

## Cinq décisions d'intérêt rendues en 2020 par la CJUE en droit des marques

Yann Basire\*

RÉSUMÉ .....	1031
I- Introduction .....	1033
II- CJUE, 27 février 2020, aff. C-240/18 P, <i>Constantin Film Produktion GmbH c. EUIPO</i> .....	1033
III- CJUE, 23 avril 2020, aff. C-237/19, <i>Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. c. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala</i> .....	1037
IV- CJUE, 29 janv. 2020, aff. C-371/18, <i>Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd. c. SkyKick UK Ltd., SkyKick Inc.</i> .....	1043
V- CJUE, 22 oct. 2020, aff. jointes C-720/18 et C-721/18, <i>Ferrari SpA</i> .....	1048
VI- CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18, <i>Coty Germany GmbH c. Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sàrl</i> .....	1055

---

© Yann Basire, 2021.

\* Maître de conférences au CEIPI, Université de Strasbourg ; directeur général du CEIPI.

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



## **RÉSUMÉ**

Comme chaque année, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, rendue sur questions préjudicielles ou sur pourvois, s'est avérée particulièrement riche en 2020. La présente chronique se propose de revenir sur cinq décisions particulièrement significatives. Il sera ainsi question d'ordre public et de bonnes mœurs, de liberté d'expression, de l'exclusion des formes, de mauvaise foi, de l'importance de bien désigner les produits et services, des conséquences de la déchéance pour défaut d'usage sérieux ou bien encore d'usage dans la vie des affaires.



## I- INTRODUCTION

La présente contribution se propose de revenir sur cinq décisions majeures rendues par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de marque.

La première décision – *Constantin Film Produktion GmbH c. EUIPO* – est relative à l'appréciation de la contrariété aux bonnes mœurs. La deuxième – *Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. c. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala* – porte sur l'exclusion de l'enregistrement de la forme de produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et donnant une valeur substantielle au produit en question. Le troisième arrêt – *Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd. c. SkyKick UK Ltd., SkyKick Inc.* – revient sur la problématique de manque de clarté dans la désignation des produits et des services couverts par le droit exclusif, ainsi que sur celle de l'appréciation de la mauvaise foi. La quatrième décision – CJUE, 22 oct. 2020, aff. jointes C-720/18 et C-721/18, *Ferrari SpA* – s'avère riche d'enseignements s'agissant de la déchéance pour défaut d'exploitation et, plus particulièrement, de l'appréciation de l'usage sérieux. Enfin, la dernière décision recensée – *Coty Germany GmbH c. Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sàrl* – a pour objet la responsabilité, au titre du droit des marques, d'une place de marché en ligne.

## II- CJUE, 27 FÉVRIER 2020, AFF. C-240/18 P, *CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH c. EUIPO*

L'arrêt, rendu sur pourvoi, du 27 février 2020<sup>1</sup> portait sur la validité du signe *Fack Ju Göthe*, déposé en vue de désigner une multitude de produits et services, dans 13 classes différentes, tels

---

1. CJUE, 27 fév. 2020, C-240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH c. EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118 ; CCE, juin 2020, n° 6, comm. 46, obs. P. Kamina ; *Propr. industr.* 2020, n° 4, comm. 24, obs. A. Folliard-Mongurial ; Y. Basire et M. Sengel, « Arrêt Fack Ju Göhte de la CJUE : bonnes mœurs et liberté d'expression », *Légipresse*, mai 2020, n° 382, p. 303 ; M.-S. Bergazov et C. Piedoie, « Bonnes mœurs et liberté d'expression en droit des marques : la CJUE annule la décision de l'EUIPO ayant refusé l'enregistrement de la marque "Fack Ju Göthe" », *Lexbase aff.*, février 2020 ;

que « savons ; bijouterie ; produits de l'imprimerie ; malles et valises ; vêtements ; jeux ; café ; bières ; services de télécommunication ; éducation ». Le signe litigieux est par ailleurs le titre d'un film ayant rencontré un succès significatif en Allemagne<sup>2</sup>. Cette circonstance n'avait toutefois pas empêché la chambre de recours de l'EUIPO et le Tribunal de l'Union européenne de considérer ce signe comme étant contraire aux bonnes mœurs, celui-ci renvoyant à une insulte de mauvais goût, choquante et vulgaire<sup>3</sup>. La solution est traditionnelle, l'office d'Alicante refusant, le plus souvent et sauf exception<sup>4</sup>, les marques incorporant le mot « fuck », ses synonymes ou traductions<sup>5</sup>. La position du Tribunal ne semblait donc pas devoir être sujette à la critique. La Cour de justice décide pourtant de la remettre en cause.

La Cour de justice commence son raisonnement en revenant sur la notion de bonnes mœurs. Celle-ci n'étant pas définie par le règlement sur la marque de l'Union européenne, il convient de l'appréhender en tenant compte de son sens habituel, ainsi que du contexte dans lequel elle est généralement utilisée. Contrairement à l'ordre public, qui est imposé par le haut<sup>6</sup>, les bonnes mœurs résultent d'un mouvement horizontal, trouvant son origine à la base, à savoir la société. Les bonnes mœurs renvoient en effet aux normes et valeurs morales fondamentales auxquelles une société adhère à un moment donné. Elles sont déterminées en fonction « d'un consensus social ». Il convient dès lors de tenir compte du contexte social afin d'évaluer, de manière objective, ce qu'une société considère comme moralement acceptable<sup>7</sup>. La contrariété d'un signe aux bonnes mœurs doit ainsi naturellement se fonder sur la perception d'une personne raisonnable ayant des seuils de tolérance et de sensibilité moyens. En d'autres

*Propriété intellectuelle*, juillet 2020, n° 76, p. 106, obs. Y. Basire ; *RTD Com.*, 2020, p. 330, obs. J. Passa.

2. Le succès fut tel que le film fit l'objet de deux *sequels*. Le film est connu en France sous le titre *Un prof pas comme les autres*.
3. TUE, 24 janv. 2018, aff. T-69/17, *Constantin Films Produktion GmbH c. EUIPO* : *Propriété intellectuelle*, 2018, n° 67, p. 73, obs. Y. Basire. V. pour des refus similaires, Ch. rec., 23 fév. 2015, aff. R 793/2014-2, *Fuck Cancer* ; Ch. rec., 1<sup>er</sup> sept. 2011, aff. R 168/2011-1, *Fucking freezing! by türpitz* ; décision du 23 oct. 2014, demande n° 129066672, *Fuck art, lets dance* ; décision du 10 juin 2013, demande n° 11587573, *Fucking monday*.
4. EUIPO, ch. rec., 20 nov. 2017, R-601/2017-4, *Fuck Winter*, pt. 10 ; voir égal. OHMI, ch. rec., 12 janv. 2010, R 385/2008-4, *FUCKING HELL*, pt. 10.
5. V. par exemple, TUE, 14 nov. 2013, aff. T-52/13, *Ficken*, EU:T:2013:596, pt. 29. V. dans le même sens, EUIPO, ch. rec., 27 juil. 2020, R 2878/2019-1, *Unfucked* ; OHMI, ch. rec., 26 juil. 2012, R 1494/2011-1, *GAMMAS*, pt. 17 ; OHMI, ch. rec., 23 fév. 2015, R 793/2014-2, *FUCK CANCER* ; OHMI, ch. rec. 1<sup>er</sup> sept. 2011, R 168/2011-1, *fucking freezing! by TÜRPLITZ*.
6. Concl. de l'avocat général M. Bobek, 2 juil. 2019, aff. C-240/18 P, pt. 77.
7. Pt. 39.

termes, le public pertinent à prendre en considération n'est ni celui qui peut être très facilement offensé ni celui que rien ne choque<sup>8</sup>.

La Cour de justice précise ensuite que l'appréciation de la conformité d'un signe aux bonnes mœurs implique de tenir compte du contexte dans lequel il est susceptible d'être rencontré, ainsi que des circonstances particulières propres à la partie de l'Union concernée. Les juges invitent, à ce titre, à apprécier la validité d'une marque à la lumière, notamment, des textes législatifs, des pratiques administratives, de l'opinion publique ou encore de la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires<sup>9</sup>. La proposition a de quoi surprendre, en ce qu'elle contrevient au principe selon lequel les motifs absolus de refus doivent faire l'objet d'une appréciation *in abstracto*, c'est-à-dire au regard du signe tel que déposé et des produits ou services désignés<sup>10</sup>. La Cour de justice prend d'ailleurs soin de l'écartier en affirmant, sans ambiguïté, que l'examen de la contrariété aux bonnes mœurs peut se limiter à une appréciation abstraite de la marque demandée à l'enregistrement<sup>11</sup>. La Cour propose ainsi de ne pas exclure de l'analyse des éléments « externes » à la marque, susceptibles de remettre en cause le constat de la contrariété aux bonnes mœurs, telle que l'utilisation du signe dans un contexte concret et actuel<sup>12</sup>.

