



## Recueil de la jurisprudence

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d'admission des pourvois)

18 avril 2023 \*

« Pourvoi – Marque de l'Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l'importance d'une question pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union – Admission du pourvoi »

Dans l'affaire C-751/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 8 décembre 2022,

**Shopify Inc.**, établie à Ottawa (Canada), représentée par M<sup>es</sup> M. Pemsel et S. Völker, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),**

partie défenderesse en première instance,

**Massimo Carlo Alberto Rossi**, demeurant à Fiano (Italie),

**Salvatore Vacante**, demeurant à Berlin (Allemagne),

**Shoppi Ltd**, établie à Londres (Royaume-Uni),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (chambre d'admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. D. Gratsias et M. Ilešič (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l'avocat général, M. A. M. Collins, entendu,

rend la présente

\* Langue de procédure : l'anglais.

## Ordonnance

1 Par son pourvoi, Shopify Inc. demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 octobre 2022, Shopify/EUIPO – Rossi e.a. (Shoppi) (T-222/21, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2022:633), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 18 février 2021 (affaire R 785/2020-2), relative à une procédure de nullité entre, d'une part, MM. Massimo Carlo Alberto Rossi, Salvatore Vacante et Shoppi Ltd et, d'autre part, Shopify (ci-après la « décision litigieuse »).

### Sur la demande d'admission du pourvoi

2 En vertu de l'article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, l'examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d'une chambre de recours indépendante de l'EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3 Conformément à l'article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu'il soulève une question importante pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union.

4 Aux termes de l'article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l'article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d'admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5 Conformément à l'article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d'admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d'ordonnance motivée.

### *Argumentation de la requérante*

6 À l'appui de sa demande d'admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève une question importante pour l'unité, la cohérence et le développement du droit de l'Union.

7 Tout d'abord, elle expose que son pourvoi est fondé sur un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

8 Plus particulièrement, la requérante indique qu'elle reproche au Tribunal d'avoir écarté, aux points 96 à 104 de l'arrêt attaqué, les éléments de preuve relatifs au caractère distinctif accru de la marque antérieure au Royaume-Uni, au motif que, dans le cadre d'une procédure de nullité, le requérant doit être en mesure d'interdire l'usage de la marque contestée non seulement à la date du dépôt de celle-ci, mais également à la date de la décision litigieuse et que, en l'occurrence, celle-ci a été rendue après l'expiration de la période de transition prévue à l'article 127 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l'« accord de retrait »).

