

# REVUE INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE

---

*Créée en 1890*

©Unifab. « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite » (art. L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle). Seules sont autorisées les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » (art. L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).

## VERS UNE EUROPE PLUS RESPONSABLE

Par Christian Peugeot, président de l'Unifab

La fin de l'année 2015 devrait éclairer le monde de la Propriété intellectuelle. Le fait est suffisamment rare en matière de lutte contre la contrefaçon pour ne pas le souligner !

Le Conseil de l'Europe ayant enfin trouvé un accord politique sur une version du « Paquet Marque », cela va permettre de rétablir le contrôle des marchandises de contrefaçon en transit.

Le texte prévoit ainsi la possibilité de saisir les marchandises en transit, mais le détenteur des marchandises litigieuses pourra, dans le cadre d'une procédure ultérieure, rapporter la preuve de l'absence d'enregistrement de la marque dans le pays de destination finale.

Même si le libellé n'est pas tel que nous l'aurions souhaité, il y a tout de même, compte tenu du contexte et de l'âpreté des débats, de quoi nous réjouir. En effet, la bataille n'aura pas été de tout repos. L'arrêt Nokia-Philips, point de départ de cette épopée, avait non seulement fait l'effet d'un véritable coup de tonnerre mais il était de surcroît, tombé au pire moment. Le règlement douanier était alors en cours de révision : les professionnels y voyaient une formidable occasion de moderniser le cadre de la lutte contre la contrefaçon, d'anticiper les défis de demain, bref, de moderniser les moyens de lutte pour contrecarrer l'ingéniosité quasi sans limite des contrefacteurs.

Mais avec l'arrêt Nokia-Philips, le rêve de donner davantage de pouvoirs aux douaniers s'est envolé. Il a fallu redoubler d'efforts, non plus pour moderniser le cadre de la lutte anti-contrefaçon, mais seulement pour limiter les dégâts et rétablir la situation précédente.

La révision du règlement douanier, du point de vue du transit, n'a finalement apporté aucune avancée. Le soin de trancher la question a finalement été reporté à une révision ultérieure du droit. Quelle occasion manquée ! Quel cadeau fait aux contrefacteurs ! L'Europe est ainsi devenue un eldorado pour le transit de contrefaçons. Et, les contrefacteurs en ont profité. Les chiffres des saisies se sont écroulés, pendant que le trafic de contrefaçons lui, explosait...

L'Europe, longtemps prise en exemple par les autres pays, avait perdu toute crédibilité sur la scène internationale et était devenue le mauvais élève en matière de lutte contre la contrefaçon. C'est dire combien les négociations relatives à la révision du règlement sur la marque communautaire s'ouvraient sous de mauvais hospices. L'opposition au rétablissement du contrôle du transit a été forte, nombreuse, et il faut bien le dire, souvent de mauvaise foi : incompatibilité avec la liberté d'expression, frein à l'innovation, entrave aux médicaments génériques, entrave à la compétitivité des ports...les faux arguments ne manquaient pas.

Après presque quatre années de débats, d'échanges d'idées et de démonstrations en tout genre, il semblerait que le but ait été atteint.

Grâce à la mobilisation sans relâche des défenseurs de la propriété intellectuelle, les catastrophiques conséquences de l'arrêt Nokia-Philips pourront être reléguées au rang de mauvais souvenirs.

La version finale du texte, qui sera très prochainement votée par le parlement européen, demeure une victoire pour les titulaires de droits et les consommateurs de tous pays.

Cependant la mobilisation de chacun doit continuer car la collaboration avec les douanes sera plus cruciale que jamais, non seulement pour que les agents sur le terrain utilisent pleinement leurs nouveaux pouvoirs, mais également pour que les contrefacteurs ne puissent pas exploiter la rédaction du texte à leur avantage.

L'épisode du transit, même si son dénouement est cette fois heureux, doit rappeler qu'en matière de lutte contre la contrefaçon, aucun relâchement n'est permis.

Les contrefacteurs sont malheureusement toujours là, de plus en plus ingénieux, rapides et réactifs. Le droit de la propriété intellectuelle lui-même est régulièrement chahuté, contesté voire bafoué.

C'est pourquoi, à vos côtés, l'Unifab continuera de tout faire pour compliquer la tâche des contrefacteurs et promouvoir les vraies valeurs de la propriété intellectuelle, celles-là mêmes que la nouvelle législation sur la marque communautaire va permettre de défendre.

Bonne lecture à tous.

Christian PEUGEOT  
Président de l'UNIFAB

## JURISPRUDENCE FRANÇAISE

**Cour d'appel de Rennes, 3<sup>ème</sup> chambre commerciale, 28 avril 2015**

Commune de Deauville c. WAM SARL et directeur général de l'INPI

Mots-clés : MARQUE – OPPOSITION A ENREGISTREMENT – IMITATION – NOM GEOGRAPHIQUE  
..... p 6**Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2015**

M.X et M.Y c. Accordioli et M.Z

Mots-clés : BREVET – CONTREFACON – RESPONSABILITE DU GERANT – FAUTE INTENTIONNELLE  
..... p 11**Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> chambre civile, 15 mai 2015**

M.X c. M.Y

Mots-clés : DROIT D'AUTEUR – CONTREFACON – LIBERTE D'EXPRESSION – SANCTION – JUSTE EQUILIBRE  
..... p 15**Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> chambre civile, 15 mai 2015**

M.Philippe X et Société Longchamp c. Société Vivadia et M.Y

Mots-clés : DROIT D'AUTEUR – CONTREFACON – CONCURRENCE DELOYALE – ORIGINALITE  
..... p 17**Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2015**

Société Technicolor, société anonyme, et autre c. Société Vestel Elektronik Sanayi VE Ticaret AS, société de droit turc, et autre

Mots-clés : BREVET – CONTREFACON – CONCURRENCE DELOYALE – COMMINATION  
..... p 19**Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015**

Core Distribution Inc. (Etats-Unis) c. Castorama France SAS, Etablissements Browaleys Brame, Axxom International SPRL (Belgique) et Miral conseil SAS.

Mots-clés : BREVET – ACTIVITE INVENTIVE – COMBINAISON DE MOYEN – HOMME DU METIER  
..... p 27**Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015**

Laboratoire Lescuyer SAS c. Atlantic Nature SAS

Mots-clés : MARQUE – CONTREFACON – IMITATION – IMPRESSION D'ENSEMBLE – RISQUE DE CONFUSION  
..... p 32**Cour de cassation, 2<sup>ème</sup> chambre civile, 25 juin 2015**

Arsène L. c. Publicis groupe SA, Régie publicitaire des transports parisiens métrobus publicité SA et Régie Autonome des Transports Parisiens - RATP

Mots-clés : BREVET – APPEL ABUSIF – ANNULATION – CONNAISSANCE DES MOYENS DE FAITS ET DE DROIT  
..... p 36**Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2015**

La société Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées (la société Gestra) et SA Balisage Sécurité Service c. Les sociétés NGE, EGS et Abotech

Mots-clés : BREVET – NULLITE – SAISIE CONTREFACON – ASSIGNATION AU FOND – DELAI LEGAL  
..... p 38

## JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

**Tribunal de justice de l'Union européenne, 2<sup>ème</sup> chambre, 28 avril 2015**

Volkswagen AG c. OHMI

Mots-clés : MARQUE COMMUNAUTAIRE – DEMANDE DENREGISTREMENT – MOTIF ABSOLU DE REFUS – ABSENCE DE CARACTERE DISTINCTIF – SLOGAN PUBLICITAIRE  
..... p 43**Tribunal de justice de l'Union européenne, 8<sup>ème</sup> chambre, 13 mai 2015**

EasyGroup IP Licensing Ltd c. OHMI

Mots-clés : MARQUE COMMUNAUTAIRE OPPOSITION – MARQUE FAIBLE – MARQUE ANTERIEURE – ACQUISITION PAR L'USAGE – RISQUE DE CONFUSION  
..... p 49**Tribunal de justice de l'Union européenne, 2<sup>ème</sup> chambre, 21 mai 2015**

Senz Technologies BV c. OHMI

Mots-clés : DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE – NULLITE – DIVULGATION DU DESSIN OU MODELE ANTERIEUR – UTILISATEUR AVERTI – DEGRE D'ATTENTION – LIBERTE DU CREATEUR – CARACTERE INDIVIDUEL – IMPRESSION GLOBALE DIFFERENTE  
..... p 64**Cour de justice de l'Union européenne, 5<sup>ème</sup> chambre, 16 juillet 2015**

Huawei Technologies Co. Ltd c. Zte

Mots-clés : ACTION EN CONTREFACON – BREVET ESSENTIEL LIE A UNE NORME – CONCURRENCE  
..... p 82

## JURISPRUDENCE ETRANGERE

**Supreme Court of the United States, 22 juin 2015**

Kimble et al. c. Marvel Entertainment, LLC, successor to Marvel Enterprises, INC.