C'est donc sur la base de ce principe, nouvellement énoncé, que la Cour de justice censure la décision du Tribunal. Plusieurs éléments factuels, permettant d'éclairer sur la perception du signe litigieux par le public germanophone, auraient dû être pris en considération par le Tribunal : le succès du film en Allemagne, qui plus est auprès du jeune public ; le fait que le titre n'a pas suscité la controverse ; le fait que l'Institut Goethe s'en sert à des fins pédagogiques<sup>13</sup>. Il s'agit là d'indices – concordants – permettant de croire que le signe litigieux n'est pas perçu par le public germanophone comme étant moralement inacceptable. Pour autant, les juges prennent soin de préciser qu'il ne s'agit là que d'indices. Le succès d'un film n'implique pas nécessairement que son titre soit accepté socialement et qu'il puisse faire l'objet d'un enregistrement à titre de marque. Enfin, la Cour de justice indique que le Tribunal aurait dû prendre en considération également le fait que la formule *Fack Ju* n'était que la retranscription

8. TUE, 5 oct. 2011, aff. T-526/09, *Paki*, pt. 12.

9. *Ibid.*, pt. 42.

10. TPICE, 13 sept. 2005, aff. T-140/02, *Intertops*, pt. 28.

11. *Ibid.*, pt. 43.

12. *Ibid.*

13. *Ibid.*, pt. 52.

phonétique de l'expression anglaise *Fuck you*. Elle note, en effet, que « la perception de cette expression anglaise par le public germanophone n'est, même si celle-ci est notoirement connue auprès de ce public et ce dernier en connaît la signification, pas nécessairement la même que la perception par le public anglophone, la susceptibilité dans la langue maternelle étant potentiellement plus importante que dans une langue étrangère. Pour cette même raison, le public germanophone ne perçoit pas non plus forcément ladite expression anglaise de la même manière qu'il percevrait la traduction allemande de celle-ci »<sup>14</sup>. En d'autres termes, un signe est potentiellement moins choquant lorsqu'il ne renvoie pas à sa langue maternelle. La solution ne convainc guère et s'apparente plus à une affirmation péremptoire sans réel fondement. Rappelons, à toutes fins utiles, que si le signe *De puta Madre* a été admis à l'enregistrement en tant que marque de l'Union<sup>15</sup>, en raison de son changement de signification auprès du public espagnol, la marque semi-figurative *Put a Madre*, à l'inverse, été jugée contraire aux bonnes mœurs en France<sup>16</sup>.

Le raisonnement adopté par la Cour de justice, s'il semble nouveau à ce niveau, fait toutefois écho à la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l'EUIPO le 28 mai 2015 à propos du titre *Wanderhure*<sup>17</sup>. Dans cette affaire, la Chambre de recours s'était fondée sur le succès de l'œuvre littéraire éponyme pour constater que le public n'avait pas été choqué par l'usage du terme *hure* – synonyme en allemand de prostitué. Elle avait ainsi conclu que le signe litigieux n'était pas contraire aux bonnes mœurs. Pour autant, une telle approche emporte difficilement l'assentiment. D'une part, elle s'éloigne de la sacro-sainte appréciation *in abstracto* précédemment évoquée. D'autre part, bien qu'il ne fasse pas de doute que les bonnes mœurs s'apprécient par rapport à un contexte social, et ce, aux fins d'identifier des valeurs ou des normes fondamentales auxquelles une société adhère, il convient toutefois d'être plus prudent lorsqu'il s'agit d'envisager la conformité d'un signe aux bonnes mœurs. Il est en effet dangereux de présumer de la validité d'une marque sur la base d'éléments étrangers au droit des marques. Dans la présente affaire, c'est bien l'absence de controverse dans le cadre de l'usage du signe *Fack Ju Göthe* comme titre d'un film qui conduirait à déduire que la marque ne serait pas contraire aux bonnes mœurs. Pourtant, rien ne permet d'opérer un tel raccourci et de croire que la perception

14. *Ibid.*, pt. 68.

15. MUE n° 005028477.

16. Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12046.

17. Ch. rec., 4<sup>e</sup>, 28 mai 2015, aff. R 2889/2014-4.



d'un titre d'une œuvre de l'esprit soit identique ou similaire à celle d'une marque qui a vocation à identifier des produits et des services. Il n'est pas exclu à ce titre que la sensibilité dans le domaine des arts soit différente<sup>18</sup> qu'en matière de marque. C'est sans doute le message que cherchait à faire passer le Tribunal lorsqu'il affirma qu'« il est constant qu'il existe, dans le domaine de l'art, de la culture et de la littérature, un souci constant de préserver la liberté d'expression qui n'existe pas dans le domaine des marques »<sup>19</sup>. L'assertion aurait pu être mieux choisie, tout comme elle aurait mérité d'être mieux comprise. Elle amène, malheureusement, la Cour de justice à affirmer que la liberté d'expression doit être prise en compte lors de l'application de l'article 7 §1, sous f) du règlement sur la marque de l'Union européenne. Cette affirmation serait corroborée par le considérant 21 de ce règlement, qui souligne expressément la nécessité qu'il soit appliqué de façon à garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression<sup>20</sup>. Si elle était attendue du fait des développements de l'avocat général Bobek sur la question<sup>21</sup>, cette référence à la liberté d'expression surprend tant par son caractère laconique que par sa justification. Difficile en effet de comprendre le message que la Cour de justice souhaite faire passer, celui-ci faisant naître plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Difficile également de comprendre le lien avec le considérant 21 du règlement sur la marque de l'Union européenne, qui ne renvoie pas à la problématique de l'existence du droit de marque, mais à son exercice et, plus particulièrement, aux limites du droit exclusif. Espérons, en conséquence, que le rôle affirmé de la liberté d'expression aux fins de l'appréciation de la conformité d'un signe aux bonnes mœurs ne produise que peu d'effets, si ce n'est aucun, dans l'immédiat.

### **III- CJUE, 23 AVRIL 2020, AFF. C-237/19, GÖMBÖC KUTATO, SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI KFT. c. SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA**

Les décisions rendues par la Cour de justice à propos de l'article 3 §1, sous e) de la directive 2008/95, relatif à l'exclusion de certaines formes, sont « rares » – à tout le moins en comparaison avec d'autres motifs absolus de refus. L'arrêt du 23 avril 2020<sup>22</sup>, rendu sur

18. La question des bonnes mœurs est d'ailleurs indifférente dans le domaine du droit d'auteur.


19. TUE, 24 janv. 2018, préc., pt. 29.

20. *Ibid.*, pt. 56.

21. Concl. de l'avocat général M. Bobek, 2 juil. 2019, préc., pts. 45 à 57.

22. CJUE, 23 avril 2020, C-237/19, arrêt *Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. c. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala*, ECLI:EU:C:2020:296 ; *Propriété industr.*,

une question préjudicielle et portant sur le dépôt, auprès de l'office hongrois, de la forme du produit Gömböc, mérite donc une attention toute particulière.

Le Gömböc est un objet mono-monostatique convexe et fabriqué à partir d'un matériau homogène (). Il comprend un seul point d'équilibre stable et un seul point d'équilibre instable, c'est-à-dire deux points d'équilibre au total. Sa forme permet à l'objet de toujours revenir à sa position d'équilibre. Saisi d'une demande d'enregistrement de cette forme à titre de marque afin de désigner des « articles de décoration » et des « jouets », l'office hongrois rejeta la demande. S'agissant des « jouets », l'office retint que l'ensemble des éléments du signe demandé à l'enregistrement avait été conçu aux fins d'obtenir un résultat technique : toujours revenir à un point d'équilibre stable. Dès lors, le consommateur moyen percevrait le signe litigieux comme une forme nécessaire pour atteindre un résultat technique. S'agissant des « articles de décoration » ensuite, l'office nota que la forme du produit avait un style marquant et attrayant qui constituait un élément essentiel de sa commercialisation. La forme en question donnerait en conséquence sa valeur substantielle au produit. L'office s'est fondé, pour ce double motif de rejet, sur la connaissance des caractéristiques et de la fonction du produit que le consommateur moyen a obtenue grâce au site internet du déposant, ainsi qu'à la publicité dont a bénéficié le produit dans la presse. Cette décision de rejet ayant été confirmée en première et en seconde instance, le déposant forma un recours devant la Cour suprême de Hongrie – la Kúria – qui décide alors de poser trois questions à la Cour de justice sur l'interprétation à donner à l'article 3 §1, sous e), ii) et iii).

La première question portait, plus particulièrement, sur l'examen du caractère technique auquel concourt la forme pour laquelle une protection au titre du droit des marques est recherchée. Il était demandé à la Cour de justice de préciser si, dans ce cadre, la représentation graphique du signe pouvait s'avérer suffisante ou s'il était également possible de tenir compte d'autres éléments d'information, telle que la perception du public pertinent.

Afin de répondre à cette question, la Cour de justice commence naturellement par rappeler que l'article 3 §1, sous e), ii) de la directive 2008/95 doit permettre d'empêcher que le droit de marque aboutisse

---

juin 2020, n° 6, comm. 36, obs. A. Folliard-Monguiral ; *JCP E* 2020, n° 39, note A. Portron ; *Dalloz actu.*, mai 2020, obs. J. Daleau ; *Propr. intell.* 2020, n° 77, p. 63, obs. Y. Basire.

