**ANNULATION N° C 55 286 (DÉCHÉANCE)**

**Samsung Electronics Co., Ltd.**, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 16677 Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud (demanderesse), représentée par **Allen Overy Shearman Sterling LLP**, 32 rue François 1er, 75008 Paris, France (représentant professionnel)

c o n t r e

**Blancpain SA (Blancpain AG) (Blancpain Ltd)**, Le Rocher 12, 1348 Le Brassus, Suisse (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par **Despacho González-Bueno, S.L.P.**, Calle Gurtubay 4, 2º dcha., 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).

Le 16/05/2024, la division d’annulation rend la présente

**DÉCISION**

 

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | La demande en déchéance est partiellement confirmée. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 3 441 722 à compter du 29/06/2022 pour une partie des produits contestés, à savoir:  Classe 14: *Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières non compris dans d'autres classes (à l’exception des montres); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques (à l’exception des montres).* | |
| **3.** | La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:    Classe 14: *Objets en métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes, à savoir montres; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres.* | |
| **4.** | | Chaque partie supporte ses propres frais. |
|  | |  |

**MOTIFS**

Le 29/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l'Union européennenº3 441 722 « BLANCPAIN » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne) (MUE). La demande est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir tous les produits compris en classe 14 à l’exception des *montres analogiques*.

La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.

**RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES**

Lors du dépôt de sa demande le 29/06/2022, la **demanderesse** affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Elle ajoute qu’elle sollicite la déchéance pour la période de cinq ans s’étendant du 07/05/2005 au 06/05/2010. A titre subsidiaire, elle sollicite la déchéance de la marque contestée pour la période allant du 29/06/2017 au 28/06/2022. La demanderesse sollicite donc une date de déchéance antérieure conformément à l'article 62, paragraphe 1, du RMUE. Elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt juridique légitime à solliciter une date de déchéance antérieure car la titulaire de la marque contestée a assigné la demanderesse en contrefaçon de la marque contestée pour des faits s’étant déroulés avant le dépôt de la présente demande en déchéance. Elle précise que les preuves seront fournies plus tard au cours de la procédure.

La **titulaire de la marque de l’Union européenne** a déposé des preuves d’usage (Annexes 1-8 qui seront listées et analysées dans la décision). Dans ses observations du 07/11/2022, trois points principaux sont invoqués.

*Abus de droit et de procédure*

La titulaire considère que la demande introduite par la demanderesse constitue un abus de droit et de procédure. Elle se réfère à l’affaire « Sandra Pabst » (décision de la Grande Chambre de recours, 11/02/2020, R-2445/2017-G, Sandra Pabst) et aux facteurs objectifs et subjectifs qui, selon elle, établissent l’abus de droit et de procédure.

*Date antérieure et intérêt légitime revendiqués par la demanderesse*

La titulaire considère que la demanderesse n'a pas fourni de documentation ou d'argumentation détaillée prouvant l'existence du prétendu intérêt légitime à obtenir une déclaration de révocation anticipée. En outre, la date antérieure ne peut être choisie arbitrairement et doit respecter le délai de grâce de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque contestée (le 07/05/2010 dans le cas présent). Par conséquent, la demande de date antérieure doit être rejetée et la seule période pertinente à considérer est celle des cinq ans avant la présentation de la demande.

*Portée de la demande et preuves d’usage*

L'exception demandée par la demanderesse, qui ne demande pas de preuve d'usage pour les *montres analogiques*, ne devrait pas être prise en compte par l'Office, car elle opère une dissection capricieuse et artificielle des produits au sein de la catégorie *horlogerie et instruments chronométriques*.

La titulaire fait valoir que selon la jurisprudence, la condition fondamentale pour que l'utilisation d'un produit particulier soit suffisante pour démontrer l'utilisation de la catégorie générale dont il relève est sa destination. Lorsque tous les produits de cette catégorie ont une destination homogène, l'utilisation d'une partie d'entre eux peut être considérée comme une utilisation de la catégorie générale dans son ensemble. En l’espèce, les *instruments horlogers et chronométriques* ont la même finalité, qui est d'indiquer ou de mesurer le temps et les montres, qu’elles soient analogiques ou digitales, répondent à cette finalité. Par conséquent, l’usage pour des montres analogiques est suffisant pour prouver l’usage en relation avec la catégorie *horlogerie et instruments chronométriques.*

La titulaire fait également valoir que la marque « BLANCPAIN » a été fondée en 1735 et qu’elle est considérée comme la plus ancienne marque horlogère au monde alliant savoir-faire, innovation et tradition. Elle considère qu’elle a été utilisée en tant que marque, telle qu’enregistrée ou dans une forme essentiellement identique, dans l’Union européenne et dans la période pertinente en relation avec les produits enregistrés *métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques* en classe 14*.* Elle considère en particulier que les produits utilisés contiennent des métaux précieux et des pierres précieuses et que l’usage vaut donc pour ces produits et certaines montres doivent être considérées comme des bijoux portés à titre de parure personnelle. D’autres produits de bijouterie sont commercialisés comme des boutons de manchette et des pendentifs. Les preuves démontrent également un usage pour des montres-bracelets et des instruments de mesure du temps principalement utilisés dans des compétitions sportives. Etant donné qu’il n'est pas nécessaire de prouver l'usage de chacun des produits susceptibles d'entrer dans une catégorie plus générale de produits, pour autant qu'ils puissent être considérés comme ayant une finalité analogue, les preuves démontrent un usage pour la catégorie *horlogerie et instruments chronométriques*.

En réponse, dans ses observations du 14/02/2023, la **demanderesse** confirme qu’il s’agit d’une déchéance partielle dirigée contre tous les produits de la classe 14, à l’exception des *montres analogiques*.

Elle explique le contexte dans lequel a été introduite la demande. Le 11/02/2019, la titulaire de la MUE et plusieurs autres membres du Swatch Group Limited ont assigné la demanderesse en nullité et une entité lui étant liée devant la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles en contrefaçon de la MUE et d’un certain nombre d’autres marques, ainsi que pour *passing off.* La procédure portait sur 36 applications de personnalisation du cadran de smartwatch qui ont été mises à disposition par des développeurs d’applications tiers sur la plateforme Galaxy Apps de Samsung. Swatch a affirmé que ces applications de personnalisation du cadran de smartwatch contrefaisaient ses marques pour certains produits de la classe 9 (par exemple, les *smartwatches*) et certains produits de la classe 14 (par exemple, les *montres*) et constituaient des actes de *passing off*.

Pour des raisons de proportionnalité, la demanderesse n’a pas sollicité la déchéance de la MUE pour défaut d’usage. Toutefois, lors des débats menés dans le cadre de la procédure, Swatch a admis qu’il n’avait pas utilisé la MUE (ainsi que les autres marques dont la marque « TISSOT ») pour des *smartwatches* (Annexes 4 et 5) et il était évident que la MUE n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les autres produits pour lesquels elle est enregistrée, exception faite des *montres analogiques*. Le 20/05/2022, la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles a conclu qu’un certain nombre d’applications visées contrefaisaient les marques de Swatch. Ce dernier a sollicité et obtenu de la Haute Cour des mesures d’interdiction couvrant le Royaume-Uni et l’ensemble de l’UE, sur la base du libellé élargi invoqué par Swatch, y compris pour des produits pour lesquels la MUE (tout comme les autres marques) n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux (Annexe 3). Cette procédure fait l’objet d’un recours. La demanderesse a donc initié la présente procédure afin de déterminer la juste portée du libellé des marques litigieuses et d’écarter les mesures d’interdiction à l’échelle de l’UE prononcées par la Haute Cour. Le 15/07/2022, la Haute Cour a fait droit aux demandes d’interdiction de Swatch afin d’empêcher la demanderesse de contrefaire la MUE (et les autres marques de Swatch) dans l’ensemble de l’UE (ainsi qu’au Royaume-Uni). La Cour a également ordonné qu’il y ait une enquête sur les dommages-intérêts dus ou une restitution des bénéfices, mais elle a suspendu cette audience jusqu’à ce que le recours ait été traité (Annexe 7).

