue de se

réserver une solution technique porterait atteinte au jeu loyal de la concurrence, quand bien même l'effet technique breveté, tombé dans le domaine public, se révélerait finalement inefficace.

31. L'avocate générale estime que les réponses apportées par la CJUE sur la notion de mauvaise foi sont suffisantes pour répondre au moyen du pourvoi, sans se fonder sur une interprétation non évidente du règlement.

32. La cour d'appel de Paris a considéré, dans son arrêt du 25 juin 2021, que la succession de droits de propriété industrielle ne devait pas servir à protéger la même caractéristique du produit et que l'intention de protéger une solution technique au-delà du délai de protection du brevet caractérisait la mauvaise foi du déposant, sans que ce dernier puisse utilement faire grief au juge de confondre la mauvaise foi et le motif de refus tiré de l'article 7, § 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.

33. En revanche, la cour d'appel de Stuttgart, dans un arrêt du 13 mars 2023, a retenu que le fait que la coloration rose caractéristique soit nécessaire pour obtenir un effet technique correspond, en réalité, au motif de refus prévu à l'article 7, § 1, point e) ii), du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009, qui aurait dû être invoqué sur le fondement de l'article 52, § 1, point a), et non de l'article 52, § 1, point b).

34. Il s'ensuit qu'il existe une divergence d'interprétation entre des juridictions d'appel des Etats membres sur l'articulation des motifs absolus de nullité visés à l'article 7 du règlement n° 207/2009 et de la mauvaise foi qui constitue une cause de nullité prévue à l'article 52, § 1, sous b) du même règlement.

Les questions préjudicielles

35. Se pose ainsi la question de l'articulation des motifs absolus de nullité visés à l'article 7 du règlement n° 207/2009, auquel renvoie l'article 52, § 1, sous a), du même texte, et de l'article 52, § 1, sous b), qui vise le dépôt de mauvaise foi.

36. Dans la mesure où la mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l'Union européenne soumise à une interprétation uniforme, il convient d'interroger la CJUE et de lui poser les questions suivantes :

37. Les causes de nullité que sont, d'un côté, l'enregistrement d'une marque contrairement aux dispositions de l'article 7 et, de l'autre, la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt, qui font respectivement l'objet de l'article 52, § 1, sous a) et sous b), du même règlement, sont-elles autonomes, voire exclusives ?

38. Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d'enregistrement visé à l'article 7, § 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 sans qu'il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ?

39. L'article 52, § 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut la mauvaise foi d'un déposant ayant introduit une demande d'enregistrement de marque avec l'intention de protéger une solution technique lorsqu'il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu'il n'existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE):

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

1. L'article 52 du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l'article 7, visées en son paragraphe 1, sous a) sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) ?

2. Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d'enregistrement visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 sans qu'il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ?

3. L'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut la mauvaise foi d'un déposant ayant introduit une demande d'enregistrement de marque avec l'intention de protéger une solution technique lorsqu'il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu'il n'existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ?

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de formation de section du 24 septembre 2024 ;

RESERVE les dépens ;

DIT qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.