à conférer à un opérateur économique un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit. Il serait en effet attentatoire au principe de libre concurrence que le droit de marque vienne se superposer, voire se substituer à un brevet qui arriverait à son terme<sup>23</sup>. Afin d'éviter la « reconstitution » d'un monopole sur une solution technique, l'enregistrement en tant que marque doit être refusé aux formes dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique<sup>24</sup>. Il appartient donc aux autorités compétentes d'identifier, dans un premier temps, ces caractéristiques essentielles, pour, dans un second temps, déterminer la fonction technique du produit à laquelle elles concourent<sup>25</sup>. Or, s'agissant de la première étape, l'autorité compétente a le choix de fonder son analyse directement sur l'impression globale dégagée par le signe, soit de procéder à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe. L'examen des caractéristiques essentielles de la forme d'un produit peut, en conséquence, résulter d'une simple analyse visuelle de ce signe, fondée sur sa représentation graphique, ou, au contraire, sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des enquêtes, des expertises ou bien encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement ayant un rapport avec le produit concerné<sup>26</sup>. La perception présumée du public pertinent, bien qu'elle ne soit pas un élément décisif, peut également constituer un élément d'appréciation utile pour l'autorité compétente aux fins de déterminer les caractéristiques essentielles de la forme d'un produit<sup>27</sup>.

Il en va différemment dans le cadre de la seconde étape, consistant à apprécier la finalité technique des caractéristiques essentielles de la forme d'un produit<sup>28</sup>. Le motif de refus visé à l'article 3 §1, sous e), ii) de la directive 2008/95 est susceptible de s'appliquer lorsque la représentation graphique du signe ne permet de percevoir qu'une partie de la forme du produit. De plus, cette partie visible doit concourir à l'obtention d'un résultat technique, et ce, même si elle n'est pas suffisante pour obtenir un tel résultat. Par ailleurs et bien que la représentation graphique du signe joue un rôle primordial,

23. V. CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Goninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products*, EU:C:2002:377, pt. 78 : *RDLA* 2002, n° 52, n° 3313 – CJUE, 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, *Lego Juris c. OHMI*, EU:C:2010:516, pt. 45 : *RLDA* 2010/54, n° 3100.

24. CJCE, 18 juin 2002, préc., pt. 79.

25. CJUE, 14 sept. 2010, préc., pts. 68, 72 et 84.

26. *Ibid.*, pt. 29. V. CJUE, 14 sept. 2010, préc., pts. 70 et 71.

27. *Ibid.*, pt. 31. V. CJUE, 14 sept. 2010, préc., pt. 76.

28. *Ibid.*, pt. 32.

l'examen de la finalité technique de la forme peut également impliquer de tenir compte d'éléments d'informations supplémentaires<sup>29</sup>, objectifs et fiables<sup>30</sup>. Dès lors, si l'autorité compétente peut se référer à la description du produit dans la demande d'enregistrement de la marque, aux données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en relation avec le produit, à des enquêtes ou expertises sur les fonctions du produit, ainsi qu'à toute documentation pertinente, telle que des publications scientifiques, des catalogues et des sites internet, décrivant ses fonctions techniques, il lui est à l'inverse impossible de tenir compte des informations relatives à la connaissance, par le public pertinent, des fonctions techniques du produit en cause. Ces informations relèvent en effet d'une appréciation comportant nécessairement des éléments subjectifs, — source d'incertitude —, susceptibles de porter atteinte à l'objectif poursuivi par le motif de refus visé à l'article 3 §1, sous e), ii).

La Cour de justice était ensuite interrogée, dans un sens analogue à la première question, sur la place à donner à la perception ou à la connaissance du public pertinent dans l'application du motif de refus visé à l'article 3 §1, sous e), iii). Cette disposition permet de refuser à l'enregistrement à titre de marque une forme donnant sa valeur substantielle au produit, c'est-à-dire une forme qui exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l'attractivité du produit que le fait d'en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné<sup>31</sup>. Or, à la manière de l'appréciation de la fonction technique des caractéristiques essentielles d'une forme, il est nécessaire de pouvoir démontrer, à partir d'éléments objectifs et fiables, que le choix des consommateurs d'acheter le produit présentant la forme litigieuse, est déterminé, dans une très large mesure, par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué<sup>32</sup>. Les éléments non liés à la forme, tels que les qualités techniques ou la notoriété du produit, s'avèrent ainsi indifférents dans l'appréciation de ce motif de refus.

De même, et comme dans le cadre de l'application de l'article 3 §1, sous e), ii), la perception du public joue un rôle limité. Sans pour autant constituer un élément décisif, elle peut s'avérer utile

29. Pt. 33. V. CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-30/15 P, *Simba Toys c. EUIPO*, EU:C:2016:849, pt. 48.

30. *Ibid.*, pt. 34.

31. *Ibid.*, pt. 40.

32. *Ibid.*, pt. 41.

lorsqu'il s'agit d'identifier les caractéristiques essentielles de la forme de produit<sup>33</sup>. En l'espèce, il apparaît que c'est au regard de la perception du signe en cause par le public pertinent et de la connaissance de ce public que l'office hongrois a constaté que la forme en question était le symbole tangible d'une découverte mathématique, rendant cette forme spéciale et frappante. Cette circonstance pouvait être qualifiée de caractéristique essentielle de la forme. Il importe peu que cette caractéristique ne soit pas en rapport avec les mérites esthétiques de la forme. En effet, dans l'arrêt *Tripp Trapp*, la Cour de justice avait déjà affirmé que la notion de « forme donnant une valeur substantielle au produit » ne se limitait pas à celle ayant exclusivement une valeur esthétique ou ornementale<sup>34</sup>.

La Cour de justice devait, enfin, se prononcer sur la possibilité d'opposer le motif de refus visé à l'article 3 §1, sous e), iii) de manière systématique aux signes constitués exclusivement par la forme du produit, lorsque l'apparence de ce dernier est déjà protégée au titre du droit des dessins et modèles ou lorsque ces signes désignent des articles de décoration. Sur ce point, la Cour de justice répond doublement par la négative. Si l'exclusion des signes visés à l'article 3 §1, sous e), iii) doit permettre d'éviter que le droit de marque, potentiellement permanent par le jeu des renouvellements, puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits de propriété intellectuelle qui, par essence, sont temporaires, il n'en demeure pas moins que plusieurs droits exclusifs peuvent coexister sur un même objet. Il est ainsi prévu à l'article 16 de la directive 98/17 sur la protection juridique des dessins et modèles qu'elle s'applique « sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité ». Dès lors, le fait que l'apparence d'un produit soit protégée en tant que dessin et modèle n'empêche pas que sa forme soit enregistrée à titre de marque<sup>35</sup>. La Cour de justice note que les règles relatives aux dessins et modèles et celles applicables à l'enregistrement des marques sont indépendantes. Plus encore, elle affirme qu'il n'existe aucune hiérarchie entre ces règles<sup>36</sup>. L'assertion ne manquera pas de faire réagir, le droit de marque ayant parfois été

33. *Ibid.*, pt. 44. V. également, CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, *Hauck*, EU:C:2014:233, pt. 34.

34. *Ibid.*, pt. 46. V. CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, préc., pt. 32.

35. *Ibid.*, pt. 53.

36. *Ibid.*, pt. 54.

perçu comme le parent pauvre<sup>37</sup> de la matière ou se situant à un rang inférieur dans la hiérarchie des droits de propriété intellectuelle<sup>38</sup>.

La Cour de justice ajoute, par ailleurs, qu'un dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère individuel. Or, l'examen du caractère individuel ne peut en aucun cas être assimilé à celui consistant à déterminer si une forme donne sa valeur substantielle au produit. En conséquence, le fait que l'apparence d'un produit soit protégée au titre du droit des dessins et modèles ne constitue pas une circonstance permettant d'opposer *ipso facto* le motif de refus prévu à l'article 3 §1, sous e), iii) afin de refuser l'enregistrement comme marque de la forme de ce même produit<sup>39</sup>. L'analyse de la Cour de justice est la même s'agissant de l'application automatique de cette disposition aux articles de décoration. S'il est vrai que ce motif de refus peut être opposé à un signe exclusivement constitué par la forme d'un produit ayant une valeur artistique ou ornementale, encore faut-il qu'il résulte d'éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs en faveur du produit en cause est dans une très large mesure déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de cette forme<sup>40</sup>. En outre, la valeur substantielle d'un article de décoration n'est pas nécessairement liée à sa forme, celle-ci pouvant également résulter d'autres éléments tels que l'histoire de la conception du produit, le mode de fabrication, les matières utilisées ou bien encore l'identité du créateur. En conséquence, les signes, représentant la forme d'un produit, ne peuvent être systématiquement exclus de l'enregistrement en application de l'article 3 §1, sous e), iii) de la directive au motif qu'ils seraient déposés en vue de désigner des articles de décoration.