En ce qui concerne **l’abus de droit et/ou de procédure** soulevé par la titulaire, la demanderesse fait valoir que le Tribunal a infirmé les conclusions de l’affaire « Sandra Pabst », notamment dans l’affaire Leinfelder (10/06/2020, T-577/19 Leinfelder EU:T:2020:259, § 75) et a déterminé que l’abus de droit et/ou de procédure n’est pas pertinent lors de l’examen de la recevabilité d’une demande en déchéance. En tout état de cause, les faits de l’affaire Sandra Pabst sont très différents du cas présent et la demanderesse réfute les arguments de la titulaire. Elle fait valoir que la présente procédure a été engagée à juste titre (intérêt commercial) en raison de la procédure initiée au Royaume-Uni et qu’elle constitue un moyen de défense objectif et légitime. La demanderesse n’a déposé des demandes de déchéance que dans la mesure où elle estime que les marques de la titulaire ne sont pas réellement utilisées (c’est-à-dire qu’aucune déchéance n’a été demandée pour les *montres analogiques* qui correspondent à l’activité principale de la titulaire). En outre, la demanderesse a seulement demandé la déchéance des marques sur lesquelles Swatch s’est appuyé pour obtenir des mesures d’interdiction dans le cadre de la procédure britannique.

En ce qui concerne la **date de déchéance antérieure et l’intérêt légitime** revendiqués, la demanderesse précise que la date demandée (07/05/2010) est valable puisqu’elle se situe en dehors du délai de grâce et qu’elle correspond au premier jour à partir duquel la titulaire est en mesure de prouver l’usage sérieux de sa marque. En outre, elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime dans la mesure où la titulaire de la MUE a poursuivi la demanderesse sur la base de la MUE en demandant des réparations à compter d’une date antérieure à la date de la demande de déchéance présentée par la demanderesse. En Angleterre et au Pays de Galles, le délai de prescription en matière de contrefaçon de marque est de six ans avant la date d’introduction de la procédure. La procédure devant la Haute Cour ayant été intentée le 11/02/2019, la titulaire de la MUE demandera des dommages-intérêts/une restitution des bénéfices à compter d’une période de six ans avant le début de la procédure judiciaire, c’est-à-dire à compter du 11/02/2013. La demanderesse a donc un intérêt légitime à obtenir la déchéance de la MUE avant cette date pour les produits non utilisés. Il est légitime pour la demanderesse de prétendre à la date de déchéance antérieure, afin de se défendre contre les demandes de la titulaire dans le cadre de la procédure britannique devant la Haute Cour.

En ce qui concerne la **portée de la demande**, la demanderesse avance que la catégorie *horlogerie et instruments chronométriques* constitue une vaste catégorie comportant de nombreuses sous-catégories autonomes et que les *montres analogiques* constituent l’une de ces sous-catégories autonomes. A titre subsidiaire, la demanderesse accepterait une limitation du libellé de la MUE aux *montres*-*bracelets autres que les montres connectées et les smartwatches* dans la mesure où les montres connectées et les *smartwatches* relèvent de la classe 9 et la titulaire a admis devant la Haute Cour qu’elle n’a pas utilisé ses marques pour des *smartwatches*.Il a été établi dans de nombreuses décisions d’opposition que les *montres* peuvent être considérées comme constituant une catégorie autonome, une sous-catégorie du libellé *horlogerie et instruments chronométriques.* En outre, il existe plusieurs types de montres comme les montres-bracelets, les montres de poche, les montres de sport, les montres analogiques ou les montres numériques et les montres analogiques constituent une sous-catégorie autonome des montres (Annexes 8, 9). Dès lors, l’exclusion des *montres analogiques* de la portée de la demande doit être prise en compte.

Enfin, en ce qui concerne les **preuves d’usage**, elle considère qu’elles sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux pour des produits autres que des montres analogiques ou des montres-bracelets analogiques. Les *chaînettes pour clés* *en cuir* mentionnées dans certaines preuves ne sont pas incluses dans les catégories *joaillerie, bijouterie* et en tout état de cause, l’étendue de ces produits n’a pas été suffisamment prouvée. Les produits utilisés ne sont pas des matières premières comme les métaux précieux ou les pierres précieuses, ni des bijoux ou de la joaillerie. Elle insiste sur le fait que les preuves démontrent uniquement un usage pour des montres analogiques ou des montres-bracelets analogiques autres que les montres connectées et les smartwatches qui sont des catégories autonomes de la catégorie *horlogerie et instruments chronométriques*. La titulaire n’a pas démontré qu’elle utilise sa marque en relation avec des instruments de mesure du temps/instruments chronométriques, principalement utilisés dans des compétitions sportives. Les éléments fournis par la titulaire de la MUE ne montrent qu’une utilisation à des fins promotionnelles/de publicité lors d’opérations de sponsoring. L’annexe 8 de la titulaire ne fait aucune référence de quelque sorte que ce soit à la vente de produits de la classe 14 tels que ceux désignés par la MUE (à l’exception des montres analogiques). Elle fait également valoir que les factures présentées sont des documents internes, certains éléments de preuves ne concernent pas le territoire pertinent et/ou sont non datés ou sont datés en dehors de la période pertinente. En outre, de nombreux documents proviennent de la titulaire de la MUE et des sociétés de son groupe, et non d’une source indépendante. Bien qu’il soit possible que les codes et les références des produits sur les factures soient recoupés avec les autres éléments de preuve, tels que les listes de prix et les catalogues, l’Office ne devrait pas être tenu de rassembler lui-même les éléments de preuve afin d’étayer et défendre le dossier de la titulaire de la MUE à sa place.

Elle dépose les éléments suivants en anglais (à l’exception de l’annexe 8):

 Attestation de M. D.S. (partenaire du représentant Allen & Overy, dorénavant Allen Overy Shearman Sterling LLP) en date du 14/02/2022, accompagnée des annexes suivantes :

 Annexe 1: définition de « smartwatch » extraite de l’Encyclopédie Britannica.

 Annexe 2: formulaire de réclamation du 11/02/2019.

 Annexe 3: arrêt de la Haute Cour du 20/05/2022.

 Annexe 4: déclaration modifiée de M. S.D., PDG de Tissot SA et membre du conseil de direction élargi de Swatch du 23/02/2022.

 Annexe 5: extrait de la transcription du contre-interrogatoire de M. S.D.

 Annexe 6: lettre de Allen & Overy à Wilmer Hale du 30/06/2022.

 Annexe 7: ordonnance de la Haute Cour du 15/07/2022.