Mots-clés : BREVET – ROYALTIES – EXPIRATION DU BREVET – STABILITÉ JURIDIQUE  
..... p 94**Federal Court of Australia, 14 août 2015**

Dallas Buyers Club LLC and Voltage Pictures LLC c. Inet Limited, internode PTY LTD, amnet broadband Pty Ltd, dodo services PTY LTD, adam internet PTY LTD and wideband networks PTY LTD

Mots-clés : FILM – TELECHARGEMENT ILLEGAL – SANCTION  
..... p 107

## IL Y A 100 ANS DANS LA RIPIA...

**Tribunal correctionnel de Quimper, 21 décembre 1915**

Valérien Perrin et V. Perrin et Cie c. Prosper Durand

Mots-clés : DIFFAMATION – AFFILIATION A UNE MAISON ALLEMANDE – ALLEGATION FAUSSE – DELIT – CONDAMNATION – BONNE FOI – ATTENUATION DE LA PEINE – DOMMAGE – INTERET – DEPENS – INSERTION  
..... p 116

COUR D'APPEL DE RENNES  
TROISIEME CHAMBRE COMMERCIALE  
28 AVRIL 2015

Commune de Deauville

Contre

WAM SARL et directeur général de l'INPI

MARQUE – OPPOSITION A ENREGISTREMENT –  
IMITATION – NOM GEOGRAPHIQUE

Synthèse

Dans cet arrêt en date du 28 avril 2015, la cour d'appel de Rennes est amenée à se prononcer sur la protection des noms des collectivités territoriales.

En l'espèce, le 19 décembre 2013, la société Wam, spécialisée dans le commerce d'habillement et de chaussures, dépose une demande d'enregistrement portant sur le signe verbal *Week-end à Deauville*.

Le 10 mars 2014, la commune de Deauville forme opposition à l'enregistrement de cette marque. Elle invoque, à ce titre, la marque antérieure DEAUVILLE du 9 mars 2009.

Par décision du 9 septembre 2014, le directeur de l'INPI rejette l'opposition. Il estime en effet que si les produits et services sont identiques et similaires, la demande d'enregistrement ne constitue pas une imitation de la marque antérieure.

Le 8 octobre 2014, la commune de Deauville dépose un recours contre cette décision aux motifs qu'il existe un risque de confusion entre la demande d'enregistrement *Week-end à Deauville* de la société Wam et la marque antérieure DEAUVILLE. Le requérant s'appuie également sur les dispositions de la loi Hamon du 17 mars 2014, qui accordent une protection spécifique aux noms des collectivités territoriales.

La cour d'appel estime que le régime spécifique des noms des collectivités territoriales n'est pas applicable à une procédure d'opposition engagée antérieurement sur le fondement d'une marque. De ce fait, seuls les signes eux-mêmes sont à prendre en compte dans cette procédure d'opposition.

En définitive, la cour d'appel rejette le recours formé par la commune de Deauville, considérant que la marque *Week-end à Deauville* ne constitue pas une imitation de la marque DEAUVILLE.

Arrêt

I. EXPOSE DU LITIGE

La Société WAM a déposé, le 19 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 055 915 portant sur le signe verbal « Week end à Deauville ».

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants :

« Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir et peaux d'animaux (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et ceintures) ; sacs à main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs besace, sacs à dos, sacoches pour porter les enfants, sacoches (maroquinerie), sacs banane, sacs shopping, sacs à roulettes, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ; bourses, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes (portefeuilles) ; serviettes (maroquinerie), porte-documents, mallettes, sacs d'écoliers, cartables ; étuis pour les clefs ; malles et valises ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousse de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; parapluies, parasols et cannes ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, à savoir boîtes en verre, vases, flacons, porcelaine et faïence ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence ; récipients à boire ; verres (récipients), verres à boire, gobelets, mugs, bols, gourdes ; services à thé ; services à café ; services à liqueurs ; services à épices ; assiettes ; plateaux à usage domestique ; planches à usage domestique ; plats ; gamelles ; bouteilles, bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; nécessaires pour pique-niques (vaisselle) ; boîtes à biscuits, boîtes à thés, boîtes à pain ; botes à casse-croûte ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; brûle-parfums ; corbeilles à usage domestique ; Tissus ; tissus d'ameublement ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; gants de toilette ; serviettes de toilette en matières textiles ; linge de lit ; housses pour coussins, housses d'oreillers ; couvertures de lit ; couvre-lits, draps ; édredons (couvre-pieds de duvet) ; embrasses en matières textiles ; linge de maison, linge de table (non en papier) ; nappes non en papier ; serviettes de table en matières textiles ; toiles cirées (nappes) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ».

Le 10 mars 2014, la commune de Deauville a formé opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant la marque antérieure DEAUVILLE déposée le 9 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 636 990.

Cette marque est notamment destinée à distinguer les produits suivants :

« Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Ustensiles et récipients non électriques (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Ustensiles et récipients non électriques. Matériaux pour la brosse ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). · Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ».

Par décision du 9 septembre 2009, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition en relevant que les produits et services en cause étaient identiques et similaires mais que la demande d'enregistrement ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure.

Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 8 octobre 2014 la commune de Deauville a déposé un recours contre cette décision et fait parvenir son mémoire en date du 7 novembre 2014.

Elle sollicite de la cour au visa des articles L411-4 et L711-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle de :

DECLARER la COMMUNE DE DEAUVILLE recevable et bien fondée en son recours contre la décision n° 14-1425 du 9 septembre 2014 du Directeur Général de l'INPI ;

DECLARER qu'il existe un risque de confusion entre la demande d'enregistrement Week end à Deauville de la société WAM et la marque antérieure DEAUVILLE de la COMMUNE DE DEAUVILLE ;

ANNULER la décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 9 septembre 2014 ayant rejeté l'opposition n° 14-1425.

La commune de Deauville soutient que la protection du nom et de l'identité des collectivités territoriales est d'une importance particulière aux yeux du législateur et la loi HAMON leur a d'ailleurs octroyé une protection spécifique sans même avoir besoin d'être titulaire d'un droit de marque antérieure sur leur nom. La protection doit être efficace à fortiori alors que la commune de Deauville a pris en main sa politique de marques et le risque de confusion doit être apprécié à la lumière de la volonté protectrice du législateur.

Les produits de la marque contestée sont identiques ou similaires à la marque antérieure ce qui est d'ailleurs retenu par l'INPI.

La marque antérieure jouit d'une forte distinctivité, d'abord intrinsèque au mot Deauville qui n'a pas de signification directe, qui vient ensuite de son histoire, et qui est enfin issue de l'usage intensif du signe Deauville à titre de marque à travers la conclusion régulière de contrat de licences entre la commune de Deauville et des tiers autorisant l'exploitation de la marque antérieure invoquée. Ainsi la marque Deauville évoque directement dans l'esprit du public la ville du même nom ainsi qu'une ou plusieurs de ses attractions renommées de par le monde. Le caractère distinctif élevé de la marque Deauville doit conduire à une protection plus étendue alors que le risque de confusion est plus élevé et ce conformément à la jurisprudence de la cour de justice.

Il existe sur le plan visuel, phonétique et conceptuel des similitudes indéniables et le signe le week-end à Deauville ne forme pas un tout indivisible dans lequel le terme Deauville ne serait plus perceptible.

La forte similitude entre les signes due à la présence dominante commune en leur sein de l'élément distinctif Deauville conjugué à l'identité et ou similarité entre les produits couverts est de nature à laisser croire aux consommateurs que le signe contesté et la marque antérieure ont la même origine ou proviennent de sociétés liées économiquement et que la marque seconde n'est qu'une déclinaison de la marque première.

La SARL WAM, régulièrement convoquée est non comparante.

Le directeur national de l'INPI soutient ses observations écrites parvenues au greffe le 29 janvier 2015 quant au bien-fondé de sa décision.

Le ministère public a été entendu en ses observations orales et conclut à l'annulation de la décision rendue par l'INPI au motif d'un risque de confusion compte tenu du fort caractère distinctif du nom DEAUVILLE.

Pour un plus ample exposé la cour se réfère :

- au mémoire de la commune de Deauville du 7 novembre 2014,
- aux observations du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle déposées le 29 janvier 2015.

## II- MOTIFS

Le recours formé par la commune de Deauville, dans les délais et formes prescrites est recevable.

Les produits sont identiques et similaires et n'est donc en question que la comparaison des signes et l'appréciation d'un risque de confusion ou non.

Sur la comparaison des signes

La marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments qui la composent, il y a lieu de rechercher s'il existe entre les signes en présence, un risque de confusion qui doit être apprécié globalement et se faire en ce qui concerne la similitude visuelle phonétique et conceptuelle sur l'impression d'ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs.

Concernant les éléments distinctifs et dominants des deux marques, le terme Deauville est distinctif au regard des produits qu'il désigne mais également et nécessairement dominant dans la marque antérieure, puisqu'il est unique.

Cependant et contrairement à ce qu'indique la commune de Deauville, celle-ci ne justifie pas d'un caractère distinctif supérieur de son signe Deauville qui serait en lien avec une prétendue notoriété et qui justifierait que le risque de confusion s'apprécie en fonction de cet élément seul alors que si la ville de ce nom est effectivement dotée d'une notoriété certaine en considération de son accueil touristiques et ses activités de différents festivals et compétitions sportives, la commune de Deauville ne justifie ni n'invoque même la notoriété de la marque en elle-même comme indicative d'une origine commerciale.

Comme le relève à bon escient le directeur de l'INPI, la protection du nom des collectivités territoriales qui fait l'objet de la loi Hamon en date du 17 mars 2014, et dont les décrets d'application sont d'ailleurs en attente, et qui offre aux collectivités territoriales une protection spécifique, et ce sans même avoir besoin d'être titulaire d'un droit de marque antérieure sur leur nom, n'est pas applicable à la procédure d'opposition engagée au préalable le 10 mars 2014 au nom d'une marque et non du nom de la collectivité territoriale si bien que seuls les signes sont à prendre en considération dans la procédure d'opposition.