Si la position de la Cour de justice semble parfaitement limpide, un doute subsiste : *quid* de la valeur à donner à ces éléments dans le cadre de l'appréciation de ce motif de refus ? Bien qu'il soit question ici d'absence de rejet systématique lorsque l'enregistrement porte sur une forme de produit dont l'apparence est protégée comme dessin ou modèle ou concerne des articles de décoration, la Cour de justice ne nous éclaire pas sur la pertinence de ces éléments dans le cadre de l'application de l'article 3 §1, sous e), iii). Cette disposition ne nous a

37. Voir M. Vivant, « Quand la marque bouscule le droit de la propriété intellectuelle », dans *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum G. Bonet*, LexisNexis, coll. IRPI, t. 36, 2010, p. 523.

38. A. R. Bertrand, *Le droit des marques et des signes distinctifs : CEDAT, Droit et pratique*, 2000, p. 373.

39. *Ibid.*, pt. 55.

40. *Ibid.*, pt. 59.

pas encore livré tous ses secrets et méritera, à n'en pas douter, d'être encore précisée.

**IV- CJUE, 29 JANV. 2020, AFF. C-371/18, SKY PLC, SKY INTERNATIONAL AG, SKY UK LTD. c. SKYKICK UK LTD., SKYKICK INC.**

S'il est requis de la marque qu'elle soit représentée de manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective<sup>41</sup>, il est tout autant exigé que les produits et services soient désignés dans la demande d'enregistrement avec clarté et précision<sup>42</sup>. Cette double exigence permet aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer tout à la fois l'objet et l'étendue de la protection octroyée en cas d'enregistrement<sup>43</sup>. Toutefois, bien qu'il soit traditionnel de considérer l'exigence tenant à la représentation du signe comme étant un motif absolu de refus et de nullité, il en va différemment de l'absence de précision et de clarté dans la désignation des produits et services. Ignoré par les textes dans un premier temps, le non-respect de cette exigence pouvait constituer une cause de rejet. Cette sanction est aujourd'hui expressément prévue à l'article 39 §4 de la directive 2015/2436. *Quid*, dès lors, des marques enregistrées ne respectant pas cette exigence de clarté et de précision ? C'est à cette délicate question que la Cour de justice a répondu dans l'arrêt du 29 janvier 2020<sup>44</sup>.

L'affaire ayant donné lieu à cette décision trouve son origine dans une action en contrefaçon introduite en 2016 devant la Chancery Division of the High Court of Justice of England and Wales par les sociétés Sky plc, Sky International AG et Sky Ltd. (ci-après sociétés Sky) contre les Sociétés Skykick UK Ltd. et Skykick Inc. (ci-après sociétés Skykick). Les sociétés Sky se prévalaient, pour leur action, de quatre marques de l'Union européenne, ainsi que d'une marque

41. Voir CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, pt. 55. V. également, dir. 2015/2436, consid. 13, et CPI, art. R. 711-1.

42. CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10, *IP Translator*, pt. 49 : *Propriété industrielle* 2012, comm. 65, A. Folliard-Monguiral.

43. Dir. 2015/2436, art. 39 §2.

44. CJUE, 29 janv. 2020, C-371/18, *Sky c. SkyKick*, ECLI:EU:C:2020:45 ; M. Sengel, « Sky contre Skykick : les conséquences de l'imprécision des termes employés pour désigner des produits ou services », *Lexbase aff.*, février 2020 ; J. Canlorbe, « Un an de jurisprudence sur les motifs absolus de refus des marques de l'Union européenne », *Propriété industrielle* 2020, n° 4, chron. n° 3, §6 ; A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, « L'arrêt Skykick : coup de tonnerre sur les libellés exorbitants », *Propriété industrielle* 2020, n° 5, étude 12 ; *Propriété intellectuelle* 2020, n° 76, p. 113, obs. Y. Basire ; *RTD Com.*, 2020, p. 332, obs. J. Passa.

nationale britannique comprenant l'élément verbal *Sky*, enregistrées notamment aux fins de désigner des produits et services en classes 9 et 39, tels que « logiciels » ou « services de télécommunications ». Elles reprochaient aux sociétés SkyKick, spécialisées dans la migration de données vers le *Cloud*, de faire usage du signe *Skykick*. Ces dernières ont, pour leur part, introduit une demande reconventionnelle en nullité des marques servant de base à l'action en contrefaçon en invoquant, d'une part, le manque de clarté et de précision de certains produits et/ou services désignés dans la demande d'enregistrement et, d'autre part, la mauvaise foi du déposant du fait de l'absence d'intention d'utiliser la totalité des produits et/ou services visés.

S'interrogeant sur la faculté d'invoquer l'absence de clarté et de précision dans la désignation des produits et services comme motif de nullité, ainsi que sur les conséquences d'un dépôt sans intention d'usage de la marque, la High Court of Justice décide de poser cinq questions à la Cour de justice. Elle a tout d'abord demandé à la Cour de déterminer si une marque de l'Union européenne ou une marque nationale pouvait être annulée aux motifs que les termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée manquent de clarté et de précision. Les juges devaient ensuite préciser si une demande d'enregistrement d'un signe à titre de marque sans aucune intention de l'utiliser pouvait constituer un acte de mauvaise foi, susceptible d'emporter l'annulation partielle ou totale de la marque en question.

S'agissant de l'imprécision des produits et services désignés dans les registres, une lecture combinée du considérant 7 et de l'article 3 de la directive 89/104 permet à la Cour de justice d'affirmer qu'elle ne peut constituer un motif de nullité. En effet, le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits et les services couverts par une marque n'apparaît pas dans la liste des motifs absolus de nullité, qui se veut pourtant exhaustive<sup>45</sup>. Une telle interprétation vaut également pour le règlement sur la marque communautaire : les articles 7 §1 et 51 §1 fournissent une liste exhaustive des causes de nullité absolue dans laquelle le manque de clarté et de précision de la désignation des produits et services n'est pas visé<sup>46</sup>. La Cour précise par ailleurs qu'il ne faut aucunement voir dans l'arrêt *IP Translator* la consécration d'un nouveau motif de nullité<sup>47</sup>.

---

45. Pt. 56.

46. Pt. 58.

47. Pt. 61.



La Cour exclut ensuite la possibilité de rattacher le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits et les services couverts par une marque à l'un des motifs absolus de nullité connus. D'une part, il ne peut être rattaché à l'exigence de représentation du signe. S'il est vrai que cette exigence implique que les opérateurs économiques puissent s'assurer avec clarté et précision des enregistrements effectués ou des demandes d'enregistrement, la Cour relève qu'il n'en demeure pas moins que ces considérations valent uniquement pour identifier les signes susceptibles de constituer une marque. Dès lors, il ne pourrait être déduit de l'exigence de représentation claire et précise du signe qu'elle s'applique aux termes employés aux fins d'identifier les produits et les services<sup>48</sup>. D'autre part et contrairement à ce que l'avocat général préconisait<sup>49</sup>, l'absence de clarté et de précision dans la désignation des produits et services n'est pas contraire à l'ordre public. Il est impossible de recourir à la notion d'ordre public pour annuler une marque en se référant à l'une des caractéristiques de la demande d'enregistrement – le défaut de clarté et de précision des produits et services désignés – indépendamment des caractéristiques du signe<sup>50</sup>.

La nullité n'étant pas susceptible d'être requise pour défaut de clarté et de précision dans la désignation des produits et services, la Cour de justice propose, par voie d'*obiter dictum*, un correctif en invitant à recourir au mécanisme de la déchéance pour défaut d'usage sérieux. S'il peut être séduisant, en raison de la possibilité de prononcer la déchéance pour des sous-catégories de produits et services<sup>51</sup>, sa mise en œuvre nécessitera toutefois que la marque ait été enregistrée depuis plus de cinq ans. À défaut, le titulaire pourra se prévaloir du « délai de grâce »<sup>52</sup> reconnu par les textes pour agir en contrefaçon sans que l'on puisse lui reprocher l'absence de précision et de clarté dans la désignation des produits et des services. Dans une telle hypothèse, un autre correctif est alors envisageable. Il est en effet possible de considérer que la comparaison entre les produits et services désignés par la marque première et ceux désignés par la marque seconde est impossible. Cette solution, qui se fait au détriment du titulaire de la

---

48. Pt. 64.

49. Concl. de l'avocat général E. Tanchev, 16 oct. 2019, aff. C-371/18, pts. 59 à 73.

50. Pt. 66.

51. TPICE, 14 juil. 2005, aff. T-126/03, *Aladin*, pt. 45 : *Propr. industr.* 2005, comm. 74, obs. A. Folliard-Monguiral.

52. CJUE, 21 déc. 2016, aff. C-654/15, *Länsförsäkringar AB c. Matek A/S* : *Europe* 2017, n° 2, comm. 92, obs. L. Idot ; *JCP G* 2017, n° 10, p. 432, note J. Passa ; *Comm. électr.* 2017, n° 3, comm. 21, obs. C. Caron ; *D.* 2017, n° 6, p. 318, J.-P. Clavier, N. Martial-Braz, C. Zolynski ; *Propr. intell.* 2017, n° 62, p. 54.

marque première, a été retenue à plusieurs reprises par le Tribunal de l'Union européenne<sup>53</sup>. La marque antérieure devient, en quelque sorte, inopposable<sup>54</sup>. La solution semble toutefois devoir être remise en cause par un arrêt récent de la Cour de justice rendu sur pourvoi<sup>55</sup>. Dans cette affaire, les juges ont affirmé qu'une opposition ne pouvait « d'emblée être écartée, par la simple invocation de l'absence de toute indication précise au sujet des produits pouvant être concernés par les services de vente au détail couverts par la marque antérieure »<sup>56</sup>. La Cour ajouta que « procéder de la sorte impliquerait de nier à la marque antérieure la capacité d'être invoquée en opposition pour empêcher l'enregistrement d'une marque identique ou similaire pour des produits ou des services similaires et, par voie de conséquence, refuser à lui reconnaître tout caractère distinctif »<sup>57</sup>. Si la solution est regrettable, elle devrait engendrer une plus grande vigilance – en espérant que cela ne vire pas à l'excès – de la part des autorités compétentes au moment du dépôt.