 Annexe 8: extrait d’une recherche dans TMClass pour les montres en classe 14.

 Annexe 9: classifications de Nice concernant les classes 9 et 14.

En réponse, dans ses observations du 20/06/2023, **la titulaire de la MUE** réitère ses observations. Elle affirme que les principes contenus dans la décision « Sandra Pabst » continuent de s’appliquer dans la mesure où cette dernière n’a pas été annulée par l’arrêt Leinfelder et elle est toujours citée dans les décisions des chambres postérieures à cet arrêt. Elle considère que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt légitime. Cette dernière justifie désormais sa demande (et non dans sa requête initiale) au motif que la décision britannique conduira à l'octroi de dommages et intérêts en faveur de la titulaire, étant donné que ses droits de marque ont été atteints au cours des six années précédant le 11/02/2019. Même si la marque contestée devait être annulée à la date du dépôt de la présente demande (29/06/2022), la demanderesse serait toujours tenue de payer le montant total de l'indemnisation, qui, selon la décision et l'ordonnance britanniques, correspond aux dommages causés par la demanderesse au cours de la période allant du 11/02/2013 au 11/02/2019. En tout état de cause, cet intérêt légitime ne serait valable que pour la période comprise entre le 11/02/2013 au 11/02/2019. En outre, ce prétendu intérêt légitime ne serait valable qu'en ce qui concerne l'*horlogerie et instruments chronométriques*, étant donné qu'il s'agit des produits couverts par l'arrêt comprenant une ordonnance de cesser et de s'abstenir, rendue par le tribunal britannique le 15/07/2022 (Annexes 3 et 7 de la demanderesse). Si l'arrêt et l'ordonnance britanniques ont constaté que la violation de la demanderesse avait été commise en relation avec les produits *horlogerie et instruments chronométriques*, la demanderesse n'a aucun intérêt légitime à ce que les autres produits protégés par la marque contestée soient annulés à une date antérieure, étant donné que leur annulation ne modifierait en rien l'infraction commise ou l'indemnisation due à la titulaire. La décision britannique est fondée sur la violation par la demanderesse des *montres* du Groupe Swatch. La décision de demander la déchéance des autres produits de la classe 14 ne répond à aucun intérêt légitime, car le résultat de son action ne sera pas décisif pour la détermination de l'injonction.

Après la clôture de la procédure, le 27/07/2023, la **demanderesse** a souhaité attirer l’attention de l’Office sur l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-654/21 LM contre KP du 08/06/2023 concernant une demande reconventionnelle invoquée en réponse à une action en contrefaçon (08/06/2023, C-654/21, LM v KP, ECLI:EU:C:2023:462). Elle affirme que la CJUE a l'intention claire de permettre à une partie de demander qu’une marque soit, au choix, déclarée invalide ou déchue pour tous les droits que le titulaire de cette marque tire de son enregistrement, quelle que soit la portée de la demande initiale en contrefaçon. Le fait que la demanderesse ait présenté une demande de déchéance autonome plutôt qu'une demande reconventionnelle est indifférent puisque les demandes reconventionnelles sont en toute éventualité « distinctes et indépendantes de la demande principale ». Elle joint également en annexe une lettre du 14/06/2023 de la titulaire destinée à l’Office de propriété intellectuelle britannique dans laquelle elle affirme que les montres intelligentes appartiennent à la classe 9 et non à la classe 14.

Le 22/08/2023, la titulaire fait valoir que la communication de la demanderesse du 27/07/2023 a été envoyée après la clôture de la procédure et l’affaire mentionnée est sans incidence sur la présente procédure car elle concerne les demandes reconventionnelles en nullité de marques de l'Union européenne dans le cadre de procédures en contrefaçon. Selon la CJUE, une demande reconventionnelle en nullité peut être dirigée contre tous les produits protégés par l'enregistrement de cette marque, sans être limitée par l'étendue du litige défini par l'action en contrefaçon. La présente affaire, en revanche, ne consiste pas en une demande reconventionnelle, mais concerne une série d'actions en déchéance intentées par Samsung contre de nombreuses marques de diverses sociétés du Groupe Swatch, tant devant l'EUIPO que devant l'UKIPO.

Le 30/01/2024, la demanderesse a envoyé une copie de la décision de l’Office de propriété intellectuelle britannique (UKIPO) concernant la déchéance de la marque britannique « BLANCPAIN » pour des produits en classes 9 et 14.

**DEMANDE LIMINAIRE PAR LA TITULAIRE DE CONSTATATION D’ABUS DE PROCEDURE ET DE DROIT**

Conformément à l’article 18 du RMUE, après cinq ans d’enregistrement, les droits exclusifs découlant de la protection de la marque sont soumis à l’exigence de l’usage. Par conséquent, les titulaires de marques de l’Union européenne sont susceptibles de se trouver confrontés à une requête de preuve de l’usage sérieux de leurs marques et doivent en principe, supporter la charge d’une telle preuve, comme le prévoit l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Si la titulaire n’apporte pas une telle preuve, elle est déchue de ses droits sur la marque en question.

L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, vise à protéger l’intérêt public par la radiation du registre des marques qui ne satisfont pas à l’exigence de l’usage et par conséquent ne remplissent plus leur fonction essentielle qui est de garantir l’origine commerciale d’un produit ou service présent sur le marché et de permettre ainsi aux consommateurs de distinguer ce produit ou service de ceux ayant une origine commerciale différente.

En raison de l’intérêt public sous-jacent à la notion de déchéance pour non-usage, toute personne physique ou morale est habilitée à présenter une demande en déchéance pour non-usage (article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE). De plus, il est de jurisprudence constante que la demanderesse n’est pas tenue de démontrer une raison, un intérêt ou un motif particulier pour engager une telle procédure (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmé par 25/02/2010, C-408/08 P, Colour Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). L’Office doit apprécier si la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sans que les motivations et le comportement antérieur de la demanderesse en nullité puissent porter atteinte à l’étendue de la mission confiée à l’EUIPO en ce qui concerne l’intérêt public que sous-tend l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (voir par analogie, 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 21, confirmé le 19/06/2014, C-450/13 P, Ultrafilter International, EU:C:2014:2016, § 41).

En contrepartie, il est également de jurisprudence constante que le droit de l’Union européenne ne peut être invoqué à des fins incompatibles avec ses objectifs, tels que des fins abusives ou frauduleuses (13/03/2014, C-155/13, SICES ea, EU:C:2014:145, § 29).

La Grande chambre de recours a qualifié la notion d’abus de procédure comme une exception de procédure générale de nature liminaire dans le cadre d’une procédure de déchéance, la constatation d’un abus de procédure pouvant conduire au rejet d’une demande de déchéance. Elle a indiqué que le fait que toute personne physique ou morale puisse introduire une demande de déchéance, sans démontrer un motif ou intérêt particulier, est indépendante de notion d’abus de droit ou de procédure (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 18 et 32).

A cet égard, il convient de clarifier que l’existence de motivations personnelles ou d’intérêts propres ne rend pas automatiquement abusive l’introduction de demandes en déchéance. La demande est abusive si elle se caractérise par le fait qu’elle cherche à obtenir un avantage indu, autre que celui visé par la législation applicable. L’existence d’un tel élément se rattachant à l’intention des opérateurs peut être établie, notamment, par la preuve du caractère purement artificiel des opérations (13/03/2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, § 33).