Dans le signe contesté Week end à Deauville, et contrairement à ce que soutient le requérant, il s'agit d'un signe formant un tout unitaire ; si l'expression « week end à » est une expression banale et usuelle dans le langage courant, elle exige pour avoir un sens immédiatement compréhensible une suite et ainsi la mention d'un lieu. L'expression complète a un sens global que les seuls termes « Week end à » n'ont pas, et a un caractère distinctif en lui-même et la commune de Deauville ne justifie pas en conséquence que ce signe ne soit pas distinctif pour désigner les différents produits visés au dépôt s'agissant de produits et articles de maroquinerie, habillement ou ameublement.

C'est en fonction de cette appréciation que les signes doivent être comparés et le risque de confusion apprécié.

D'un point de vue visuel et phonétique les deux signes ne présentent comme seule ressemblance que le terme Deauville, précision au demeurant apportée que ce terme est écrit tout en majuscules pour la marque antérieure alors que seule son initiale est en majuscules pour la marque contestée « Week end à Deauville » et que ce n'est pas le terme Deauville seul qui retient l'attention du consommateur.

Pour le reste il existe une structure en trois termes pour le signe contesté et en un seul pour la marque antérieure avec une longueur et un rythme bien supérieur dans le signe contesté que dans la marque antérieure avec 17 lettres constituant 5 temps ou syllabes contre 9 lettres constituant deux syllabes et un terme d'attaque différent pour la marque contestée.

Au plan conceptuel, s'il n'est pas contestable que le terme Deauville renvoie au nom de la ville située sur la côte normande dans les deux signes, le signe contesté est perçu et appréhendé immédiatement par le consommateur moyen comme un court séjour dans ce lieu et les termes seuls « week end à » ne sont pas seulement comme l'indique le requérant de nature à mettre en exergue la destination choisie.

Si les produits sont similaires et identiques il n'en demeure pas moins qu'il n'existe pas d'imitation de la marque antérieure et pas de risque de confusion entre les marques en litige.

La décision de l'INPI est donc bien fondée. Le recours sera en conséquence rejeté.

#### PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

REJETTE le recours formé par la Commune de Deauville à l'encontre de la décision OPP 14-1425 du 9 septembre 2014,

DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.

## COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 12 MAI 2015

**M.X et M.Y**  
*Contre*  
**Accordolia et M.Z**

### *BREVET – CONTREFAÇON – RESPONSABILITE DU GERANT – FAUTE INTENTIONNELLE*

#### Synthèse

Dans cet arrêt du 12 mai 2015, la haute juridiction se prononce sur la caractérisation de la responsabilité personnelle d'un gérant dans une affaire de contrefaçon de brevet.

En l'espèce, M.X et M.Y, cédant et cessionnaire d'un brevet européen portant sur l'emploi de fibres de carbone dans tout ou partie d'un accordéon, assignent la société Accordolia ainsi que son gérant, pour contrefaçon.

Le 19 mai 2010, la cour d'appel de Bordeaux déclare la société Accordiola auteure d'actes de contrefaçon. Sous astreinte, elle lui interdit, ainsi qu'à son gérant, de fabriquer les accordéons litigieux.

Constatant qu'Accordiola continue de commercialiser des accordéons en carbone, M.X et M.Y estiment que l'injonction judiciaire n'est pas respectée. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société condamnée, ils sollicitent la condamnation du gérant au paiement de dommages-intérêts. Pour ce faire, les demandeurs basent leur argumentation sur l'article L. 223-22 du code de commerce, qui prévoit que la responsabilité personnelle d'un gérant à l'égard des tiers peut être reconnue en cas de faute intentionnelle, particulièrement grave et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

La demande est néanmoins rejetée par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 9 décembre 2013, qui considère que le gérant n'a commis aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Le cédant et le cessionnaire du brevet décident alors de former un pourvoi en cassation.

A son tour, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la responsabilité personnelle du gérant ne peut être engagée en l'espèce. Les juges considèrent en effet que le gérant a pu légitimement penser que l'interdiction ne s'appliquait pas aux nouveaux accordéons présentant des différences structurelles notables avec les premiers, jugés contrefaisants.

#### Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2013), que M. X a, le 26 septembre 1993, cédé à M. Y un brevet européen d'invention, dont il était titulaire, déposé le 13 janvier 1986 pour la fabrication de caisses d'accordéon en fibre de carbone ; que le cédant et le cessionnaire ont assigné la société Accordiola, dont l'objet social était la fabrication et la commercialisation d'accordéon, et son gérant, M. Z, en contrefaçon du brevet sur le fondement des articles L. 615-1

et suivants du code de la propriété intellectuelle ; qu'un arrêt du 19 mai 2010 a déclaré la société Accordiola auteur d'actes de contrefaçon du brevet européen, lui a fait interdiction, ainsi qu'à M. Z, de fabriquer tout accordéon en carbone sous astreinte et a ordonné une expertise ; que M. X et M. Y ont repris l'instance contre M. Z et la SCP Pimouguet-Leuret en qualité de mandataire judiciaire de la société Accordiola, laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2013 ;

#### **Sur le premier moyen :**

Attendu que M. X et M. Y font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts formées contre M. Z alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de son arrêt du 9 mai 2010, la cour d'appel de Bordeaux ayant constaté l'existence d'actes de contrefaçon, a interdit la production de tout accordéon en carbone et que cette interdiction, dans le dispositif même de l'arrêt, a visé, non seulement la société Accordiola, mais également M. Z ; que dans leurs conclusions d'appel, M. X et M. Y soutenaient que M. Z, visé personnellement par l'injonction, avait commis une faute pour avoir contrevenu à l'ordre du juge ; qu'à partir du moment où ce dernier était visé par l'injonction, tout manquement lui était personnellement imputable sans qu'il y ait lieu de savoir s'il intervenait en tant que gérant de la société Accordiola, et si une faute détachable de ses fonctions de gérant pouvait être relevée à son encontre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mai 2010 et violé ainsi les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ que, si même il fallait faire abstraction de la violation des règles de la chose jugée, le fait pour M. Z, personnellement visé par l'injonction du juge, d'enfreindre l'ordre qui lui était adressé, était révélateur d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil dont il devait répondre ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Z, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que, si l'arrêt ne pouvait pas, par impossible, être censuré pour violation de la loi, il devrait l'être, à tout le moins, faute pour les juges du fond d'avoir recherché si l'infraction à l'ordre du juge, qui lui était personnellement adressée, n'était pas de nature à révéler une faute personnelle dont il devait personnellement répondre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'à partir du moment où, dans son arrêt du 19 mai 2010, la cour d'appel de Bordeaux, sans s'arrêter à une éventuelle contestation relative au point de savoir si le brevet était tombé dans le domaine public en 2006, a décidé qu'il convenait, pour la période postérieure à sa décision, d'interdire à M. Z de fabriquer des accordéons en carbone, l'arrêt devait être appliqué tel qu'il a été écrit ; qu'en opposant que le brevet est tombé dans le domaine public à compter du 13 janvier 2006, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mai 2010 et violé partant les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

5°/ que les juges du fond n'ont pas recherché en tout état si, conformément à l'article L. 611-2, alinéa 1<sup>er</sup> du code de la propriété intellectuelle, le brevet ne devait pas être regardé comme d'une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 611-2, alinéa 1<sup>er</sup>, du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2010, éclairant la portée de son dispositif, que l'interdiction de fabriquer des accordéons contrefaisants ne visait que la société Accordiola, seul auteur des actes de contrefaçon, de sorte que c'est en sa qualité de gérant de cette société que l'interdiction avait été étendue à M. Z ; qu'il suit de là qu'en énonçant que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être engagée, conformément à l'article L. 223-22 du code de commerce, qu'à la condition qu'il fût démontré qu'il avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice de ses fonctions, la

cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences légales de cet arrêt, dont elle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, et, par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, a légalement justifié sa décision ; qu'inopérant en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

#### **Sur le deuxième moyen :**

Attendu que MM. X et Y font le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, que, avant de se prononcer sur le point de savoir si le dirigeant commet une faute détachable, permettant d'engager sa responsabilité personnelle, il importe que les juges du fond identifient correctement le manquement invoqué ; qu'en l'espèce, il est constant, et formellement constaté par l'arrêt du 19 mai 2010, qu'indépendamment de sa zone d'emploi, l'invention de M. X était manifestement créatrice, à raison de l'innovation technologique que constituait le recours au procédé carbone dans la fabrication d'instruments tels que les accordéons, sachant que cette innovation était le fruit de plusieurs années de recherches ; qu'en se bornant à évoquer les zones d'application de cette technique quand la seule question posée concernait le point de savoir si le dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'instruments de musique ne commettait pas une faute, détachable de ses fonctions, en recourant délibérément à l'innovation que constituait l'emploi du carbone, les juges du fond, qui n'ont pas procédé à la seule recherche qui était pertinente, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accordéon fabriqué par la société Accordiola différait des revendications du brevet européen et que la ressemblance concernait essentiellement l'utilisation du carbone dans certains de ces éléments, l'arrêt retient que M. Z a pu penser que les différences de structures entre l'accordéon produit par la société Accordiola et celui, objet du brevet, excluaient toute contrefaçon ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, dont elle a déduit que la responsabilité du gérant ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

#### **Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :**

Sur la recevabilité du moyen, en ce qu'il est invoqué par M. Y, contestée par la défense :