La Cour de justice se prononce ensuite sur la question des conséquences de l'absence d'intention d'usage au moment du dépôt. La Cour de justice rappelle que la mauvaise foi, qui constitue une notion autonome du droit de l'Union<sup>58</sup>, est entendue dans son sens habituel, à savoir la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête<sup>59</sup>, tout en tenant compte du contexte dans lequel s'inscrit son utilisation, c'est-à-dire, en l'espèce, celui du droit des marques, qui vise à contribuer à un système de concurrence non faussée<sup>60</sup>. Dans ce contexte, on peut ainsi conclure à la mauvaise foi lorsqu'il ressort

53. V. par ex., TPICE, 11 nov. 2009, aff. T-162/08, *Frag Comercio Internacional, SL c. OHMI*, pt. 31 ; TUE, 18 oct. 2018, aff. T-553/17, *Nanu*, pt. 60 ; TUE, 29 janv. 2020, aff. T-697/18, *Aldi GmbH & Co. KG c. EUIPO*, pt. 47 : *Propriété industrielle* 2020, comm. 25, obs. A. Folliard-Monguiral. Lorsque la marque seconde est sujette à ce problème de clarté et de précision, le Tribunal de l'Union européenne reconnaît plus facilement la similitude des produits et des services des marques en conflit. V. sur cette question V. Ruzek et A. Folliard-Monguiral, étude préc., n° 34. V. pour une application, TPICE, 24 sept. 2008, aff. T-116/06, *O Store c. The O Store* : *Propriété industrielle* 2008, comm. 86, obs. A. Folliard-Monguiral.

54. V. en France dans le cadre d'une action en contrefaçon, CA Paris, 14 janv. 2000, n° 5999, III, p. 191. V. aussi, CA Paris, 13 sept. 2000 : *RIPIA* 2001, p. 45.

55. CJUE, 4 mars 2020, aff. jointes C-155/18 P à C-158/18 P, *Tulliallan Burlington Ltd. c. EUIPO* : *Propriété industrielle* 2020, comm. 30, obs. A. Folliard-Monguiral.

56. *Ibid.*, pt. 134.

57. *Ibid.*, pt. 135.

58. CJUE, 27 juin 2013, aff. C-320/12, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. c. Ankenævnet for Patenter og Varemærker* : *Propriété intellectuelle* 2013, n° 49, p. 409, obs. G. Bonet ; *Légipresse* 2013, no 310, p. 637, obs. Y. Basire.

59. Pt. 74. V. CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-104/18 P, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ*.

60. *Ibid.*

d'indices pertinents et concordants que le titulaire n'a pas l'intention de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais qu'il a, au contraire, l'intention « de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts des tiers » ou « d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque »<sup>61</sup>. Or, bien qu'il ne soit pas possible d'exiger du déposant qu'il connaisse avec précision, au moment du dépôt, l'usage qu'il fera de la marque demandée<sup>62</sup>, l'absence d'intention d'usage pour les produits et services désignés peut toutefois être constitutive de mauvaise foi, dès lors que la demande est privée de justifications au regard des objectifs poursuivis par les textes – règlement sur la marque communautaire et directive marque. En d'autres termes, la mauvaise foi ne peut être présumée et établie au regard du simple constat que le déposant, au moment de la demande, n'a pas d'activité économique<sup>63</sup> correspondant aux produits et services désignés dans celle-ci ; elle peut, au contraire, être déduite d'indices objectifs, pertinents et concordants<sup>64</sup>. La Cour précise, par ailleurs et sans grande surprise, qu'une telle hypothèse de mauvaise foi pourrait parfaitement être reconnue uniquement pour certains produits ou services, empêchant ainsi qu'une marque se voie annulée totalement<sup>65</sup>.

La solution est heureuse en ce qu'elle ne se veut pas excessive, ni dans un sens ni dans l'autre. Elle ne prive pas d'effet utile le mécanisme de la déchéance pour défaut d'usage sérieux, tout en évitant d'accorder une immunité totale à l'opérateur économique qui n'aurait aucune intention d'utiliser son signe sur le marché. Tout au plus, peut-on relever, en premier lieu, que cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel favorable aux opérateurs économiques souhaitant se prévaloir de la mauvaise foi comme motif absolu de nullité<sup>66</sup>. En second lieu, elle déplace le problème sur le terrain probatoire, la preuve d'un fait négatif – l'absence d'intention d'usage – étant particulièrement délicate à rapporter.

61. Pt. 75. V. également, CJUE, 12 sept. 2019, préc., pt. 46.

62. CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-541/18, *AS c. Deutsches Patent – und Markenamt : Lexbase aff.* 2019, n° 608 du 3 oct. 2019, obs. M.-S. Bergazov et C. de Marassé Enouf ; *Propriété industr.* 2019, n° 12, comm. 62, obs. A. Folliard-Monguiral.

63. Pt. 78.

64. Pt. 77.

65. Pt. 80.

66. Voir CJUE, 12 sept. 2019, préc. ; TUE, 23 mai 2019, aff. jointes T-3/18 et T-4/18, *Holzer y Cia, SA de CV c. EUIPO*.

**V- CJUE, 22 OCT. 2020, AFF. JOINTES C-720/18 ET C-721/18, FERRARI SPA**

En ce qu'il est un droit d'exception au principe de libre concurrence, le droit de marque ne doit pas lui être trop attentatoire. C'est la raison pour laquelle – et contrairement au droit de propriété traditionnel portant sur une chose corporelle – il ne doit pas être oisif. L'article 19 de la Directive 2015/2436 prévoit en effet que le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, à moins qu'il puisse se prévaloir de justes motifs. Le titulaire doit, ainsi, faire usage de son signe à titre de marque, c'est-à-dire en vue d'identifier des produits et des services. En d'autres termes, celle-ci doit être exploitée en direction de la clientèle, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance<sup>67</sup>. L'usage doit, en outre, être qualifié de sérieux et permettre la création ou la conservation de débouchés pour les produits ou services marqués, par rapport aux produits et services provenant d'autres entreprises. En d'autres termes, il ne doit pas être effectué à titre purement symbolique, dans le seul but de maintenir les droits conférés par la marque<sup>68</sup>. Pour ce faire, l'autorité compétente est invitée à tenir compte de l'ensemble des circonstances propres à établir la réalité d'une exploitation commerciale, tel que la nature des produits ou services en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque<sup>69</sup>. Dès lors, l'usage attendu par les autorités compétentes a vocation à être qualitatif, plus que quantitativement important, permettant ainsi à un usage minime d'être qualifié de sérieux en fonction des circonstances de l'espèce<sup>70</sup>. La Cour de justice a, par ailleurs, eu le loisir de préciser que l'usage effectif d'une marque pour des pièces

67. CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, *Ansul*, EU:C:2003:145, D. 2003. Somm. 2691, obs. S. Durrande ; *CCE* 2003, n° 48, note C. Caron ; *Propr. industr.* 2003, n° 43, note A. Folliard-Monguiral ; *RTD com.* 2003, p. 602, M. Luby ; *Propr. intell.* 2003, n° 9, p. 429, obs. G. Bonet. V. également, V. Cass. com., 30 nov. 2004, n° 02-18.731 ; *CCE* 2005, comm. n° 4, C. Caron ; *RJDA* 2005, n° 471 ; *PIBD* 2005, n° 802, III, p. 117 ; *JCP E* 2005, pan. 54 ; TUE, 8 mars 2012, aff. T-298/10, *Biodanza*, EU:T:2012:113, *Propr. industr.* 2012, comm. n° 50, obs. A. Folliard-Monguiral.

68. CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/0, préc., pt. 36. V. par exemple, CA Paris, 19 janv. 2016, n° 14/10676, *PIBD* 2016, n° 1045, III, p. 220.

69. *Ibid.*, pt. 39.

70. CJCE, ord., 27 janv. 2004, aff. C-259/02, EU:C:2004:50, *La Mer Technology*, *Propr. industr.* 2004, comm. n° 32, obs. A. Folliard-Monguiral.

détachées, entrant dans la composition ou la structure de produits déjà commercialisés portant la même marque, ou des services qui se rapportent directement à ces produits et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle des produits en question, doit être analysé comme un usage sérieux de nature à maintenir les droits du titulaire pour les produits en question<sup>71</sup>.

Saisie par voie de question préjudicielle à propos d'un contentieux portant sur la marque *Testarossa*, la Cour de justice, dans un arrêt en date du 22 octobre 2020<sup>72</sup>, a pu réaffirmer bon nombre de ces principes. L'occasion lui était également donnée de se prononcer sur la valeur de la revente de produits d'occasion, ainsi que sur la problématique de la charge de la preuve.