Ainsi, la notion d’abus de droit doit faire l’objet d’une **interprétation stricte** basée sur un examen détaillé des circonstances particulières du cas d’espèce et le rejet d’une demande de déchéance pour ce motif constitue une **exception**. Ce n’est que si la titulaire avance une argumentation convaincante démontrant que les circonstances indiquent que la demande a été principalement déterminée par des objectifs irrecevables qu’elle peut être rejetée pour ce motif. À cet égard, la charge de la preuve incombe à la titulaire qui se prévaut d’abus de procédure. Le rejet d’une demande de déchéance au motif que cette demande constitue un abus de procédure constitue une exception et exige que la titulaire fournisse des éléments de preuve non équivoques.

La constatation d’une pratique abusive requiert une combinaison d’**éléments objectifs et subjectifs** (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU: C: 216: 604, § 38). Il est nécessaire de procéder à une évaluation globale de tous les facteurs pertinents en l’espèce, tant par rapport aux facteurs subjectifs que objectifs, sans qu’il soit nécessaire de les séparer strictement (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 34).

La titulaire fait valoir que la présente action en déchéance s’inscrit dans le cadre d’un litige entre les parties et qu’elle est abusive. Elle fait valoir les facteurs suivants (objectifs et subjectifs):

- La demande de déchéance en question fait partie d'une pratique ou d'une stratégie menée au niveau de l'UE et du Royaume-Uni, ces attaques étant orchestrées contre de nombreuses marques de l'UE, du Royaume-Uni et des enregistrements internationaux désignant l'UE, appartenant au Groupe Swatch. Le nombre d'affaires introduites par le requérant en vue de la révocation, trente-neuf (39) au total, est manifestement excessif.

- Les marques contestées n'ont aucun rapport entre elles, si ce n'est le fait qu'elles appartiennent à des sociétés du même groupe (Swatch).

- La réputation de la marque contestée, ainsi que celle des autres marques que la demanderesse cherche à révoquer, est bien connue de la demanderesse et les titulaires de ces marques figurent parmi les fabricants de montres et de bijoux les plus prestigieux au monde.

- Le titulaire fournit une preuve étendue de l'usage sérieux en réponse à la demande en déchéance.

- L'action n'est pas objectivement justifiée, elle ne s’inscrit pas dans le cadre de pratiques commerciales normales. Rien ne prouve que l'utilisation des marques de la demanderesse ou son entrée dans les secteurs de marché concernés aient été entravées pour quelque raison que ce soit. Il n'y a pas non plus de preuve que les enregistrements attaqués sont similaires aux droits de la demanderesse ou les affectent de quelque manière que ce soit. Samsung ne peut pas éviter la contrefaçon en essayant de « découper » les spécifications des marques de Swatch. Même dans le cas d'une hypothétique annulation partielle des marques contre lesquelles les demandes de révocation de la demanderesse sont dirigées, en ne gardant en vigueur que les produits non attaqués, il n'y a pas de base appropriée pour dire que la compensation à payer par la demanderesse serait affectée.

- La demanderesse n’a pas de justification légitime. La seule raison pour laquelle la demanderesse a déclenché le dépôt systématique de demandes en déchéance à l'encontre de certaines des marques maison les plus réputées et les plus précieuses au monde dans l'industrie horlogère est motivée par un désir de représailles (ce que la demanderesse a admis dans sa demande). En effet, les parties sont en litige au Royaume-Uni (lorsque celui-ci était membre de l’Union européenne) car les sociétés appartenant au Groupe Swatch ont intenté une action en contrefaçon de marque devant la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles contre la demanderesse pour violation de 23 marques entre octobre 2015 et février 2019. L'action en justice concerne 30 visages de montres numériques qui pouvaient être téléchargés sur les *smartwatches* de la demanderesse à partir de la boutique d'applications Samsung Galaxy. Dans une décision du 20/05/2022, il a été décidé que la demanderesse avait porté atteinte aux marques appartenant au Groupe Swatch (21 marques) et avait tiré profit de sa réputation, étant donné qu'il y avait eu un comportement et un contrôle actifs de la part de la demanderesse en ce qui concerne les applications de montres et leur disponibilité dans la boutique d'applications Samsung Galaxy. En représailles, la demanderesse tente d’infliger une sanction à la titulaire et de perturber ses activités commerciales par des procédures longues et coûteuses.

*Appréciation des arguments et preuves à l’appui de la demande liminaire de constatation d’abus de procédure*

Dans l’affaire « Sandra Pabst », la Grande Chambre a établi cinq conditions pour constater un abus de procédure lors de l'introduction d'une demande en déchéance, à savoir:

a) le nombre de demandes en déchéance introduite à l'encontre de la même titulaire de MUE.

b) le caractère de « représailles » de la présente demande en déchéance.

c) la nature virtuelle de la société qui a déposé la demande en déchéance, ainsi que des nombreuses sociétés similaires gérées par la (les) même(s) personne(s).

d) le nombre total de demandes en déchéance devant l’Office, ainsi qu'auprès d'autres offices.

e) le nombre excessif de demandes de marques, d'enregistrements de dénominations sociales et de noms de domaine.

Contrairement aux allégations de la demanderesse, la division d'annulation est toujours liée par la décision de la Grande Chambre de recours dans l’affaire « Sandra Pabst » en cas d'abus de procédure, c'est-à-dire lorsqu'elle traite d'une objection procédurale générale de nature liminaire et de nature à empêcher une discussion sur le fond de l'affaire. Il est souligné qu'il s'agit d'un argument exceptionnel qui doit être interprété de manière stricte et soumis à une évaluation minutieuse des circonstances spécifiques de chaque cas. En outre, une action ne peut être rejetée pour ce motif que s'il existe une série d'arguments et de preuves convaincants démontrant des objectifs illégitimes à partir d'une combinaison d'éléments objectifs et subjectifs. Ces conclusions n'ont pas été infirmées par l'arrêt Leinfelder, dont le point 75 stipule uniquement que « l’EUIPO a relevé à juste titre que, selon l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, une demande en déchéance peut être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d’absence d’usage ou d’usage insuffisant d’une marque, la question de la possible existence d’un abus de droit n’étant pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance introduite au titre de ladite disposition» (10/06/2020, T-577/19 Leinfelder EU:T:2020:259).

En l'espèce, les faits et arguments avancés par la titulaire en ce qui concerne le comportement abusif de la demanderesse ne justifient pas la constatation de l’irrecevabilité de la demande en raison d’un abus de droit et de procédure. Les conditions d'un abus de procédure selon les critères de l'arrêt Kratzer ne sont pas réunies en l'espèce. En outre, les faits et les arguments avancés par la titulaire ont été contestés de manière convaincante par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure.

 le nombre de demandes en déchéance à l'encontre de la même titulaire.

En l'espèce, la présente procédure et les demandes en déchéance à l'encontre des autres marques contestées s'élèvent au total à 39 demandes en déchéance.