- 9 Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu le libellé de l'article 53, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel toutes les conditions requises pour que la procédure de nullité aboutisse doivent être satisfaites à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée.
- 10 Ensuite, la requérante souligne que, si le Tribunal avait considéré que seule la date de dépôt de la marque contestée était pertinente afin de déterminer si les conditions requises pour que la procédure de nullité aboutisse sont satisfaites, il aurait dû annuler la décision litigieuse. Elle ajoute que, si la chambre de recours avait admis les éléments de preuve relatifs au caractère distinctif accru de la marque antérieure concernant le Royaume-Uni, cette chambre aurait conclu au caractère distinctif accru de cette marque et, partant, à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit.
- 11 En outre, la requérante fait valoir que le moyen unique qu'elle invoque au soutien de son pourvoi soulève la question de la date à laquelle il convient d'apprécier si les conditions de l'article 53, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 sont satisfaites. Plus particulièrement, il s'agirait de déterminer si le demandeur en nullité est tenu d'établir l'existence d'un motif relatif de refus uniquement à la date de priorité ou à celle du dépôt de la marque contestée ou s'il peut être exigé de lui qu'il établisse en outre l'existence d'un tel motif à la date à laquelle l'EUIPO rend sa décision.
- 12 Enfin, en vue de démontrer l'importance de cette question pour l'unité, la cohérence et le développement du droit de l'Union, la requérante expose huit arguments.
- 13 Par son premier argument, elle fait valoir que ladite question se pose dans toutes les procédures de nullité dans le cadre desquelles la marque antérieure ou la portée de la protection conférée par celle-ci est affectée par des événements survenus postérieurement à la date de priorité ou celle du dépôt de la marque contestée, tels qu'une perte de caractère distinctif ou de renommée, une modification de la loi applicable à la procédure ou le retrait d'un État membre de l'Union, comme c'est le cas en l'espèce.
- 14 Selon la requérante, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aura une incidence sur un nombre considérable d'autres procédures de nullité et d'opposition relatives tant à des marques de l'Union européenne antérieures qu'à des marques nationales antérieures. Une clarification par la Cour serait donc nécessaire tant pour les utilisateurs du système de la marque de l'Union européenne que pour les offices nationaux des marques et les juridictions nationales, notamment eu égard au fait que la question soulevée concerne non seulement l'effet de l'accord de retrait sur les procédures pendantes, mais également toutes les situations, fréquentes en matière de propriété intellectuelle, de disparition d'un droit antérieur, en tout ou en partie, au cours de la procédure.
- 15 Par son deuxième argument, la requérante allègue qu'il est essentiel pour l'unité, la cohérence et le développement du droit de l'Union que toutes les juridictions au sein de l'Union appliquent le droit de l'Union tel qu'il a été adopté par le législateur de l'Union. Or, en méconnaissant le libellé non équivoque de l'article 53, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le Tribunal aurait enfreint le principe fondamental selon lequel les juridictions au sein de l'Union sont liées par le droit de l'Union et qu'elles sont tenues d'exercer leurs compétences dans les limites définies par le législateur de l'Union.
- 16 Par son troisième argument, la requérante soutient que l'arrêt attaqué est source d'incertitude juridique. En effet, considérer que la date de la décision d'une chambre de recours de l'EUIPO est également pertinente aux fins de l'appréciation de l'existence d'un motif relatif de refus dans le

cadre d'une procédure de nullité nuirait gravement à la sécurité juridique de tous les titulaires de marques antérieures en ce que ceux-ci ne pourraient pas se fonder sur les informations dont ils disposent pour décider de l'opportunité de déposer ou non une demande en nullité étant donné qu'ils ne pourraient prévoir comment la situation aura évolué à la date à laquelle la division d'annulation ou la chambre de recours rendra sa décision.

- 17 Par son quatrième argument, la requérante fait valoir que la question soulevée par son pourvoi est importante pour l'unité et la cohérence du droit de l'Union dès lors qu'elle a trait tant aux procédures de nullité visant des marques de l'Union qu'à celles relatives aux marques nationales dans les États membres. En effet, l'article 5 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), et l'article 53 du règlement n° 207/2009, en tant qu'ils prévoient des motifs de nullité identiques, devraient, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, rappelée notamment au point 32 de l'arrêt du 12 septembre 2019, *Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)* (C-541/18, EU:C:2019:725, point 32), être interprétés de la même manière.
- 18 Or, il ne serait pas exclu qu'une opposition ou une demande en nullité fondée sur l'existence d'une marque de l'Union européenne antérieure et visant une marque ou une demande d'enregistrement soit résolue différemment par les offices des marques ou les juridictions nationales selon la date pertinente retenue pour apprécier si sont réunies les conditions pour faire droit à l'action en opposition ou en nullité, ce qui porterait atteinte à la sécurité juridique.
- 19 Par son cinquième argument, la requérante soutient que la position du Tribunal ouvre la porte à l'arbitraire du pouvoir exécutif, en ce qu'elle permet à l'EUIPO, aux offices nationaux des marques et aux juridictions nationales de retarder délibérément une procédure de nullité jusqu'à l'apparition de circonstances spécifiques, telles que le retrait d'un État membre de l'Union ou l'expiration d'une marque, ou jusqu'au moment où les éléments de preuve produits à la date de priorité ou à la date de dépôt de la marque contestée afin de démontrer la renommée d'une marque antérieure ne permettent plus de démontrer cette renommée à la date à laquelle la décision est adoptée. Selon la requérante, le seul fait qu'un tel comportement arbitraire soit possible suffit à porter atteinte à la confiance dans l'indépendance de l'EUIPO ainsi que des offices nationaux des marques et des juridictions nationales.
- 20 Par son sixième argument, la requérante allègue que la question soulevée par son pourvoi revêt une importance capitale pour les utilisateurs du système de la marque de l'Union européenne. En effet, si la Cour devait conclure que la date de la décision est également pertinente, les opposants et les demandeurs en nullité seraient tenus de produire constamment des éléments de preuve relatifs au maintien de la renommée de la marque, de son usage sérieux et/ou de son caractère distinctif accru et les offices des marques ainsi que les titulaires ou les demandeurs de marques devraient ensuite systématiquement procéder à leur examen.
- 21 Par son septième argument, la requérante affirme que la question soulevée par son pourvoi est également importante au regard des principes de territorialité et du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne énoncés à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
- 22 En effet, la question de savoir s'il suffit qu'un conflit entre la marque antérieure et la marque postérieure existe à la date de priorité ou à la date de dépôt, à savoir à un moment où la marque antérieure conférait encore une protection au Royaume-Uni, ou si un tel conflit doit également