Le litige opposait la société DU à la société Ferrari SpA (ci-après Ferrari), titulaire de deux marques nationales allemandes *testarossa*, enregistrées en 1987, par le biais de la voie internationale, et en 1990, dans le cadre d'un dépôt national, en classe 12 afin de désigner, notamment, des « véhicules terrestres ; parties constitutives de voitures ». La société DU reprochait à Ferrari de ne pas avoir fait un usage sérieux de sa marque, pendant une période ininterrompue de cinq années, et avait, de ce fait, demandé la déchéance des marques en question. Le Landgericht Düsseldorf – tribunal régional de Düsseldorf – fit droit à cette demande en ordonnant la radiation des deux marques *Testarossa*. Ferrari décida alors d'interjeter appel devant l'Oberlandesgericht Düsseldorf – tribunal régional supérieur de Düsseldorf. Ce dernier relève que Ferrari a commercialisé un modèle de voiture *Testarossa* entre 1984 et 1991. Rappelant le principe selon lequel l'usage d'une marque n'a pas toujours besoin d'être important pour être qualifié de sérieux, elle s'interroge, ensuite, sur le bien-fondé de la décision rendue en première instance. Il est vrai que les modèles *Testarossa* sont des voitures de sport particulièrement coûteuses, justifiant que celles-ci aient été vendues en faible nombre. Il note, par ailleurs, que Ferrari vend des pièces détachées *Testarossa* et assure l'entretien des véhicules mis sur le marché, le tout générant, entre les années 2011 et 2016, un chiffre d'affaires d'environ 17 000 euros. Pour autant, il apparaît que les marques litigieuses ont été enregistrées pour des véhicules, envisagés largement, et non pour des voitures de sport, constat qui pourrait emporter des

71. CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/0, préc., pts. 41 et 42.

72. CJUE 22 oct. 2020, aff. jointes C-720/18 et C-721/18, *Testarossa*, *Propr. industr.* 2020, n° 12, comm. 68, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Légipresse* 2021, n° 390, note M. Sengel.

conséquences s'agissant de l'appréciation de l'usage sérieux de celles-ci. L'Oberlandesgericht Düsseldorf s'interroge ensuite sur le caractère territorial de l'usage et, plus particulièrement, sur la compatibilité d'une Convention bilatérale unissant l'Allemagne à la Suisse, dans laquelle il est prévu que l'usage d'une marque dans l'un des deux pays peut valoir usage sérieux dans l'autre pays. Enfin, l'Oberlandesgericht Düsseldorf constate que la problématique de la charge de la preuve en matière de déchéance pour défaut d'exploitation est également source de questionnements. En effet, au regard de la jurisprudence allemande, il conviendrait d'appliquer les principes généraux de la procédure civile. La charge de la preuve se voit ainsi supportée par celui qui invoque la déchéance, et ce, nonobstant le fait que la preuve porte sur des faits négatifs, à savoir l'absence d'usage sérieux de la marque litigieuse. Tout au plus, les juges allemands peuvent imposer au titulaire de la marque contestée « la charge secondaire d'exposer de façon complète et circonstanciée, la manière dont il en fait usage », exposé pouvant ensuite être réfuté par la partie demanderesse. Au regard de ces éléments, l'Oberlandesgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser six questions à la Cour de justice, celles-ci portant sur les caractères de l'usage sérieux, la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de la Convention bilatérale unissant l'Allemagne à la Suisse et la charge de la preuve.

Par sa première question, la juridiction de renvoi sollicite la Cour de justice afin de déterminer si l'usage d'une marque, enregistrée pour une catégorie de produits, mais aussi pour les pièces détachées les composant, pouvait être qualifié de sérieux si celui-ci est cantonné à certains produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteuses, ou aux pièces détachées ou accessoires portant sur ce type particulier de produit.

S'agissant de l'usage de la marque pour des pièces détachées, la Cour de justice renvoie, sans surprise, aux préceptes qu'elle a elle-même dégagés dans l'arrêt *Ansul*<sup>73</sup>. En effet, l'usage n'a pas nécessairement à porter sur des produits nouvellement offerts à la vente pour être qualifié de sérieux, mais peut concerner des produits déjà commercialisés. Dès lors, le titulaire peut se prévaloir d'un usage sérieux « indirect » en bénéficiant de l'usage effectif qu'il pourrait faire de sa marque pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits<sup>74</sup>. Ainsi, l'usage d'une marque enregistrée pour des pièces détachées faisant partie intégrante de produits

73. Pts. 32 à 35.

74. Pt. 34.

couverts par cette marque est susceptible de constituer un usage sérieux « pour les pièces détachées elles-mêmes, mais aussi pour les produits couverts » par la marque en question, étant précisé qu'il est indifférent que celle-ci couvre non seulement les produits entiers, mais aussi leurs pièces détachées<sup>75</sup>.

La Cour de justice continue son raisonnement afin de déterminer si l'usage d'une marque pour des pièces détachées destinées à des voitures de sport de luxe coûteuses peut valoir usage pour les voitures en général. Les juges rappellent, dans un premier temps, que lorsque la marque est associée à une catégorie de produits ou services définie de manière suffisamment précise et circonscrite, de telle sorte qu'il est impossible d'y opérer des divisions significatives, il est suffisant d'exiger du titulaire d'apporter la preuve de l'usage sérieux pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène<sup>76</sup>. Il en va différemment lorsque les produits et les services sont rassemblés au sein d'une catégorie plus large, pouvant être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes. Dans une telle hypothèse, afin d'éviter la déchéance partielle de sa marque, le titulaire se doit de démontrer qu'il fait un usage sérieux de sa marque pour chacune des sous-catégories autonomes<sup>77</sup>. *Quid*, alors, des voitures de sport de luxe ? S'agit-il d'une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie générale des voitures ? Pour la Cour de justice, une réponse négative s'impose. En effet, l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome doit s'opérer en tenant compte de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause. Comme elle a pu l'affirmer dans une décision *ACTC*<sup>78</sup>, il s'agit là du critère essentiel aux fins de la définition d'une sous-catégorie autonome de produits ou de services. L'existence d'une telle sous-catégorie de produits ou de services doit être appréciée de manière concrète<sup>79</sup>, afin de déterminer si le « consommateur désireux d'acquérir un produit ou service relevant de la catégorie de produits ou de services visée par la marque en cause associera à cette marque l'ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie »<sup>80</sup>. La Cour de justice relève

75. Pt. 35.

76. Pt. 37.

77. Pt. 38. V. TPICE, 14 juil. 2005, aff. T-126/03, *Aladin*, EU:T:2005:288, pt. 45, *Propriété industr.* 2005, comm. n° 74, obs. A. Folliard-Monguiral. V. également, CJUE, 16 juil. 2020, aff. C-714/18 P, *ACTC c. EUIPO*, EU:C:2020:573.

78. CJUE, 16 juil. 2020, aff. C-714/18 P, *ACTC c. EUIPO*, EU:C:2020:573, pt. 44, *Propriété industr.* 2020, n° 10, comm. 55, obs. A. Folliard-Monguiral.

79. Pt. 41. V. dans le même sens, CJUE, 16 juil. 2020, aff. C-714/18 P, *préc.*, pt. 46.

80. Pt. 44.

que la notion de segment spécifique du marché, à laquelle fait référence la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle s'agissant des voitures de sport de luxe coûteuses, est indifférente<sup>81</sup>. Comme le Tribunal de l'Union européenne a déjà pu l'affirmer<sup>82</sup>, le fait que des produits soient vendus à un prix élevé ou soient qualifiés de produits de luxe – et partant, relèvent d'un marché spécifique – ne permet pas de conclure qu'ils appartiennent à une sous-catégorie autonome des produits pour lesquels la marque a été enregistrée<sup>83</sup>. Est tout aussi indifférent le fait que les voitures de sport puissent avoir deux destinations – à savoir pour le sport automobile et le transport par route de personnes –, dès lors que l'une d'elles est identique à celle poursuivie par la catégorie générale de produit à laquelle elle appartient<sup>84</sup>. Une solution inverse aurait pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque<sup>85</sup>. Il apparaît donc que les « voitures de sport de luxe très coûteuses » ne constituent pas une sous-catégorie autonome des produits pour lesquels la marque *Testarossa* a été enregistrée. Pour autant, s'il ne permet pas de conclure à l'existence d'une sous-catégorie autonome, le fait pour le titulaire de la marque d'en faire usage pour des produits particulièrement onéreux peut s'avérer pertinent dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux, en ce qu'il est susceptible d'expliquer le faible nombre de produits vendus sous la marque en question<sup>86</sup>. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, une marque enregistrée pour désigner des voitures, ainsi que des pièces détachées y afférentes, fait l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits relevant de cette catégorie, si elle n'a fait l'objet d'un tel usage que pour certains de ces produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteuses, ou seulement pour les pièces détachées ou accessoires entrant dans leur composition<sup>87</sup>.