Toutefois, comme le souligne à juste titre la demanderesse, ce nombre élevé est, en partie, dû aux effets du Brexit et au fait que la titulaire a cloné ses marques britanniques en marques de l’UE à la suite du Brexit. Cela a entrainé un doublement du nombre de demandes en déchéance. En outre, le nombre d'actions en déchéance devant l'Office et l'UKIPO découle directement de la procédure britannique, qui implique plusieurs enregistrements de marques de l'Union européenne. En tout état de cause, force est de constater qu'un portefeuille de marques important entraîne inévitablement un risque plus élevé d'être confronté à des demandes en déchéance, en particulier lorsqu'il s'agit de variantes d'une même marque (24/02/2022, R 904/2021-1, Formule 1 (fig.), § 22). En outre, la demanderesse n'a pas systématiquement introduit de demandes en déchéance à l'encontre de tous les produits pour lesquels la MUE et les autres marques contestées jouissent d'une protection, mais seulement à l'encontre de produits spécifiques en classes 9 et 14 et seulement dans la mesure où ces marques pouvaient avoir un impact négatif pour la demanderesse en raison de la procédure britannique (injonction et dommages-intérêts à l'échelle de l'UE). La demanderesse a même donné à la titulaire le choix de renoncer (partiellement) à sa marque avant d'introduire sa demande en déchéance. Par conséquent, la demanderesse a poursuivi un intérêt légitime, à savoir garantir que seules les marques qui sont effectivement utilisées restent inscrites au registre.

 le caractère de « représailles » de la présente demande en déchéance.

Il est incontestable qu'une bataille juridique oppose les parties, impliquées dans un litige qui concerne notamment la marque contestée. Il est également établi que, dans le cadre de la procédure britannique, la titulaire a obtenu une injonction couvrant l'ensemble de l'UE sur la base des produits qui font l'objet de la présente action en déchéance, et que la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles a ordonné qu'il soit procédé à une enquête sur les dommages-intérêts dus ou à une restitution des bénéfices au titre de la contrefaçon des MUE ou des enregistrements internationaux avec effet dans l’UE. Il est clair que la demanderesse a déposé sa demande en déchéance et les demandes en déchéance des autres marques contestées en relation avec les produits sur la base desquels elle a été condamnée en contrefaçon de marque et pour lesquels elle considère que la marque n’a pas été utilisée.

A cet égard, le fait que la demanderesse ait déposé des demandes en déchéance à l'encontre de la MUE et des autres marques contestées constitue un moyen de défense objectif et légitime.

 la nature virtuelle de la société qui a déposé la demande en déchéance, ainsi que des nombreuses sociétés similaires gérées par la (les) même(s) personne(s).

Contrairement à l’affaire « Sandra Pabst », la présente affaire et les actions en déchéance contre les autres marques contestées ont toutes été introduites par une seule et même partie, à savoir la demanderesse qui ne se cache pas derrière une société virtuelle ou une société artificiellement créée dans l’unique but d’introduire de multiples demandes en déchéance.

 le nombre total de demandes en déchéance devant l’Office, ainsi qu'auprès d'autres offices.

Compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire, à savoir que la demanderesse a construit une ligne de défense en vue de la procédure britannique qui est toujours en cours, le nombre de procédures initiées par la demanderesse devant cet Office n'est pas excessif, surtout si l'on considère que la titulaire et d'autres sociétés du Groupe Swatch ont été à l'origine du litige en poursuivant la demanderesse pour contrefaçon en relation avec plusieurs de leurs marques. Les demandes en déchéance devant l’Office correspondent aux marques utilisées par le Groupe Swatch dans sa demande en contrefaçon au Royaume-Uni.

 le nombre excessif de demandes de marques, d'enregistrements de dénominations sociales et de noms de domaine.

Dans l’affaire « Sandra Pabst », le « nombre exponentiel de demandes de marque, de noms de société et de noms de domaine » liés à la demanderesse en déchéance a été considéré comme un facteur important pour décider de l'abus de procédure. Il a été décidé que ces éléments « peuvent constituer des droits antérieurs dans le cadre de procédures engagées à l’encontre d’entreprises qui exercent des activités légitimes en Europe, venant ainsi compliquer davantage la situation et augmenter le risque pour les propriétaires d’entreprises légitimes de tomber dans le ‘piège’ » (11/02/2020, R-2445/2017-G, Sandra Pabst, § 69, 71 et 74).

En l'espèce, le nombre de marques détenues par la demanderesse est considéré comme non pertinent car la demande en déchéance fait partie d'un mécanisme de défense consistant à obtenir la déchéance de marques que la demanderesse aurait contrefaites. En outre, la titulaire n'a avancé aucun argument convaincant à cet égard, et encore moins la preuve d'un nombre exponentiel de demandes de marques, d'enregistrements de dénominations sociales et de noms de domaine détenus par la demanderesse.

Par conséquent, il y a lieu de relever que les faits de la présente affaire ne peuvent être rapprochés de ceux de l’affaire « Sandra Pabst », dès lors que cette dernière se caractérisait par des circonstances exceptionnelles, absentes de la présente affaire.

La détention d'une marque comporte un risque inhérent d'être engagée dans une procédure judiciaire ou administrative, qu'il s'agisse d'une procédure d'opposition, d'une procédure d'annulation ou d'une procédure en déchéance, voire d'une procédure en contrefaçon devant les tribunaux. Un portefeuille de marques important entraîne inévitablement un risque plus élevé d'être confronté à des demandes en déchéance.

Le seul fait qu'une partie entame plusieurs procédures judiciaires et administratives à l’encontre d’une titulaire de marques, ou de titulaires appartenant au même groupe, ne peut pas laisser supposer que ces procédures ont été entamées de manière abusive.

La division d'annulation considère donc que la présente demande en déchéance n'a pas été introduite de manière abusive. Par conséquent, le grief d’«abus de droit ou de procédure» est jugé non fondé et il convient de rejeter les arguments de la titulaire selon lesquels la présente demande constitue un détournement de la procédure.

En ce qui concerne l'arrêt LM cité par la demanderesse (08/06/2023, C-654/21, LM v KP, ECLI:EU:C:2023:462), il n’est pas pertinent étant donné qu’il concerne une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une action en contrefaçon. La présente affaire, en revanche, ne consiste pas en une demande reconventionnelle au sens de l'article 128 du RMUE, mais concerne une série d'actions en déchéance intentées par la demanderesse contre de nombreuses marques de diverses sociétés du Groupe Swatch, tant devant l'EUIPO que devant l'UKIPO.

**REMARQUE PRELIMINAIRE CONCERNANT L’ETENDUE DE LA DEMANDE EN DECHEANCE**

Dans le formulaire de demande en déchéance déposé le 29/06/2022, la demanderesse a indiqué que la demande est dirigée contre tous les produits de la demande, à savoir:

Classe 14: *Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.*

Toutefois, dans ce même formulaire, elle a indiqué que la déchéance est sollicitée « pour tous les produits de la classe 14 à l’exception des *montres analogiques* ».