exister à la date à laquelle l'EUIPO rend sa décision, aurait une incidence considérable sur les principes de territorialité et du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne, lesquels seraient deux des piliers fondamentaux du droit des marques de l'Union européenne.

- 23 Par son huitième et dernier argument, la requérante fait valoir que la question soulevée par son pourvoi a trait à l'effet utile de la marque de l'Union européenne. En effet, exiger que les marques concernées soient également en conflit à la date d'une décision de l'EUIPO mettrait en cause l'efficacité de la protection conférée par la marque de l'Union européenne, en ce que toute évolution ultérieure des circonstances serait susceptible de priver rétroactivement la marque de l'Union européenne de ses effets.

### *Appréciation de la Cour*

- 24 À titre liminaire, il convient de relever que c'est au requérant qu'il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
- 25 En outre, ainsi qu'il ressort de l'article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 170 bis, paragraphe 1, et l'article 170 ter, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, la demande d'admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l'admission du pourvoi et de déterminer, en cas d'admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d'admission préalable des pourvois visé à l'article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, point 24).
- 26 Ainsi, une demande d'admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d'admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l'Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l'arrêt ou l'ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l'erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l'arrêt ou de l'ordonnance sous pourvoi. Lorsque l'erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d'admission doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l'arrêt ou de l'ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