---

81. Pt. 42.

82. TUE, 5 oct. 2017, aff. T-336/16, *Versace 19,69 c. Versace*, EU:T:2017:691, pts. 57 à 59 : « la notion de "luxe" n'est pas une notion univoque qui permettrait de regrouper de manière homogène et cohérente, selon les critères rappelés au point 48 ci-dessus, différents types de vêtements. Selon les cas, elle peut renvoyer soit à l'apparence et à la valeur des produits, soit à leur nature et à leurs qualités intrinsèques, soit à leur mode de commercialisation ou de distribution, soit à l'image de prestige ou de statut social qui leur est associée, soit encore à une combinaison de ces différents facteurs. De plus, le juge de l'Union a déjà refusé de considérer que les produits de luxe auraient une finalité ou une destination particulière, tels la satisfaction de besoins hédonistes du consommateur ou l'assouvissement du plaisir immédiat que lui procure un achat impulsif ».

83. Pt. 45.

84. Pt. 46.

85. Pt. 47. V. CJUE, 16 juil. 2020, aff. C-714/18 P, préc., pt. 51.

86. Pts. 51 et 52.

87. Pt. 53.



La solution, qui s'inscrit dans la suite logique des préceptes dégagés dans l'arrêt *Ansul*, vaut également pour les services qui se rapportent directement à ces produits et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci<sup>88</sup>. Encore faut-il que la marque contestée fasse l'objet d'un usage effectif dans le cadre de la prestation de service. Ainsi, une marque fait l'objet d'un usage sérieux par son titulaire lorsque ce dernier fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement sous cette marque, à condition, toutefois, que ces services soient fournis sous la marque en question.

La Cour était ensuite interrogée sur l'incidence de la revente de produits d'occasion dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque. Les juges notent, à ce titre et en premier lieu, que la revente d'un produit d'occasion ne s'apparente pas à un usage de la marque au sens strict du terme, à savoir l'apposition sur un produit d'une marque, par son titulaire, lors de sa première mise dans le commerce<sup>89</sup>. La revente de produits d'occasion peut toutefois contribuer à la démonstration de l'usage sérieux d'une marque, sous réserve que celle-ci soit utilisée dans le cadre de sa fonction essentielle<sup>90</sup>. En d'autres termes, la règle de l'épuisement des droits, qui tend à limiter l'exercice des droits du titulaire après la première mise sur le marché d'un produit marqué, est sans incidence s'agissant du maintien des droits<sup>91</sup>. Il appartiendra cependant à la juridiction de renvoi de vérifier que le titulaire de la marque est effectivement impliqué dans la revente des produits d'occasion et qu'elle ne soit pas le fait de tiers n'ayant aucun lien avec celui-ci. Si tel ne devait pas être le cas, le titulaire ne pourrait se prévaloir d'un quelconque usage sérieux, la marque n'étant pas utilisée dans ce cadre conformément à sa fonction essentielle. Plus encore, et bien que la Cour de justice ne le précise pas, il sera nécessaire de s'assurer que le titulaire procède à la vente de produits d'occasion pour son propre compte et non pour le compte tiers.

La cinquième question posée par la juridiction de renvoi portait sur la compatibilité d'une Convention bilatérale de 1892, unissant l'Allemagne et la Suisse et prévoyant que l'usage d'une marque enregistrée dans l'un des deux États doit être pris en considération pour déterminer l'usage sérieux dans l'autre État, avec les règles relatives à la déchéance pour défaut d'exploitations énoncées dans

88. Pt. 62. V. CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, *Ansul*, préc., pt. 42.

89. Pt. 55.

90. Pt. 56.

91. Pts. 58 et 59.

la Directive marque. Il est vrai que l'article 12 §1 de la Directive 2008/95 – aujourd'hui l'article 19 §1 de la Directive 2015/2436 – renvoie à l'usage sérieux dans « l'État membre concerné ». Il exclut, en conséquence, la possibilité de prendre en compte un usage effectué dans un État tiers. Il reviendra donc à l'Allemagne de prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer l'incompatibilité de cette Convention avec le droit de l'Union. Toutefois, la Convention ayant été signée antérieurement au 1<sup>er</sup> janvier 1958, date d'entrée en vigueur du Traité de Rome, il convient d'appliquer l'article 351 du TFUE et d'autoriser son application avant sa dénonciation<sup>92</sup>.

S'agissant, enfin, de la question relative à la charge de la preuve et de la possibilité, comme c'est le cas en Allemagne, d'exiger du demandeur en déchéance de rapporter la preuve de l'absence d'usage sérieux, la Cour de justice rappelle, une fois de plus, que les États membres étaient souverains afin de fixer les règles de procédure relatives à la déchéance pour défaut d'exploitation. Elle note néanmoins que la question de la charge de la preuve ne s'apparente pas à une règle de procédure, mais à une règle de fond. Admettre le contraire pourrait avoir comme conséquence de faire varier la protection en fonction de la loi concernée<sup>93</sup> et, ainsi, contrevenir à l'objectif d'une « même protection dans la législation de tous les États membres »<sup>94</sup> poursuivi par la Directive Marque. De plus, comme la Cour l'a déjà affirmé dans une affaire portant sur une marque de l'Union européenne<sup>95</sup>, la charge de la preuve de l'usage sérieux incombe au titulaire de la marque contestée, une telle solution relevant non seulement du « bon sens », mais aussi d'un impératif élémentaire d'efficacité de la procédure<sup>96</sup>. Le demandeur en déchéance étant confronté à une réelle *probatio diabolica*, à savoir la démonstration de l'absence d'usage sérieux, il est donc naturel d'exiger du titulaire de la marque contestée d'apporter la preuve d'actes concrets permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle il fait un usage sérieux de sa marque<sup>97</sup>. La solution est heureuse et se veut parfaitement conforme à l'esprit du texte.

92. Pt. 69. V. dans le même sens, CJUE, 18 nov. 2003, aff. C-216/01, *Budějovický Budvar*, EU:C:2003:618, pts. 170 à 172.

93. Pt. 77.

94. Directive 2008/95, considérant 10. V. également dans le même sens, CJUE, 19 juin 2014, aff. jointes C-217/13 et C-218/13, *Oberbank e.a.*, EU:C:2014:2012, pt. 67, *Europe* 2014, n° 8-9, comm. 347, obs. L. Idot ; *Légipresse* 2014, n° 321, obs. Y. Basire.

95. CJUE, 26 sept. 2013, aff. C-610/11 P, *Centrotherm Systemtechnik c. OHMI et centrotherm Clean Solutions*, EU:C:2013:593, pt. 61.

96. Pt. 78.

97. Pt. 82.

**VI- CJUE, 2 AVRIL 2020, AFF. C-567/18, COTY GERMANY GMBH c. AMAZON SERVICES EUROPE SÀARL, AMAZON EUROPE CORE SÀARL, AMAZON FC GRABEN GMBH, AMAZON EU SÀARL**

C'est à l'occasion d'un litige opposant la société de produits de beauté Coty au géant américain des places de marché en ligne, Amazon, que la CJUE, dans un arrêt du 2 avril 2020<sup>98</sup>, a réaffirmé le principe selon lequel la fourniture de moyens n'était pas sanctionnée en droit des marques.

Dans le cadre de son programme « expédié par Amazon », la place de marché en ligne du même nom propose en effet à des vendeurs de stocker les produits qu'ils offrent à la vente sur sa *marketplace*. Or, remarquant que des produits portant la marque « Davidoff » étaient mis à la vente sans son consentement, et ce, alors que le droit de marque n'était pas épuisé, la société Coty décida d'engager une action devant les juridictions allemandes à l'encontre d'Amazon. Elle allègue que plusieurs entités du groupe Amazon auraient pris part à la vente de produits portant atteinte à sa marque en entreposant et expédiant les produits litigieux offerts à la vente par des vendeurs tiers.

Les juridictions allemandes, saisies en première instance puis en appel, ne firent pas droit aux demandes de Coty tendant à reconnaître la responsabilité d'Amazon au titre du droit des marques, au motif que celui-ci avait entreposé les produits litigieux pour le compte de vendeurs tiers. Coty forma alors un pourvoi devant le Bundesgerichtshof. Ce dernier releva que le sort de ce recours dépendait de l'interprétation à donner à l'article 9 §2, sous b) du règlement sur la marque communautaire, repris aujourd'hui en substance à l'article 9 §3, sous b), du règlement sur la marque de l'Union européenne. En effet, aux termes de ce texte, est sanctionnée la détention d'un produit contrefaisant, dès lors qu'elle est effectuée en vue de mettre dans le commerce les produits en question.

Le Bundesgerichtshof décida alors d'interroger la Cour de Justice, par voie de question préjudicielle, afin de déterminer si une personne qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un

98. CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18, *Coty Germany GmbH c. Amazon Services Europe Sàarl, Amazon Europe Core Sàarl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sàarl*, *Prop. industr.* 2020, n° 6, comm. 35, obs. A. Folliard-Monguiral ; *CCE* 2020, n° 6, comm. 47, obs. P. Kamina ; *RPIN* 2020, n° 4, p. 36, note C. Piedoie et L. Vauban. *Prop. intell.* 2020, n° 76, p. 121, obs. Y. Basire.

droit de marque, sans avoir connaissance de cette atteinte, détient ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si ce n'est pas elle-même, mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché.