La demanderesse avance que la catégorie *horlogerie et instruments chronométriques* constitue une vaste catégorie comportant de nombreuses sous-catégories autonomes et que les *montres analogiques* constituent l’une de ces sous-catégories autonomes. Elle fait valoir qu’il a été établi dans de nombreuses décisions d’opposition que les *montres* peuvent être considérées comme constituant une catégorie autonome, une sous-catégorie du libellé *horlogerie et instruments chronométriques.* En outre, elle fait valoir existe plusieurs types de montres comme les montres-bracelets, les montres habillées, les montres de poche, les montres de sport, les montres pendentifs, les montres analogiques ou les montres numériques/électroniques et que les montres analogiques constituent une sous-catégorie autonome des montres. Les consommateurs qui recherchent une montre-bracelet au look élégant, chic ou classique pour une utilisation dans un cadre professionnel ou de soirée opteront pour une *montre analogique*. En revanche, les consommateurs qui recherchent une montre-bracelet au look robuste, sportif ou moderne pour faire de l’exercice ou pour leurs loisirs opteront pour une *montre électronique*. A titre subsidiaire, la demanderesse accepterait une limitation du libellé de la MUE aux *montres*-*bracelets autres que les montres connectées et les smartwatches.* Dès lors, elle considère que les *montres analogiques* ou, à titre subsidiaire, les *montres-bracelets autres que les montres connectées et les smartwatches* sont des sous-catégories autonomes de la catégorie *horlogerie et instruments chronométriques* et que l’exclusion des *montres analogiques* de la portée de la demande doit être prise en compte.

En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n'est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:

«... si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.

En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»

**[**En outre, les dispositions**]** permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie ... doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.

(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288) (jugement Aladin).

Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T‑256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29 ).

Contrairement aux arguments de la demanderesse, la division d’annulation ne considère pas que la catégorie des *montres* est suffisamment large pour établir des sous-catégories autonomes.Les produits sont définis de façon précise (« petite boîte à cadran que l’on porte sur soi pour savoir l’heure », définition extraite du dictionnaire le Robert en ligne https://dictionnaire.lerobert.com/definition/montre) et il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de cette catégorie même s’il existe plusieurs types de montres et notamment des montres-bracelets et des montres pendentifs, qu’elles soient analogiques ou digitales. Les *montres* sont donc considérées comme une catégorie homogène.

Par conséquent, même si le libellé *horlogerie et instruments chronométriques* constitue une large catégorie qui couvre les *montres* y compris les *montres analogiques,* ces dernières ne peuvent être considérées comme constituant une sous-catégorie autonome des *montres*.

**DEMANDE EN DECHEANCE POUR NON-USAGE**

Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35‑37, 43).

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T‑203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).

En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu'elle prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.

Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/05/2005. La demande en déchéance a été déposée le 29/06/2022. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 29/06/2017 au 28/06/2022 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».

Les éléments de preuve se composent des documents suivants:

Preuves déposées le 07/11/2022, 08/11/2022 et le 28/11/2022 en réponse à la demande de retransmission de l’Office

 Affidavit daté du 07/11/2022 signé par la directrice juridique de The Swatch Group Ltd et par le responsable des marques et designs de ce même groupe énumérant les annexes suivantes et attestant de leur véracité.

 Annexe 1: nombreuses factures émises par des sociétés du Groupe Swatch et notamment par Blancpain, en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni et adressées à des particuliers et des bijoutiers en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, datées entre les années 2017 et 2022, concernant la vente de montres « BLANCPAIN ». La marque figure généralement sur les factures et/ou dans la description des produits, avec le modèle, le numéro de référence, etc. Les références mentionnées sur les factures peuvent également être recoupées avec celles figurant sur les catalogues. Si les quantités vendues sont assez faibles, les montants sont très importants, chaque montre valant plusieurs milliers d’euros.

 Annexe 2: factures adressées à des clients au Royaume-Uni et en Russie et factures internes au Groupe Swatch au Royaume-Uni datées entre les années 2017 et 2022, concernant la vente de différents produits dont des boutons de manchette (« cufflinks ») et des porte-clés en cuir (« leather key chains »).

 Annexe 6: extraits de magazines et d’articles en ligne datés 2017-2022 relatifs à des montres « BLANCPAIN » (collection Fifty Fathoms, montre-bijou ou montre de cocktail « Blancpain spéciale Saint Valentin 2020 »), issus de sites espagnols, français, anglais et allemands, rédigés en espagnol, en français et en anglais.

 Annexe 7: présence sur les réseaux sociaux. Publications issues de Twitter, Instagram et Facebook dans différentes langues et datées majoritairement dans la période pertinente, concernant des montres marquées « BLANCPAIN ».

 Annexe 8: documents concernant le sponsoring d’événements sportifs (courses automobiles) et culinaires par Blancpain.

Preuves déposées le 01/12/2022

 Annexes 3 et 4: extraits de catalogues et de revues datés 2017-2022 montrant les différents modèles de montres « BLANCPAIN », dont certains contiennent des pierres précieuses et relèvent des métiers d’art. La marque est toujours représentée sur les produits comme par exemple: ,  , ). Certains catalogues montrent également des instruments d’écriture et des boutons de manchette (par exemple).

 Annexe 5: très nombreux extraits de magazines et d’articles en ligne datés 2017-2022 relatifs à des montres « BLANCPAIN » en Autriche, France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni.

**REMARQUES PRELIMINAIRES** 

*Sur les preuves tardives*

Le 01/12/2022, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires, à savoir annexes 3, 4 et 5.

Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.

Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.

À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.

Le fait que les éléments de preuve supplémentaires n’avaient pas été acceptées par l’Office le 08/11/2022 pour des questions de formalités, justifie le dépôt tardif de ces éléments de preuve. En effet, ces preuves reçues le 08/11/2022 n’avaient pas été acceptées par l’Office en raison de leur taille excessive.

En outre, les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 01/12/2022.

*Sur les preuves concernant le Royaume-Uni*

La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté, notamment, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. La plupart de ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 1er janvier 2021 mais certains concernent une période postérieure au 31 décembre 2020.

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte. **Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31 décembre 2020 (tel que certaines factures en annexes 1 et 2) ne sauraient être pris en compte pour prouver l’usage sérieux «au sein de l’UE»** (voir Communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures *inter partes*»).

*Sur l’usage par des tiers*

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.

Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenneait produit la preuve de l'usage de sa marque par des tiers (The Swatch Group (France) SAS, The Swatch Group (Deutschland) GmbH, The Swatch Group (Italia) S.P.A. , The Swatch Group (UK) LTD) démontre implicitement qu'elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). En outre, elle a expliqué que toutes ces sociétés, ainsi que la titulaire, appartiennent au Groupe Swatch.

L’utilisation par des entreprises économiquement liéesà la titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.), doit être considérée comme un usage autorisé (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38).

Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par ces autres entreprises s’est fait avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de la marque de l’Union européenne.

**Appréciation de l’usage sérieux – facteurs**

La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont **cumulatives** (05/10/2010, T‑92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.

**Durée de l’usage**

Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.

La plupart des éléments de preuve de l’usage date de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européennecontiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.

**Lieu de l’usage**

Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).

Les factures (Annexes 1 et 2) témoignent de ventes en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Les documents dont la valeur probante est significative, comme par exemple les extraits de magazines et d’articles en ligne ainsi que les publications sur les réseaux sociaux, concernent également ces pays.

Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.

**Importance de l’usage**

En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).

Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).

Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de *minimis* ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).

L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.

La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).