Attendu que M. Y n'ayant formé en cause d'appel aucune demande à l'encontre de la société Accordiola, à la procédure de laquelle il n'a pas déclaré sa créance, ce moyen, en tant qu'il le concerne, n'est pas recevable ;

#### **Et sur le moyen :**

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de fixer la créance au passif de la société Accordiola à la somme de 5 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que, pour fixer à 5 000 euros le montant de la réparation, les juges du fond n'ont fait état que de la perte de chance subie par M. X d'obtenir notamment des gains d'exploitation et une rémunération de gérant quand M. X se prévalait d'un préjudice moral découlant du fait même de l'atteinte portée à sa création ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1382 du code civil et L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que faute de s'expliquer sur le préjudice moral découlant de l'atteinte portée à sa création, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;

3°/ que, pour contester les conclusions de l'expert, M. X faisait valoir que diverses factures examinées par l'expert ne lui avaient pas été communiquées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, qui était de nature à jeter le discrédit sur les conclusions de l'expert, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, pour contester les conclusions de l'expert, M. X faisait également valoir que des factures communiquées n'avaient pas été comptabilisées ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, M. X faisait valoir qu'à défaut d'éléments probants produits par la société Accordiola, il convenait pour le juge d'user de la faculté d'accorder une somme forfaitaire à titre d'alternative ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette forme de réparation formellement prévue par l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le préjudice subi par M. X, qui n'exploite plus le brevet sur lequel il dispose d'une licence, pour des motifs en partie liés à l'exploitation de ce brevet durant la période considérée par une société tierce dans le cadre d'actes de contrefaçon, s'analyse en une perte de chance de l'exploiter lui-même et en un préjudice moral, la cour d'appel a évalué la perte de chance puis retenu que le préjudice global ainsi subi, du fait notamment de cette perte de chance, serait réparé par une certaine somme ; qu'ainsi, la cour d'appel a tenu compte du préjudice moral, qu'elle a souverainement apprécié ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les comptes de la société Accordiola, présentés par un expert-comptable, et les factures relatives aux structures carbone ont permis à l'expert judiciaire d'évaluer à deux cent quarante-neuf le nombre d'accordéons contrefaisants vendus sur la période en cause, en retenant le chiffre le plus favorable aux demandeurs, l'arrêt en déduit qu'il y a lieu de retenir les conclusions, précises et concordantes, de l'expert judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées et rendant inopérante la recherche invoquée à la dernière branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

#### PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;

CONDAMNE M. X et M. Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

## COUR DE CASSATION 1<sup>ÈRE</sup> CHAMBRE CIVILE 15 MAI 2015

**M.X**

*Contre*

**M.Y**

### **DROIT D'AUTEUR – CONTREFAÇON – LIBERTÉ D'EXPRESSION – SANCTION – JUSTE ÉQUILIBRE**

#### Synthèse

Dans cette affaire relative à la contrefaçon de droit d'auteur, la haute juridiction souligne l'importance que le juge doit accorder à la recherche d'un juste équilibre, entre respect des droits de propriété intellectuelle et liberté d'expression.

En l'espèce, un artiste-peintre incorpore dans plusieurs de ses œuvres trois photographies protégées par le droit d'auteur. Découvrant la reprise de son travail, le photographe assigne l'artiste-peintre en contrefaçon.

Dans un arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel de Paris reconnaît la contrefaçon et condamne l'artiste-peintre au paiement de dommages-intérêts. Elle estime que « *les droits sur des œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d'intérêt supérieur, l'emporter sur ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d'autrui en matière de création artistique* ».

Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 2015, censure le raisonnement des juges du fond, au visa de l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, aux motifs que la cour d'appel aurait dû « *expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation* ».

Il résulte de cette décision, que le juge doit opérer un test de proportionnalité avant de dégager une solution faisant primer les droits d'auteur sur la liberté d'expression.

#### Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, auteur de trois photographies dont il a découvert que des reproductions avaient été intégrées, sans son autorisation, dans plusieurs œuvres de M. Y, artiste peintre, a assigné celui-ci en contrefaçon de ses droits d'auteur ;

#### **Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :**

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et à son droit moral d'auteur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, indépendamment de son caractère nouveau ; qu'en déduisant l'originalité des photographies revendiquées par M. X du fait qu'elles présentaient « une physionomie propre qui les distinguaient des autres photographies du même genre », la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'aspect nouveau des clichés quand il lui appartenait de caractériser en quoi ils auraient été empreints de la personnalité de leur auteur, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, indépendamment de son caractère nouveau ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen soulevé par M. Y faisant valoir que les clichés litigieux s'inscrivaient dans le genre photographique « glamour » et ne portaient donc pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a affirmé que les visuels produits par M. Y à l'appui de sa démonstration, étaient « postérieurs aux faits reprochés » et s'avéraient ainsi « dénués de pertinence au regard de la date, antérieure, de publication des photographies opposées » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs traduisant une recherche d'antériorité, inopérante en matière de droit d'auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité ne peut être déduite du seul fait que sa réalisation a nécessité des choix, aussi arbitraires soient-ils, de la part de l'auteur ; qu'en affirmant, pour retenir que les photographies litigieuses auraient été protégeables au titre du droit d'auteur, que les « choix » opérés par M. X traduisaient « un réel parti-pris esthétique », sans expliquer en quoi ces choix, pour arbitraires qu'ils aient pu être, manifesteraient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les trois oeuvres de M. X étaient caractérisées par la présentation, en oblique, d'un visage féminin, très pâle, émergeant d'une abondante chevelure sombre, bouclée, faisant ressortir des touches de vives couleurs et que l'attention était attirée soit sur les lèvres maquillées du mannequin aux yeux clos évoquant le sommeil soit sur son regard en coin, fixe, s'imposant quoique les yeux soient à peine entrouverts, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces choix, librement opérés, traduisaient, au-delà du savoir-faire d'un professionnel de la photographie, une démarche propre à son auteur qui portait l'empreinte de la personnalité de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

#### **Mais sur la quatrième branche du moyen :**

Vu l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré d'une atteinte à la liberté d'expression artistique de M. Y et le condamner à réparer le préjudice résultant d'atteintes portées aux droits patrimoniaux et moral de M. X, l'arrêt retient que les droits sur des oeuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d'intérêt supérieur, l'emporter sur ceux des oeuvres dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d'autrui en matière de création artistique ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu'elle prononçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

**PAR CES MOTIFS**, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; CONDAMNE M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

## COUR DE CASSATION 1<sup>ERE</sup> CHAMBRE CIVILE 15 MAI 2015

**M. Philippe X et la société Longchamp**

*Contre*

**S Vivadia et M. Y**

*DROIT D'AUTEUR – CONTREFAÇON  
CONCURRENCE DELOYALE – ORIGINALITE*

### Synthèse

En l'espèce, la société Longchamp constate qu'un sac vendu dans le commerce reproduit la combinaison des caractéristiques de son célèbre sac LE PLIAGE, dont elle détient les droits patrimoniaux.

Elle assigne donc, aux côtés du créateur du sac, les sociétés fabriquant et commercialisant le produit litigieux, en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.

Le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 29 mars 2012, considère que les sociétés défenderesses n'ont pas commis d'actes de contrefaçon, ni d'actes de concurrence déloyale.

Dans son arrêt du 13 septembre 2013, la cour d'appel de Paris rejette également la contrefaçon en estimant que le sac litigieux présente des différences importantes lui conférant une physionomie propre en sorte que l'impression d'ensemble qui s'en dégage, exclut tout risque de confusion. Les juges relèvent que les éléments dominants de la combinaison qui confèrent au sac Longchamp son originalité ne sont pas repris, à savoir « *la forme spécifique du rabat soulignée par l'épaisse couture surpiquée, le bouton doré, les surpiquûres très apparentes sur toutes les parties en cuir, l'alliance du cuir fauve surpiqué avec d'autres matériaux et couleurs, les proportions spécifiques* ».

Toutefois, dans son arrêt du 15 mai 2015, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, et souligne que la cour d'appel aurait dû se fonder uniquement sur les éléments qui constituent l'originalité du produit pour écarter la contrefaçon. Elle estime que les éléments utilisés par les juges du fond ne sont pas ceux qui caractérisent l'originalité du sac.

La Cour de cassation rappelle ainsi dans cet arrêt, qu'en matière de droit d'auteur, le risque de confusion est indifférent à la caractérisation de la contrefaçon.

### Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean X, soutenant qu'un sac fabriqué par la société Y et commercialisé par la société Vivadia reproduisait la combinaison des caractéristiques du sac dont elle déclarait détenir les droits patrimoniaux, a, ainsi que M. Philippe X, créateur de celui-ci, et la société Longchamp, chargée de sa commercialisation, assigné ces deux sociétés en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ; que M. Y, exerçant sous l'enseigne Y, est intervenu volontairement à l'instance ;

#### Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en réparation d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu que, pour être accueillie, l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ; qu'ainsi, l'existence d'une contrefaçon n'impliquant pas celle d'un acte de concurrence déloyale, le moyen est sans portée ;

#### Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Philippe X et de la société Jean X en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt retient que ne sont pas repris les éléments dominants de la combinaison qui confèrent au sac son originalité, à savoir « la forme spécifique du rabat soulignée par l'épaisse couture surpiquée, le bouton doré, les surpiqures très apparentes sur toutes les parties en cuir, l'alliance du cuir fauve surpiqué avec d'autres matériaux et couleurs, les proportions spécifiques », et que le sac incriminé présente des différences importantes lui conférant une physionomie propre en sorte que l'impression d'ensemble qui s'en dégage exclut tout risque de confusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'existence d'un bouton doré, l'alliance du cuir fauve surpiqué avec d'autres matériaux et couleurs, et les « proportions spécifiques » n'étaient pas au nombre des éléments qu'elle avait retenus pour asseoir l'originalité du sac, d'autre part, que l'existence d'un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

**PAR CES MOTIFS** et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Vivadia et M. Y exerçant sous l'enseigne Günter Andersen n'avaient pas commis d'actes de contrefaçon, l'arrêt rendu le 13 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

CONDAMNE la société Vivadia et M. Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

## COUR DE CASSATION COMMERCIALE 27 MAI 2015

**Société Technicolor, société anonyme, et autre**

*Contre*

**Société Vestel Elektronik Sanayi VE Ticaret AS,  
société de droit turc, et autre**

**BREVET – CONTREFAÇON – CONCURRENCE  
DELOYALE – COMMINATION**

#### Synthèse

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le fait d'informer, de façon comminatoire, le distributeur d'un produit, du risque de contrefaçon, constitue un acte de concurrence déloyale.

En l'espèce, la société Technicolor, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de vidéo et images numériques, a développé des technologies audio et vidéo ayant fait l'objet de dépôt de brevets.

Estimant que des téléviseurs et décodeurs numériques, conçus, fabriqués et commercialisés par les sociétés Vestel violent ses droits de brevet, la société Technicolor informe ces dernières ainsi que les distributeurs, du caractère considéré comme illicite de leur activité.

Aussi, elle adresse aux distributeurs, un courrier les mettant en garde sur le fait que les téléviseurs numériques des sociétés Vestel pourraient enfreindre une licence de huit brevets européens.

En réponse, les sociétés Vestel assignent en référé la société Technicolor pour obtenir sous astreinte, l'interdiction de faire tout commentaire diffamant auprès de leurs distributeurs et revendeurs.

Le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, se déclarant incompétent matériellement, renvoie les demandeurs à mieux se pourvoir et les condamne aux entiers dépens.

Ceux-ci interjettent alors appel de l'ordonnance du juge auprès de la cour d'appel de Versailles. Cette dernière, dans son arrêt du 6 novembre 2013, estime que la société Technicolor a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement et prononce une mesure d'interdiction sous astreinte à son encontre.

La cour relève en effet que les courriers mettaient en cause, sans justification, la loyauté des sociétés Vestel dans la fabrication et la commercialisation de leurs produits.

Ce raisonnement est, à son tour, approuvé par la Cour de cassation dans le présent arrêt du 27 mai 2015.

Il faut retenir de cette décision que, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui informe, de façon menaçante, les distributeurs d'un produit, d'un risque de contrefaçon, commet un acte de concurrence déloyale par dénigrement.

## Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Versailles, 6 novembre 2013), que la société Technicolor a développé des technologies audio et vidéo utilisées dans les télévisions et les décodeurs analogiques puis numériques ayant donné lieu au dépôt de brevets dont sa filiale, la société Thomson Licensing, est propriétaire ; que celle-ci, soutenant que des téléviseurs et décodeurs numériques, conçus, fabriqués et commercialisés sous les marques « Windsor » et « Techwood » par la société Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AŞ, laquelle avait bénéficié de 1991 à 2006 d'une licence sur ses brevets relatifs aux produits analogiques, et la filiale française de cette dernière, la société Vestel France (les sociétés Vestel), mettaient en oeuvre les inventions protégées par ses brevets, les a, les 27 décembre 2007 et 19 janvier 2009, avisées de cette utilisation illicite, ce que les sociétés Vestel ont contesté ; que, tandis que les parties étaient en discussion, la société Technicolor a, au nom et pour le compte de la société Thomson Licensing, adressé à des clients des sociétés Vestel, les 17 et 18 juillet 2012, une lettre les mettant en garde sur le fait que les téléviseurs numériques de marque « Windsor » et « Techwood » pourraient requérir une licence de huit brevets européens ; que les sociétés Vestel ont assigné les sociétés Technicolor et Thomson Licensing, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, pour obtenir des mesures d'interdiction sous astreinte ;

### Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing font grief à l'arrêt de dire que les lettres qu'elles ont adressées constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et, en conséquence, de prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte à leur encontre alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément à l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'un brevet ne peut agir en contrefaçon à l'égard du distributeur ou du revendeur d'un produit contrefaisant que si celui-ci a commis les faits litigieux en connaissance de cause ; que la mise en connaissance de cause de ce tiers ne peut être assurée, de manière certaine, que par l'envoi d'une lettre de mise en garde ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Technicolor et Thomson Licensing faisaient ainsi valoir que le courrier litigieux était uniquement destiné à mettre leurs destinataires en connaissance de cause conformément au texte précité et que l'envoi de ce courrier, rédigé en des termes mesurés, était justifié au regard de ce texte ; qu'en affirmant que ce courrier devait être qualifié de dénigrant « caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;

2°/ que le titulaire d'un brevet est investi, sur une invention, d'un droit exclusif qu'il peut légitimement défendre à l'égard des tiers, en informant ceux-ci qu'il estime que les produits qu'ils commercialisent sont susceptibles de porter atteinte à son droit de brevet ; qu'en outre, lorsque le tiers en cause n'est pas le fabricant du produit litigieux, une telle information permet au titulaire du brevet de mettre ce tiers en connaissance de cause et, en application de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, de pouvoir lui opposer son brevet ; que cette information des tiers, qui ne constitue, en soi, que l'exercice légitime d'un droit, ne peut, en tant que telle, être regardée comme fautive, à moins qu'elle n'intervienne dans des circonstances abusives, et comme telles, contraires aux usages loyaux et honnêtes du commerce ; qu'en partant, au contraire, du principe que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing ne pouvaient, sans commettre une faute, informer les distributeurs des téléviseurs litigieux que ces derniers étaient susceptibles, selon elles, de porter atteinte à leurs droits de brevet, tant que le bien-fondé de leurs prétentions n'aurait pas été consacré par une décision judiciaire irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'en déduisant, du simple fait que le bien-fondé des prétentions des sociétés Technicolor et Thomson Licensing n'avait pas été consacré par une décision irrévocable, que le courrier litigieux mettrait en cause, « sans justification dont le bien-fondé serait définitivement consacré », « la loyauté de Vestel Elektronik et Vestel France dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques de marques », et présenterait, en conséquence, un caractère fautif, sans caractériser précisément en quoi le contenu de ce courrier, dont elle n'a pas constaté qu'il serait rédigé en des termes démesurés, agressifs ou menaçants, excéderait les limites de ce qui est admissible pour informer ses destinataires des droits de brevet des sociétés Technicolor et Thomson Licensing et pour mettre ceux-ci régulièrement en connaissance de cause d'une possible atteinte à ces droits, et en quoi l'envoi de ce courrier constituerait ainsi un abus de la part de ces sociétés, la cour d'appel a encore violé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que le titulaire d'un brevet peut légitimement informer les tiers de ses droits et mettre ceux-ci en connaissance de cause, dès lors qu'il expose clairement ses prétentions, en mentionnant les brevets susceptibles d'avoir été contrefaits et les produits commercialisés par le tiers qui sont concernés ; qu'en relevant que le courrier litigieux ne fait pas état de l'existence d'une « contestation formelle non tranchée des droits revendiqués » et qu'il ne pourrait être « légitimé par l'existence de pièces annexées », puisque les sociétés Technicolor et Thomson Licensing ne pourraient laisser à leurs destinataires le soin de contrôler le bien-fondé de leurs prétentions, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ainsi que de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit le contenu de la lettre litigieuse, laquelle indiquait que les téléviseurs numériques vendus sous certaines références étaient susceptibles de requérir une licence de huit brevets dont les numéros étaient mentionnés, selon une liste non limitative à laquelle pourraient s'ajouter les brevets figurant sur un CD-Rom annexé, précisait que, certains fournisseurs ayant choisi de ne pas participer au programme de « licensing », la commercialisation de leurs produits dans les pays protégés donnait lieu à des « problèmes juridiques » et invitait les destinataires, à défaut d'obtenir la preuve par leur fournisseur d'un certificat de licence, à cesser la commercialisation de ces produits ou à souscrire une licence directement auprès de la société Thomson Licensing, l'arrêt relève que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing font état dans cette lettre de ce qu'elles estiment être leurs droits sans mentionner les contestations élevées par les sociétés Vestel ; qu'il relève, ensuite, que l'envoi de cette lettre ne peut être légitimé par l'existence de pièces annexées, les brevets ne pouvant laisser aux destinataires le soin de contrôler eux-mêmes, à supposer qu'ils en aient les moyens techniques en l'absence de tout élément sur les contestations élevées par leur fournisseur, le bien-fondé des prétentions ; qu'il en déduit que cette lettre, mettant en cause, sans justification, la loyauté des sociétés Vestel dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques, doit être qualifiée d'acte de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la lettre litigieuse, exclusivement centrée sur la question du programme de licences mis en oeuvre par les brevets et rédigée en termes comminatoires, sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée, ne se limitait pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de la commercialisation de leurs produits au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, abstraction faite de la référence surabondante à l'absence de décision judiciaire irrévocable reconnaissant le bien-fondé des prétentions des sociétés Technicolor et Thomson Licensing, à juste titre critiquée par la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

### Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Technicolor et Thomson Licensing font grief à l'arrêt de leur faire interdiction de faire quelque commentaire que ce soit, par quelque moyen et sous quelque forme

que ce soit, auprès de tout revendeur ou distributeur établi en France ou dans tout pays de l'Union européenne, par référence aux brevets EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP642 725 (DVB-MPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBV-T2) dont elles se prévalent, se rapportant aux téléviseurs et décodeurs numériques de marque « Windsor » et « Techwood » des sociétés Vestel, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'arrêt et tant que les droits qu'elles revendiquent n'auront pas fait l'objet d'une reconnaissance manifeste de leur bien-fondé par les sociétés Vestel, ou d'une consécration par décision judiciaire irrévocable, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; qu'en étendant la mesure d'interdiction à l'ensemble des pays de l'Union européenne, sans donner aucun motif justifiant qu'elle pouvait légalement le faire et sans justifier notamment que les agissements reprochés aux sociétés Technicolor et Thomson Licensing seraient constitutifs d'une faute de concurrence déloyale dans chacun des pays considérés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; que la justice étant rendue publiquement, le simple fait d'informer les tiers de l'intervention d'une décision judiciaire, même non encore irrévocable n'est pas, en tant que tel, constitutif d'une faute ; qu'en retenant qu'à défaut d'une reconnaissance manifeste des droits des sociétés Technicolor et Thomson Licensing par les sociétés Vestel, la présente mesure d'interdiction sera effective jusqu'à ce qu'intervienne une « décision judiciaire irrévocable », la cour d'appel, qui a ainsi entaché cette mesure d'une généralité excessive, a violé les articles 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ; qu'après avoir reproduit les termes de la lettre adressée aux clients des sociétés Vestel, qui énumérait les brevets européens invoqués et précisait que la commercialisation des produits des fournisseurs ayant choisi de ne pas suivre le programme de licences, dans les pays où les droits de ces brevets étaient protégés, avait donné lieu à des difficultés juridiques, l'arrêt retient que cette lettre, mettant en cause la loyauté de ces sociétés dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques, constitue un acte de dénigrement causant un trouble manifestement illicite et que, sous condition d'aménagements, l'interdiction demandée constitue le moyen approprié pour faire cesser ce trouble et éviter qu'il se reproduise ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que tout distributeur ou revendeur des sociétés Vestel, établi dans un pays où les brevets européens sont protégés, pouvait être rendu destinataire de cette lettre, la cour d'appel a justifié, en lien avec la faute retenue, l'étendue de la mesure provisoire d'interdiction prononcée ;

Et attendu, en second lieu, que le juge des référés n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 873 du code de procédure civile en fixant le terme de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constatait à la reconnaissance, amiable ou par décision judiciaire irrévocable, du bien-fondé des droits revendiqués par les sociétés Technicolor et Thomson Licensing ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

#### **PAR CES MOTIFS :**

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE les sociétés Technicolor et Thomson Licensing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AÇ et Vestel France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

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

#### **MOYENS ANNEXES** au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Technicolor et Thomson Licensing

#### **PREMIER MOYEN DE CASSATION**

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les courriers adressés par les sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement, constitutifs par nature d'un trouble manifestement illicite et d'avoir, en conséquence, fait interdiction à ces sociétés de faire quelque commentaire que ce soit, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, auprès de tout revendeur ou distributeur établi en France ou dans tout pays de l'Union européenne, par référence aux brevets EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP 642 725 (DVB-MPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBVT2) dont elles se prévalent, se rapportant aux téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood des sociétés VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ç. et VESTEL FRANCE, et ce, sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et tant que les droits qu'elles revendiquent n'auront pas fait l'objet d'une reconnaissance manifeste de leur bien fondé par les sociétés VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ç. et VESTEL FRANCE, ou d'une consécration par décision judiciaire irrévocable ; AUX MOTIFS QUE « le courrier litigieux visant spécialement les téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood tel que produit aux débats a été adressé à Darty, mais les pièces produites aux débats permettent d'établir qu'il a été également adressé notamment à Auchan et Leroy Merlin ; qu'il est rédigé dans les termes suivants : « (...) Dans le domaine des téléviseurs numériques, Technicolor SA a réalisé des investissements substantiels en recherche et développement(...) Cet investissement s'est traduit par de nombreux brevets qui sont considérés comme étant essentiels aux normes communément utilisées dans les téléviseurs numériques telles que ATSC, AVC/H264, DVBS, DVB-C2, DBV-T2, DVB-MPEG, DVB-SI et DVB-CI/CI+. Vous trouverez ci-joint un CD-ROM contenant une sélection de brevets essentiels de Thomson Licensing, des tableaux de revendications, ainsi qu'une documentation montrant la pertinence des brevets de Thomson Licensing au regard de ces normes. Nous pensons que les téléviseurs numériques vendus par Darty France sous les marques (...) et Windsor sont susceptibles de requérir une licence sur certains brevets de Thomson Licensing, tels qu'énumérés dans le CD-ROM ci-joint. Notamment nous pensons que les téléviseurs numériques suivants sont susceptibles de requérir une licence (...) Windsor : WD4212T, WD19LCD12, WD19LED12, WDVX22LED12, WD23LED12, WD26LED12, WD32LED16 de même que tout autre téléviseur numérique conforme aux normes DVB. Les brevets du portefeuille de Thomson Licensing pour lesquels nous pensons que lesdits téléviseurs numériques sont susceptibles de requérir une licence comprennent les brevets suivants : EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP 642 725 (DVB-MPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBV-T2) ; cette liste n'est pas limitative, d'autres brevets sur le CD-ROM pourraient également être pertinents (...) De nombreux fournisseurs de téléviseurs numériques participent aux vastes programmes de licensing de Thomson Licensing et par conséquent bon nombre des produits qui sont disponibles sur le marché sont effectivement licenciés pour les brevets mentionnés ci-dessus. Cependant, certains fournisseurs ont choisi de ne pas participer à ces programmes, et la commercialisation de leurs produits dans les pays protégés donne lieu à des problèmes juridiques. Nous invitons donc votre société à fournir les certificats de Thomson Licensing prouvant qu'ils sont licenciés du portefeuille de brevets Thomson Licensing pour la fabrication et la commercialisation des téléviseurs numériques. Il s'agit là du seul moyen pour votre société d'éviter des discussions juridiques avec Thomson Licensing concernant la distribution des téléviseurs numériques. En pratique, certains fabricants ou importateurs

prétendent être licenciés alors qu'ils n'ont jamais conclu d'accord avec Thomson Licensing au détriment de nos licenciés existants (...) Dans l'éventualité où vos fournisseurs ne seraient pas en mesure de vous fournir de tels certificats, nous vous demandons de cesser la commercialisation de ces produits ou de souscrire une licence directement auprès de Thomson Licensing (...) » ; (...) que pour justifier l'envoi des courriers par la nécessité de procéder à une mise en connaissance de cause des destinataires, TECHNICOLOR et THOMSON font état de décisions rendues par des juridictions allemandes dans les litiges les opposant à VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE, mais une telle évocation et la production de ces décisions ne sont pas directement utiles aux débats, dès lors que celles-ci sont rédigées en langue allemande et non traduites, et que par ailleurs et surtout TECHNICOLOR et THOMSON indiquent elles-mêmes que ces décisions sont frappées d'appel ; que dans le courrier diffusé, TECHNICOLOR et THOMSON font état de ce qu'elles estiment être leur droit, mais leurs prétentions sont formellement contestées par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE et leur bien-fondé n'est pas consacré par une décision judiciaire irrévocable ; que ce courrier qui ne fait nullement état de l'existence d'une contestation formelle non tranchée des droits revendiqués, ne peut être légitimé par l'existence de pièces annexées, TECHNICOLOR et THOMSON ne pouvant prétendre laisser à leurs destinataires le soin de contrôler, à supposer même qu'ils en aient les moyens techniques, le bien fondé de leurs prétentions, à plus forte raison en l'absence de communication de tout élément permettant de connaître également les termes, motifs et justifications des contestations opposées par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE ; que ce courrier, mettant en cause, sans justification dont le bien-fondé serait définitivement consacré, la loyauté de VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood doivent être qualifiés d'actes de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite, justifiant la saisine du juge des référés, du tribunal de commerce naturellement compétent, sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions » ; ALORS, D'UNE PART, QUE, conformément à l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'un brevet ne peut agir en contrefaçon à l'égard du distributeur ou du revendeur d'un produit contrefaisant que si celui-ci a commis les faits litigieux en connaissance de cause ; que la mise en connaissance de cause de ce tiers ne peut être assurée, de manière certaine, que par l'envoi d'une lettre de mise en garde ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING faisaient ainsi valoir que le courrier litigieux était uniquement destiné à mettre leurs destinataires en connaissance de cause conformément au texte précité et que l'envoi de ce courrier, rédigé en des termes mesurés, était justifié au regard de ce texte ; qu'en affirmant que ce courrier devait être qualifié de dénigrant « caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le titulaire d'un brevet est investi, sur une invention, d'un droit exclusif qu'il peut légitimement défendre à l'égard des tiers, en informant ceux-ci qu'il estime que les produits qu'ils commercialisent sont susceptibles de porter atteinte à son droit de brevet ; qu'en outre, lorsque le tiers en cause n'est pas le fabricant du produit litigieux, une telle information permet au titulaire du brevet de mettre ce tiers en connaissance de cause et, en application de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, de pouvoir lui opposer son brevet ; que cette information des tiers, qui ne constitue, en soi, que l'exercice légitime d'un droit, ne peut, en tant que telle, être regardée comme fautive, à moins qu'elle n'intervienne dans des circonstances abusives, et comme telles, contraires aux usages loyaux et honnêtes du commerce ; qu'en partant, au contraire, du principe que les sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING ne pouvaient, sans commettre une faute, informer les distributeurs des téléviseurs litigieux que ces derniers étaient susceptibles, selon elles, de porter atteinte à leurs droits de brevet, tant que le bien-fondé de leurs prétentions n'aurait pas été consacré par une décision judiciaire irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déduisant, du simple fait que le bien-fondé des prétentions des sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING n'avait pas été consacré par une décision irrévocable, que le courrier litigieux mettrait en cause, « sans justification dont le bien-fondé serait définitivement consacré », « la loyauté de VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques de marques », et présenterait, en conséquence, un caractère fautif, sans caractériser précisément en quoi le contenu de ce courrier, dont elle n'a pas constaté qu'il serait rédigé en des termes démesurés, agressifs ou menaçants, excéderait les limites de ce qui est admissible pour informer ses destinataires des droits de brevet des sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING et pour mettre ceux-ci régulièrement en connaissance de cause d'une possible atteinte à ces droits, et en quoi l'envoi de ce courrier constituerait ainsi un abus de la part de ces sociétés, la cour d'appel a encore violé les articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ensemble l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le titulaire d'un brevet peut légitimement informer les tiers de ses droits et mettre ceux-ci en connaissance de cause, dès lors qu'il expose clairement ses prétentions, en mentionnant les brevets susceptibles d'avoir été contrefaits et les produits commercialisés par le tiers qui sont concernés ; qu'en relevant que le courrier litigieux ne fait pas état de l'existence d'une « contestation formelle non tranchée des droits revendiqués » et qu'il ne pourrait être « légitimé par l'existence de pièces annexées », puisque les sociétés TECHNICOLOR et THOMSON ne pourraient laisser à leurs destinataires le soin de contrôler le bien-fondé de leurs prétentions, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil ainsi que de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction aux sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING de faire quelque commentaire que ce soit, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, auprès de tout revendeur ou distributeur établi en France ou dans tout pays de l'Union européenne, par référence aux brevets EP 707 428 (MPEG4), EP 730 795 (DVB-S), EP 642 725 (DVB-MPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBV-T2) dont elles se prévalent, se rapportant aux téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood des sociétés VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ç. et VESTEL FRANCE, et ce, sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par infraction constatée et par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et tant que les droits qu'elles revendiquent n'auront pas fait l'objet d'une reconnaissance manifeste de leur bien fondé par les sociétés VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ç. et VESTEL FRANCE, ou d'une consécration par décision judiciaire irrévocable ;