Afin de répondre à cette question, la Cour de justice revient sur des notions essentielles dont elle a déjà eu le loisir, à plusieurs reprises, de dessiner les contours.

Pour débiter, la Cour rappelle que l'article 9 §3 du règlement sur la marque de l'Union européenne énumère de façon non exhaustive les usages susceptibles d'être interdits par le titulaire d'une marque<sup>99</sup>. Or, figure parmi cette liste, en vertu du sous-paragraphe b), le fait d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins. Ces usages, pour être sanctionnés, doivent toutefois répondre aux exigences prévues à l'article 9 §1 du même règlement. L'usage litigieux doit donc être effectué dans la vie des affaires, à titre de marque, respecter le principe de spécialité et être susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque. La présente espèce ne justifiant pas d'envisager l'ensemble de ces conditions, la Cour de justice confronte l'activité d'entreposage aux seules notions d'usage de la marque et d'usage dans la vie des affaires.

Les juges notent que faire usage de la marque au sens du droit des marques implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage<sup>100</sup>. Une telle compréhension de la notion est à la fois exégétique et pragmatique. D'une part, elle ressort sans ambiguïté des différents usages visés à l'article 9 §3 du règlement sur la marque de l'Union européenne, qui mentionne exclusivement des comportements actifs de la part des tiers<sup>101</sup>. Elle est, d'autre part, liée à la logique du droit des marques, dont la mise en œuvre permet de faire cesser tout acte litigieux opéré par un tiers. Or, seul un tiers ayant la maîtrise de l'acte constituant l'usage peut se voir enjoindre de le cesser<sup>102</sup>. Cette exigence permet ainsi d'exclure la responsabilité des tiers « intermédiaires » du champ du droit des marques. C'est pourquoi le « comportement actif » attendu en droit des marques doit être distingué du « rôle actif » utilisé aux

---

99. Pt. 32.

100. Pt. 37. V. sur ce pt., CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, *Daimler AG c. EGYÜD Garage*, pts. 39 et 40.

101. L'importation, l'exportation, l'apposition d'un signe sur des produits ou sur des conditionnements, l'usage d'un signe dans des papiers d'affaires.

102. Pt. 38.

fins d'engager la responsabilité des intermédiaires techniques<sup>103</sup>. En effet, si le comportement actif implique que le tiers soit à la source de l'usage litigieux, il en va différemment du rôle actif qui emporte uniquement une connaissance ou un contrôle du contenu stocké.

La Cour de justice continue son raisonnement en revenant, plus particulièrement, sur la notion d'usage dans la vie des affaires. Si celui-ci est caractérisé lorsqu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique<sup>104</sup>, encore faut-il que l'usage en question soit opéré dans l'intérêt du tiers, l'usage litigieux devant être fait dans le cadre de sa propre communication commerciale<sup>105</sup>. C'est sur la base de cette appréciation de la notion d'usage dans la vie des affaires que la Cour de justice a considéré que l'usage de signes identiques ou similaires à des marques, dans des offres à la vente affichées sur une place de marché en ligne, est effectué par les clients vendeurs de l'exploitant de cette place de marché, et non par cet exploitant lui-même<sup>106</sup>. De même, celui qui crée uniquement les conditions techniques nécessaires dans le processus de production du produit final sans avoir un intérêt dans la présentation externe des produits marqués ne fait pas lui-même usage du signe<sup>107</sup>. Une solution similaire a été retenue à propos de l'entrepositaire qui fournit un service d'entreposage de marchandises revêtues de la marque d'autrui<sup>108</sup>, ainsi que pour celui qui crée les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe, nonobstant le fait qu'il soit rémunéré pour ce service<sup>109</sup>. Au regard de cette jurisprudence non équivoque, il ne fait guère de doute que le service d'entreposage offert par la société Amazon à ses clients n'a pas vocation à être sanctionné au titre du droit des marques.

- 
103. CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, *Google France et Google : Propr. industr.* 2010, n° 5, comm. n° 31, obs. P. Tréfigny ; *Propr. industr.* 2010, n° 6, comm. n° 38, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Comm. com. électr.* 2010, n° 7, comm. n° 70, obs. C. Caron ; *Légipresse* 2010, n° 274, p. 166, note C. Maréchal.
  104. CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal football club : RJDA* 2003, n° 2, no 204 ; *Propr. intell.* 2003, n° 7, p. 200, obs. G. Bonet ; *D.* 2003, p. 755, note P. De Candé ; *PIBD* 2003, n° 764, III, p. 263 ; *RTDE* 2004, p. 106, obs. G. Bonet ; *JCPE* 2003, 1114, n° 17, obs. G. Parléani ; *RTD com.* 2003, p. 415, obs. M. Luby.
  105. CJUE, 23 mars 2010, préc.
  106. CJUE, 12 juil. 2011, aff. C-324/09, *L'Oréal e.a.*, pt. 103 ; *JCP G* 2011, n° 875, obs. F. Picod ; *Comm. com. électr.* 2011, n° 11, comm. n° 99, obs. C. Caron ; *Propr. industr.* 2011, n° 10, comm. 71, obs. A. Folliard-Monguiral.
  107. CJUE, 15 déc. 2011, aff. C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, pt. 30 ; *PIBD* 2012, III, p. 303 ; *RLDA* 2012/68, n° 3862.
  108. CJUE, 16 juil. 2015, aff. C-379/14, *TOP Logistics e.a.*, pts. 42 et 45 ; *PIBD* 2015, n° 1038, III, p. 751 ; *Légipresse* 2015, n° 332, p. 624, obs. Y. Basire.
  109. CJUE, 23 mars 2010, préc., pt. 57 ; CJUE, 15 déc. 2011, préc., pt. 29.

Cette analyse est confortée par une lecture attentive de l'article 9 §3, sous b) du règlement sur la marque de l'Union européenne, sur lequel la Cour de justice était interrogée. Rappelons que cette disposition précise que le titulaire peut interdire, si les conditions de mise en œuvre du droit de marque sont respectées, l'offre de produits, leur mise dans le commerce ou leur détention à ces fins. La Cour note à cet égard que

pour que l'entreposage de produits revêtus de signes identiques ou similaires à des marques puisse être qualifié d'"usage" de ces signes, encore faut-il [...] que l'opérateur économique effectuant cet entreposage poursuive lui-même la finalité visée par ces dispositions, qui consiste en l'offre de produits ou en leur mise dans le commerce.<sup>110</sup>

Dès lors, l'entreposage de produits contrefaisants effectué par un opérateur économique est susceptible de porter atteinte à un droit de marque à la condition que les produits en question soient offerts à la vente par ce même opérateur économique. Le texte traduit ainsi la nécessité que l'usage effectué par le tiers soit opéré dans le cadre de sa propre communication commerciale<sup>111</sup>. C'est donc sans surprise que la Cour de justice répond par la négative à la question qui lui était posée – dédouanant ainsi Amazon pour son activité d'entreposage – en affirmant qu'une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités<sup>112</sup>.

Si la solution ne suit pas les recommandations de l'avocat général<sup>113</sup>, elle ne signifie pas pour autant que la responsabilité des intermédiaires ne peut pas être engagée. La Cour de justice précise en effet que la responsabilité au titre du droit des marques d'un opérateur tel qu'Amazon doit être engagée s'il est démontré qu'il détient des produits contrefaisants pour son propre compte. Il en irait de même s'il devait mettre les produits dans le commerce sans être en mesure d'identifier le vendeur tiers<sup>114</sup>. L'intermédiaire pourrait, par ailleurs, toujours voir sa responsabilité engagée hors le droit des

---

110. Pt. 45.

111. Pt. 46.

112. Pt. 53.

113. Concl. de l'avocat général M. Campos Sanchez-Bordona, 28 nov. 2019, aff. C-567/18, *Coty c. Amazon*.

114. Pt. 48.

marques. Coty souhaitait ainsi que la Cour de justice se prononce sur l'applicabilité de l'article 14 §1 de la directive 2000/31 (*Directive commerce électronique*) et de l'article 11 de la directive 2004/48 (*Directive mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle*). En dépit de son intérêt, la question n'est pas examinée par la Cour de justice, celle-ci n'ayant pas été posée par la juridiction de renvoi<sup>115</sup>. Enfin, il est permis d'extrapoler et de s'interroger sur la portée du nouvel article 10 du règlement sur la marque de l'Union européenne, qui semble permettre, désormais, de sanctionner la contrefaçon par fourniture de moyen. Faut-il y voir là un motif d'espoir pour les titulaires de droits qui souhaiteraient engager sur le terrain du droit des marques la responsabilité d'opérateurs économiques agissant en qualité d'intermédiaire ? Nous le pensons<sup>116</sup>... mais seule la Cour de justice pourra le confirmer.

---

115. Pt. 51.

116. V. Y. Basire, « Les atteintes au droit de marques : état des lieux après l'ordonnance du 13 novembre 2019 », dans Y. Basire et J. Canlorbe (dir.) *Le nouveau droit des marques en France*, LexisNexis, coll. CEIPI, 2020, à paraître.