Lorsque les produits sont fabriqués par la titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs de gros ou de détail, il convient de considérer qu’il y a usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

En l’espèce,les très nombreusesfactures fournies en annexe 1 témoignent de ventes en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni (avant sa sortie de l’Union européenne). Ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Contrairement aux allégations de la demanderesse, ces factures ne sont pas internes et elles font état de la vente de *montres* « BLANCPAIN » dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur l’ensemble de la période pertinente et les montants facturés sont significatifs. De plus, les produits sont clairement identifiés comme des produits « BLANCPAIN » sans avoir à recouper les références avec les catalogues. Si sur les factures, prises individuellement, les quantités sont faibles, ce facteur est compensé par les montants importants étant donné que les montres en question sont des produits de luxe qui valent plusieurs milliers d’euros. D’autres documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment aux publications sur les réseaux sociaux et dans la presse.

En ce qui concerne les *boutons de manchette* mentionnés par la titulaire dans ses observations, la facture No 4357 (Annexe 2) destinée à un client au Royaume-Uni du 14/12/2021 (après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne) fait état de la vente d’une paire de boutons de manchette pour GBP 3.200. La facture No 19 du 25/01/2018 (Annexe 2) mentionne la vente d’une paire de boutons de manchettes pour GBP 3.750 à un client en Russie. La facture No 90145736 du 06/12/2017 entre les sociétés du Groupe Swatch au Royaume-Uni mentionne la vente de 50 « Fifty Fathoms Edition 16 », référence No 9500771, pour un total de CHF 3.000. Etant donné que cette référence n’est pas présente sur les catalogues, la division d’annulation ne peut déduire avec certitude que ces produits sont des boutons de manchette marqués « BLANCPAIN ». Toutefois, même à considérer toutes ces ventes valables en ce qui concerne le territoire pertinent (usage à l’exportation) et la nature de l’usage (produits identifiés par la marque « BLANCPAIN »), les quantités mentionnées (52 unités) sont clairement insignifiantes au regard du marché pertinent et font état d’un usage purement symbolique. Le très faible volume de commercialisation des produits n’est pas compensé par d’autres facteurs comme une grande constance dans le temps de l’usage de la marque ou la portée territoriale.Bien que la division d’annulation ne vise pas à évaluer la réussite commerciale de la titulaire, en l’espèce le montant total des transactions apparaît à ce point symbolique qu’il permet de considérer que l’usage de la marque de l’Union européenne par la titulaire ne saurait être considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné et compte tenu de la nature des produits concernés, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les *boutons de manchette*.

Ce raisonnement est également valable pour les *porte-clés* ou *chaînettes pour clés en cuir* (« leather key chains ») également invoquées par la titulaire et présents dans certaines factures fournies en Annexe 2. Aucune représentation de ces produits n’a été fournie permettant de vérifier que ces produits sont identifiés par la marque contestée. En tout état de cause, l’étendue de l’usage est également insuffisante étant donné que moins d’une centaine d’articles ont été vendus et qu’il s’agit de produits qui ne sont pas très onéreux (CHF 23 l’unité).

Par conséquent, l’importance de l’usage n’a été prouvée que pour une partie des produits, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits enregistrés.

**Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée**

Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.

Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.

Les éléments de preuve indiquent que le signe verbal « BLANCPAIN » a été utilisé en tant que marque. Il ressort par exemple des catalogues que le signe est reproduit sur tous les différents modèles de montres pour identifier leur origine commerciale. En outre, la marque a été utilisée sous une forme verbale, en lettres majuscules très légèrement stylisées qui, à l’évidence, n’altère pas le caractère distinctif de la marque.

La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.

**Usage pour les produits enregistrés**

L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l'Union européenne a été enregistrés.

La demande en déchéance se dirige contre tous les produits pour lesquels la MUE a été enregistrée en classe 14 (*métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques),* à l’exception des *montres analogiques.*

Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.

Comme indiqué ci-dessus dans la remarque préliminaire concernant l’étendue de la demande, en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n'est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés. En outre, selon le jugement Aladin précité, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie.

Il ressort clairement des preuves que l’usage sérieux de la marque contestée n’a été prouvé que pour des *montres*.

Ces produits sont inclus dans les *objets en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] non compris dans d'autres classes* et dans la catégorie *horlogerie et instruments chronométriques* pour lesquels la MUE est enregistrée.

Compte tenu du besoin de clarté et de précision, l'expression *objets en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] non compris dans d'autres classes* ne fournit pas d'indication claire sur les produits couverts, car elle indique simplement la matière des produits. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques très différentes, dont la production peut nécessiter des niveaux de capacités techniques et de savoir-faire très différents, et qui peuvent cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de vente différents et, par conséquent, relever de secteurs de marché différents.

Dans le cas d’une marque enregistrée pour une catégorie large de produits qui n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection, il devrait être possible, en principe, de déterminer l’étendue précise par la preuve de l’usage (29/01/2020, C‑371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 68‑70; 04/03/2020, C‑155/18 P, C‑156/18 P, C‑157/18 P & C‑158/18 P, BURLINGTON/ BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136).

En l’espèce, les preuves permettent de déterminer que l’usage a été fait en relation avec des montres fabriquées en métaux précieux et leurs alliages. Par conséquent, l’usage est établi pour les *objets en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] non compris dans d'autres classes, à savoir montres.*

Les *montres* appartiennent également à la catégorie générale *horlogerie et instruments chronométriques.*

La demanderesse a admis qu’il a été établi dans de nombreuses décisions d’opposition que les *montres* peuvent être considérées comme constituant une catégorie autonome, une sous-catégorie du libellé *horlogerie et instruments chronométriques.*

En effet,il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Les éléments de preuve disponibles montrent que la marque contestéea été utilisée pour différents types de montres, pour homme et femme. Sur la base de la finalité des produits utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage a été prouvé pour la sous-catégorie des *montres*.

Contrairement aux arguments de la demanderesse, la division d’annulation ne considère pas que la catégorie des montres est suffisamment large pour établir des sous-catégories autonomes.Les produits sont définis de façon précise et il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de cette catégorie même s’il existe plusieurs types de montres et notamment des montres analogiques et des montres digitales.

En ce qui concerne les produits restants *métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,* même si les montres sont fabriquées en métaux précieux et leurs alliages et/ou contiennent des pierres précieuses, ces produits sont des matières premières et l’usage pour les produits finis (montres) ne vaut pas pour les matières premières les composant.

De plus, même si les preuves et notamment l’annexe 6 montrent que certaines montres peuvent être considérées, notamment par la presse, comme des pièces de joaillerie ou des bijoux, la division d’annulation considère que les montres et les articles de bijouterie/joaillerie ne sont pas identiques mais fortement similaires. Etant donné que la notion de similitude des produits n’est pas valable dans le contexte de l’évaluation de la preuve de l’usage, la division d’annulation considère que l’usage n’a pas été prouvé pour la *joaillerie* et la *bijouterie*.

***Appréciation globale***

Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).

Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants en classe 14: *Objets en métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes, à savoir montres; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres.*

**Conclusion**

Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l'Union européennepour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits:

Classe 14:    *Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières non compris dans d'autres classes (à l’exception des montres); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques (à l’exception des montres).*

La titulaire de la marque de l’Union européennea démontré l'usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n'est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.

**DEMANDE DE DATE ANTERIEURE ET INTERET LEGITIME REVENDIQUES PAR LA DEMANDERESSE**

L’article 62, paragraphe 1, du RMUE stipule « La marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie ».