AUX MOTIFS QUE « le courrier litigieux visant spécialement les téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood tel que produit aux débats a été adressé à Darty, mais les pièces produites aux débats permettent d'établir qu'il a été également adressé notamment à Auchan et Leroy Merlin ; qu'il est rédigé dans les termes suivants : « (...) Dans le domaine des téléviseurs numériques, Technicolor SA a réalisé des investissements substantiels en recherche et développement(...) Cet investissement s'est traduit par de nombreux brevets qui sont considérés comme étant essentiels aux normes communément utilisées dans les téléviseurs numériques telles que ATSC, AVC/H264, DVBS, DVB-C2, DBV-T2, DVB-MPEG, DVB-SI et DVB-CI/CI+. Vous trouverez ci-joint un CD-ROM contenant une sélection de brevets essentiels de Thomson Licensing, des tableaux de revendications, ainsi qu'une documentation montrant la pertinence des brevets de Thomson Licensing au regard de ces normes. Nous pensons que les téléviseurs numériques vendus par Darty France sous les marques (...) et Windsor sont susceptibles de requérir une licence sur certains brevets de Thomson Licensing, tels qu'énumérés dans le CD-ROM ci-joint. Notamment nous pensons que les téléviseurs numériques suivants sont susceptibles de requérir une licence (...) Windsor : WD4212T, WD19LCD12, WD19LED12, WDVX22LED12, WD23LED12, WD26LED12, WD32LED16 de même que tout autre téléviseur numérique conforme aux normes DVB. Les brevets du portefeuille de Thomson Licensing pour lesquels nous pensons que lesdits téléviseurs numériques sont susceptibles de requérir une licence comprennent les brevets suivants : EP 707 428 (MPEG4), EP 730

795 (DVB-S), EP 642 725 (DVB-MPEG), EP694 242 (DVB-SI), EP 864 226 (DVB-CI), EP 0 843 438 (DVB-CI+), EP 0 838 115 (DVB-C2) et EP 0 838 115 (DBV-T2) ; cette liste n'est pas limitative , d'autres brevets sur le CD-ROM pourraient également être pertinents (...) De nombreux fournisseurs de téléviseurs numériques participent aux vastes programmes de licensing de Thomson Licensing et par conséquent bon nombre des produits qui sont disponibles sur le marché sont effectivement licenciés pour les brevets mentionnés ci-dessus. Cependant, certains fournisseurs ont choisi de ne pas participer à ces programmes, et la commercialisation de leurs produits dans les pays protégés donne lieu à des problèmes juridiques. Nous invitons donc votre société à fournir les certificats de Thomson Licensing prouvant qu'ils sont licenciés du portefeuille de brevets Thomson Licensing pour la fabrication et la commercialisation des téléviseurs numériques. Il s'agit là du seul moyen pour votre société d'éviter des discussions juridiques avec Thomson Licensing concernant la distribution des téléviseurs numériques. En pratique, certains fabricants ou importateurs prétendent être licenciés alors qu'ils n'ont jamais conclu d'accord avec Thomson Licensing au détriment de nos licenciés existants (...) Dans l'éventualité où vos fournisseurs ne seraient pas en mesure de vous fournir de tels certificats, nous vous demandons de cesser la commercialisation de ces produits ou de souscrire une licence directement auprès de Thomson Licensing (...) » ; (...) que pour justifier l'envoi des courriers par la nécessité de procéder à une mise en connaissance de cause des destinataires, TECHNICOLOR et THOMSON font état de décisions rendues par des juridictions allemandes dans les litiges les opposant à VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE, mais une telle évocation et la production de ces décisions ne sont pas directement utiles aux débats, dès lors que celles-ci sont rédigées en langue allemande et non traduites, et que par ailleurs et surtout TECHNICOLOR et THOMSON indiquent elles-mêmes que ces décisions sont frappées d'appel ; que dans le courrier diffusé, TECHNICOLOR et THOMSON font état de ce qu'elles estiment être leur droit, mais leurs prétentions sont formellement contestées par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE et leur bien-fondé n'est pas consacré par une décision judiciaire irrévocable ; que ce courrier qui ne fait nullement état de l'existence d'une contestation formelle non tranchée des droits revendiqués, ne peut être légitimé par l'existence de pièces annexées, TECHNICOLOR et THOMSON ne pouvant prétendre laisser à leurs destinataires le soin de contrôler, à supposer même qu'ils en aient les moyens techniques, le bien fondé de leurs prétentions, à plus forte raison en l'absence de communication de tout élément permettant de connaître également les termes, motifs et justifications des contestations opposées par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE ; que ce courrier, mettant en cause, sans justification dont le bien-fondé serait définitivement consacré, la loyauté de VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques de marque Windsor et Techwood doivent être qualifiés d'actes de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale et constituant par nature un trouble manifestement illicite, justifiant la saisine du juge des référés, du tribunal de commerce naturellement compétent, sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ; que l'interdiction sollicitée par VESTEL ELEKTRONIK et VESTEL FRANCE constitue le moyen adapté pour faire cesser le trouble et éviter qu'il se reproduise et sera ordonnée, sous condition d'aménagements suivant les modalités précisées au dispositif » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; qu'en étendant la mesure d'interdiction à l'ensemble des pays de l'Union européenne, sans donner aucun motif justifiant qu'elle pouvait légalement le faire et sans justifier notamment que les agissements reprochés aux sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING seraient constitutifs d'une faute de concurrence déloyale dans chacun des pays considérés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent prononcer des mesures d'interdiction dénuées de lien avec les fautes retenues ; que la justice étant rendue publiquement, le simple fait d'informer les tiers de l'intervention d'une décision judiciaire, même non encore irrévocable n'est pas, en tant que tel, constitutif d'une faute ; qu'en retenant qu'à défaut d'une reconnaissance manifeste des droits des sociétés TECHNICOLOR et THOMSON LICENSING par les sociétés VESTEL, la présente mesure d'interdiction sera effective jusqu'à ce qu'intervienne une « décision judiciaire irrévocable », la cour d'appel, qui a ainsi entaché cette mesure d'une généralité excessive, a violé les articles 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil.

## COUR DE CASSATION COMMERCIALE 23 JUIN 2015

**Core Distribution Inc. (Etats-Unis)**

*Contre*

**Castorama France SAS, Etablissements Browaleys Brame,  
Axxom International SPRL (Belgique) et Miral conseil SAS**

**BREVET – ACTIVITE INVENTIVE –  
COMBINAISON DE MOYEN – HOMME DU METIER**

### Synthèse

Dans cet arrêt, la haute juridiction rappelle qu'une invention, pour être brevetable, doit nécessairement impliquer une activité inventive.