- 27 En l'occurrence, il convient de constater, en premier lieu, que la requérante énonce avec précision et clarté le moyen unique, tiré d'une violation de l'article 53, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, sur lequel son pourvoi est fondé. Plus particulièrement, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir méconnu cette disposition, aux points 96 à 104 de l'arrêt attaqué, en considérant que, dans le cadre d'une procédure de nullité, le requérant doit être en mesure d'interdire l'usage de la marque contestée tant à la date du dépôt de celle-ci qu'à celle à laquelle la chambre de recours rend sa décision.
- 28 La requérante expose également en quoi consistent les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal.
- 29 En effet, elle soutient que le Tribunal a méconnu le libellé de l'article 53, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel toutes les conditions requises pour que la procédure de nullité aboutisse doivent être satisfaites à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, et ajoute que l'interprétation de cette disposition retenue par le Tribunal est source d'incertitude juridique.
- 30 La requérante fait valoir, en outre, que le Tribunal a confondu la procédure de nullité et l'action en contrefaçon en exigeant du demandeur en nullité qu'il soit en mesure d'interdire l'usage de la marque contestée à la date à laquelle l'EUIPO rend sa décision.
- 31 Le Tribunal aurait, par ailleurs, méconnu la jurisprudence de la Cour issue de l'arrêt du 29 janvier 2020, *Sky e.a.* (C-371/18, EU:C:2020:45, point 49), en vertu de laquelle, dans le cadre d'une demande en nullité de marques de l'Union européenne, la date déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable est celle de la demande d'enregistrement de la marque contestée, ainsi que sa propre jurisprudence issue des arrêts du 1<sup>er</sup> décembre 2021, *Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)* (T-467/20, non publié, EU:T:2021:842, points 59 à 61), ainsi que du 16 mars 2022, *Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES)* (T-281/21, EU:T:2022:139, points 28 et 29), relative à une procédure d'opposition et qui serait applicable, mutatis mutandis, à la procédure de nullité, en vertu de laquelle l'existence d'un motif relatif de refus doit être appréciée à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque.
- 32 Ainsi, il y a lieu de constater que la demande d'admission du pourvoi identifie tant les points de l'arrêt attaqué qu'elle conteste que la disposition du droit de l'Union prétendument méconnue ainsi que les points des arrêts de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus.
- 33 En deuxième lieu, la requérante indique que l'erreur de droit prétendument commise par le Tribunal a conduit ce dernier à ne pas annuler la décision litigieuse, par laquelle celle-ci a refusé d'admettre les preuves relatives au caractère distinctif accru de la marque antérieure concernant le Royaume-Uni, démontrant ainsi que cette erreur a eu une influence sur le résultat de l'arrêt attaqué.
- 34 En troisième lieu, la requérante identifie précisément et clairement la question de droit soulevée par son moyen unique, en l'occurrence celle de savoir si, en vertu de l'article 53, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le demandeur en nullité est tenu d'établir l'existence d'un motif relatif de refus uniquement à la date de priorité ou à celle du dépôt de la marque contestée ou s'il peut être exigé de lui qu'il établisse en outre l'existence d'un tel motif à la date à laquelle l'EUIPO rend sa décision.

- 35 En quatrième lieu, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l'auteur d'une demande d'admission d'un pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu'il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l'arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (ordonnance du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, point 32 et jurisprudence citée).
- 36 Cette démonstration implique elle-même d'établir tant l'existence que l'importance de telles questions, au moyen d'éléments concrets et propres au cas d'espèce, et non pas simplement au moyen d'arguments d'ordre général (ordonnance du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, point 33 et jurisprudence citée).
- 37 En l'occurrence, la requérante expose les raisons concrètes pour lesquelles elle considère que la question de droit soulevée par son pourvoi est importante à la fois pour l'unité, la cohérence et le développement du droit de l'Union.
- 38 En particulier, elle fait valoir que ladite question se pose non seulement s'agissant des effets de l'accord de retrait sur les procédures pendantes, lesquels concernent potentiellement un nombre considérable de procédures de nullité et d'opposition relatives tant à des marques de l'Union européenne antérieures qu'à des marques nationales antérieures, mais également dans tous les cas de figure dans lesquels la marque antérieure ou la portée de la protection conférée par celle-ci est affectée par des événements survenus postérieurement à la date de priorité ou celle du dépôt de la marque contestée, tels qu'une perte de caractère distinctif ou de renommée ou une modification de la loi applicable à la procédure.
- 39 Dès lors, il ressort de la demande d'admission du pourvoi que la question soulevée par le présent pourvoi dépasse le cadre de l'arrêt attaqué et, en définitive, celui de ce pourvoi.
- 40 Compte tenu des éléments exposés par la requérante, la présente demande d'admission du pourvoi démontre à suffisance de droit que ce pourvoi soulève une question importante pour l'unité, la cohérence et le développement du droit de l'Union.
- 41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'admettre le pourvoi.

### **Sur les dépens**

- 42 Aux termes de l'article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est admis, en tout ou en partie, au regard des critères énoncés à l'article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis dudit règlement.
- 43 En application de l'article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance.
- 44 Par suite, la demande d'admission du pourvoi étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d'admission des pourvois) ordonne :

- 1) **Le pourvoi est admis.**
- 2) **Les dépens sont réservés.**

Signatures