Ce texte de la loi ne précise pas comment appliquer cette disposition. Les Directives de l’Office (Partie D, Annulation, Section 2 dispositions matérielles, 1.3.1. Effet juridique de la déchéance) prévoient qu’une date antérieure peut être accordée lorsque la demanderesse justifie d'un intérêt juridique légitime et lorsque sur la base des informations disponibles dans le dossier, il est possible de déterminer avec précision la date antérieure. La date antérieure doit être fixée après le « délai de grâce » de cinq ans qui suit l'enregistrement de la MUE et dont jouit la titulaire de la MUE.

La division d'annulation n'a aucun pouvoir discrétionnaire quant à la date antérieure à fixer. Il appartient à la partie intéressée d'introduire une demande de fixation d'une date antérieure spécifique et non équivoque. En l'absence de toute date antérieure spécifique demandée par la partie, la révocation doit prendre effet à la date de la demande de révocation, conformément à l'article 62, paragraphe 1 du RMUE.

Lors de la demande en déchéance, la demanderesse doit revendiquer une date antérieure spécifique et précise. L'autre partie (la titulaire de la MUE) doit en effet être en mesure de connaître la portée de l'action en déchéance dès le début de la procédure et, le cas échéant, de fournir des arguments et des preuves pour contester la demande.

Avant d'évaluer si la demanderesse a prouvé un intérêt légitime à obtenir une date de révocation antérieure, il faut d'abord établir si, **au moment de l'introduction de l'action en déchéance**, la demanderesse a spécifié avec précision quelle serait, selon elle, la date de prise d'effet antérieure.

En outre, si une date antérieure d’effet de la déchéance est demandée en vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, celle-ci ne peut être accordée – sous réserve que la demanderesse en nullité prouve un intérêt légitime – que si aucun usage sérieux de la marque contestée n’a été prouvé à la fois dans la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance et dans la période de cinq ans précédant la date antérieure d’effet demandée. Par conséquent, il est important de définir la ou les périodes pour lesquelles la preuve de l'usage doit être présentée et la titulaire doit être en mesure de calculer la ou les périodes pertinentes afin d'établir l'usage de la MUE.

Dans le formulaire de la demande, la demanderesse a indiqué ce qui suit:

*Le demandeur sollicite la déchéance de la marque contestée pour tous les produits de la classe 14 à l'exception des ‘montres analogiques’ de la classe 14, pour la période de cinq ans s’étendant du 7 mai 2005 au 6 mai 2010. Le demandeur sollicite une date de déchéance antérieure conformément à l'article 62, paragraphe 1, du RMUE. Le demandeur justifie d’un intérêt juridique légitime à solliciter une date de déchéance antérieure car le titulaire de la marque contestée a assigné le demandeur en contrefaçon de la marque contestée pour des faits s’étant déroulés avant le dépôt de la présente demande en déchéance. Les preuves de ce qui précède seront fournies au cours de la procédure. A titre subsidiaire, la requérante sollicite la déchéance de la marque contestée pour les mêmes produits pour la période du 29 juin 2017 au 28 juin 2022*.

En réponse à la titulaire, dans ses observations du 14/02/2023, la demanderesse précise la date antérieure demandée, à savoir le 07/05/2010. Elle fait également valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime dans la mesure où la titulaire de la MUE a poursuivi la demanderesse sur la base de la MUE en demandant des réparations à compter d’une date antérieure à la date de la demande de déchéance présentée par la demanderesse. Elle affirme (sans le prouver), qu’en Angleterre et au Pays de Galles, le délai de prescription en matière de contrefaçon de marque est de six ans avant la date d’introduction de la procédure. La procédure devant la Haute Cour ayant été intentée le 11/02/2019, la titulaire de la MUE demandera des dommages-intérêts/une restitution des bénéfices à compter d’une période de six ans avant le début de la procédure judiciaire, c’est-à-dire à compter du 11/02/2013. Elle considère qu’elle a donc un intérêt légitime à obtenir la déchéance de la MUE avant cette date pour les produits non utilisés. Elle a fourni des documents à l’appui de ses allégations (listés ci-dessus dans les arguments des parties).

La division d’annulation considère que la demanderesse n’a pas indiqué, **au moment de la demande en déchéance**, une date antérieure claire et précise. Elle a invoqué deux périodes, à savoir du 07/05/2005 au 06/05/2010 (cinq ans avant l’enregistrement de la marque contestée) ainsi que du 29/06/2017 au 28/06/2022 (cinq ans avant la demande en déchéance). Ces deux périodes invoquées laissent la détermination exacte de la date antérieure à la discrétion de l’Office.

Même si la demanderesse a clarifié la date antérieure demandée dans ses observations du 14/02/2023 et que cette dernière correspond effectivement au jour suivant la date d’enregistrement de la MUE (à la première date antérieure possible), la division d’annulation considère que la demande est irrecevable dans la mesure où la demanderesse, au **moment du dépôt de sa demande**, n’a pas défini pas de manière claire et précise la date antérieure demandée.

En tout état de cause, la division d’annulation considère que l’intérêt légitime n’a pas été prouvé. La demanderesse justifie sa demande au motif que la décision britannique conduit à l'octroi de dommages et intérêts en faveur de la titulaire, étant donné que ses droits de marque ont été atteints au cours des six années précédant le 11/02/2019. En tout état de cause, cet intérêt légitime ne serait valable que pour la période comprise entre le 11/02/2013 au 11/02/2019. Or, la demanderesse demande une date antérieure à partir du 07/05/2010. En outre, l’intérêt légitime ne serait valable qu'en ce qui concerne les produits *horlogerie et instruments chronométriques*, étant donné qu'il s'agit des produits couverts par l'arrêt comprenant une ordonnance de cesser et de s'abstenir, rendu par le tribunal britannique le 15/07/2022 (Annexes 3 et 7 de la demanderesse). Si l'arrêt et l'ordonnance britanniques ont constaté que la violation de la demanderesse avait été commise en relation avec les montres comprises dans *horlogerie et instruments chronométriques*, la demanderesse n'a aucun intérêt légitime à ce que les autres produits protégés par la marque contestée soient annulés à une date antérieure, étant donné que leur annulation ne modifierait en rien l'infraction commise ou l'indemnisation due à propriétaire de la marque. La décision britannique est fondée sur la violation par la demanderesse des montres du Groupe Swatch. La décision de demander la déchéance des autres produits de la classe 14 ne répond à aucun intérêt légitime, car le résultat de son action ne sera pas décisif pour la détermination de l'injonction.

Etant donné que la MUE reste enregistrée pour les montres, la date antérieure demandée pour les autres produits n'affecterait pas le calcul des pertes et profits, de sorte que même si cela avait été prouvé, étayé et argumenté de manière suffisante par la demanderesse, il n'y a pas d’intérêt légitime puisque la demanderesse sera toujours responsable de l'infraction en ce qui concerne les montres.

Enfin, la demanderesse n'a soumis aucune preuve corroborant le fait que la titulaire peut demander des dommages-intérêts/une restitution des bénéfices six ans avant le début de la procédure britannique, à savoir le 11/02/2013.

Sur la base de ce qui précède, la division d'annulation ne peut pas faire droit à la requête de la demanderesse de fixer une date d'effet antérieure. Par conséquent, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 29/06/2022, en vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE.

**FRAIS**

En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.

Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.



**La division d’annulation**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Christophe DU JARDIN | Frédérique SULPICE | Carmen SÁNCHEZ PALOMARES |

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.