En l'espèce, la société Core, titulaire d'un brevet sur une échelle télescopique, constate que celle-ci est commercialisée par la société Castorama.

Core assigne alors Castorama en contrefaçon de plusieurs revendications de son brevet, ainsi qu'en concurrence déloyale. De son côté, Castorama demande l'annulation des revendications invoquées du brevet pour défaut d'inventivité.

Dans son jugement du 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris rejette la demande en contrefaçon de Core et invalide certaines revendications de son brevet.

Ce jugement est à son tour confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 avril 2013.

La société Core se pourvoit alors en cassation.

Dans un arrêt de rejet, en date du 23 juin 2015, la chambre commerciale approuve la décision des juges du fond qui ont conclu à l'absence d'activité inventive :

*« Après avoir relevé que l'invention, portant sur une échelle télescopique et les procédés de fabrication associés, se propose d'améliorer le coulissement de l'échelle afin d'en faciliter le déploiement, la cour d'appel a pu retenir que l'homme du métier spécialisé dans le domaine technique des échelles télescopiques possède aussi des connaissances dans des domaines techniques voisins du sien, comme celui des mâts télescopiques ».*

*Après avoir énoncé que l'existence d'une combinaison brevetable implique la reconnaissance d'une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d'un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants, la cour d'appel a, en se référant exactement aux critères distinguant la combinaison de la simple juxtaposition de moyens, retenu, par une appréciation souveraine, l'inexistence d'une combinaison impliquant une activité inventive, résultant du fait que la seconde bague et le collier sont des pièces séparées, et a, ainsi, légalement justifié sa décision ».*

## Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2013), que la société Core est copropriétaire du brevet européen EP n° 1 448 865 intitulé « échelle télescopique et procédés de fabrication associés », déposé le 29 juillet 2003 et délivré le 10 janvier 2007, sous priorité d'un brevet US 211930 déposé le 2 août 2002 ; qu'après avoir fait dresser par huissier de justice un constat d'achat sur le site internet de la société Castorama de trois échelles télescopiques puis un procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société Core a assigné cette société en contrefaçon des revendications 1 à 16, 19, 20 et 33 de la partie française de ce brevet et en concurrence déloyale ; que la société Castorama a appelé en garantie son fournisseur, la société Browaey, qui a elle-même appelé en garantie son propre fournisseur, la société Axxom ; que la société Miral, distributeur exclusif en France des échelles télescopiques de la société Core protégées par le brevet, est intervenue volontairement à la procédure ; que les sociétés Axxom, Browaey et Castorama ont demandé, à titre reconventionnel, l'annulation des revendications invoquées ;

### **Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Miral, rédigés en termes similaires, réunis :**

Attendu que les sociétés Core et Miral font grief à l'arrêt de déclarer nulle pour défaut d'activité inventive la revendication 1 de la partie française du brevet européen n° 1 448 865 déposé le 29 juillet 2003 dont la société Core est copropriétaire et, en conséquence, de déclarer cette société irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications, et de rejeter celles de la société Miral formées sur le même fondement alors, selon le moyen :

1°/ que le sens et la portée des revendications doivent, en tant que de besoin, s'interpréter à la lumière de la description qui les accompagnent dans le brevet ; que, dans leurs écritures régulièrement déposées devant la cour d'appel, les sociétés Core et Miral rappelaient qu'aux lignes 1 et 2 de la page 10 de la traduction du brevet, il était clairement précisé que le collier isole des impacts associés au repliage de l'échelle, « le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la fêrulle 150 des impacts associés au repliage d'une échelle » ; que les sociétés Core et Miral en déduisaient que l'homme du métier comprend que le collier doit être en matériau souple, amortissant car s'il était en matériau dur, il ne saurait isoler la fêrulle des impacts associés au repliage de l'échelle ; que pour dénier toute fonction d'amortissement au collier, séparée de la bague suivant les énonciations expresses du brevet, la cour d'appel, tout en examinant la teneur de la description pour appréhender la revendication et en admettant ce faisant la nécessité d'une interprétation du brevet, s'est toutefois bornée à une interprétation littérale du brevet, en relevant que celui-ci ne mentionnait pas le terme d'amortissement ni ne faisait état d'une fonction d'amortissement, sans prendre en compte les termes précis et clairs de la description sur lesquels la revendication n° 1 du brevet invoqué se fondait, et dont il s'évinçait que la revendication n° 1 impliquait bien une fonction d'amortissement s'attachant au collier qui, séparé de la bague, agit pour isoler la fêrulle des impacts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'arrêtant de manière inopérante à une lecture littérale du brevet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;

2°/ qu'une revendication doit être prise dans sa totalité ; que l'activité inventive peut résulter de la combinaison de fonctions qui ne pouvait être mise en oeuvre de manière évidente par l'homme du métier dans l'état antérieur de la technique ; qu'en l'espèce, il était constant que l'exigence selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées » avait été ajoutée dans la revendication n° 1 in fine, à la demande de l'examinateur de l'Office européen des brevets pour distinguer cette invention de l'antériorité constituée par le brevet McDonnell et permettre la délivrance du brevet européen ; qu'en déniaient toute activité inventive par combinaison des fonctions résultant de la séparation de la bague et du collier, permettant une amélioration du coulisement conjuguée à un amortissement des chocs lors du repliage de l'échelle, sans rechercher,

comme elle y était invitée, si cette adjonction sollicitée par l'OEB n'était pas précisément justifiée par le fait que chaque pièce, désormais séparée, et pouvant donc être conçue de manière indépendante et constituée dans une matière différente, devait remplir une fonction propre, l'une dure pour faciliter le coulisement, l'autre molle pour amortir les chocs, d'où résultait par cette combinaison une amélioration sensible et conjuguée du coulisement et de l'amortissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;

3°/ qu'une revendication doit être prise dans sa totalité ; que l'activité inventive peut résulter de la combinaison de fonctions qui ne pouvait être mise en oeuvre de manière évidente par l'homme du métier dans l'état antérieur de la technique ; qu'en l'espèce, il était constant que l'exigence selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées » avait été ajoutée dans la revendication n° 1 in fine, à la demande de l'examinateur de l'Office européen des brevets pour distinguer cette invention de l'antériorité constituée par le brevet McDonnell et permettre la délivrance du brevet européen ; que la cour d'appel a elle-même constaté que suivant le brevet la bague de guidage et le collier sont des pièces séparées, ce qui permet leur réalisation dans des matériaux différents et une conception indépendante ; que les sociétés Core et Miral invoquaient par ailleurs devant la cour d'appel le fait que le brevet précisait explicitement et clairement, lignes 1 et 2 de la page 10 de la traduction du brevet, que le collier isole des impacts associés au repliage de l'échelle, « le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la fêrulle 150 des impacts associés au repliage d'une échelle » ; qu'en ne recherchant pas, abstraction faite de la question la mention d'un effet d'amortissement dans le brevet, si l'adjonction faite dans le brevet concernant la séparation de la bague et du collier, n'était pas justifiée par le fait que chaque pièce, désormais séparée, et pouvant donc être constituée dans une matière différente, devait remplir une fonction propre, l'une dure pour faciliter le coulisement, l'autre molle pour isoler des impacts, d'où résultait par cette combinaison une amélioration sensible et combinée du coulisement et de l'isolation des impacts au moment du repliage de l'échelle, combinaison produisant bien ainsi un effet technique supplémentaire caractérisant une activité inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 69, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;

4°/ qu'en l'espèce, les sociétés Core et Miral faisaient valoir dans leurs écritures d'appel régulièrement significées que l'exigence formulée par la revendication n° 1, selon laquelle « la seconde bague et le collier sont des pièces séparées », impliquait le recours à des matériaux différents, l'un dur pour faciliter le coulisement, l'autre mou pour amortir les chocs ; qu'elles invoquaient à l'appui de ce moyen la correspondance engagée avec l'examinateur de l'Office européen des brevets et soulignaient que cette différence de matériau inhérente à la séparation des deux pièces, n'en faisant qu'une dans l'état antérieur de la technique, produisait par une combinaison étroite l'amélioration conjuguée et significative des fonctions de coulisement et d'amortissement, révélatrice d'une activité inventive ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun effet technique supplémentaire n'était produit par la mise en oeuvre des deux groupes constitués par la bague de guidage et le collier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'homme du métier est celui qui possède des connaissances et compétences normales et moyennes dans le domaine technique dont relève l'invention ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour opposer l'antériorité du brevet Y... à la validité du brevet de la demanderesse, que l'homme du métier est un « spécialiste » des échelles télescopiques, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;

6°/ que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales et moyennes de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; qu'en retenant, pour opposer à la validité du brevet litigieux l'antériorité constituée par le brevet Ets Gabriel X... n° 2 575 780 déposé

le 7 janvier 1985 décrivant un mât télescopique de grande hauteur pour antenne télécom résistant au vent et dépliant par air comprimé, qui n'a rien à voir avec une échelle télescopique, que l'homme du métier, en l'espèce dans le domaine des échelles pliables, possède des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles des concepteurs de tous mâts télescopiques, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir examiné la teneur de la description, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est précisé, ni dans celle-ci, ni dans le brevet, que le collier soit constitué d'un matériau différent de celui de la bague et puisse, par l'utilisation d'un certain matériau, amortir les chocs lors du repliage de l'échelle ; qu'il en déduit que la fonction d'amortissement ne saurait être prise en considération ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à une lecture littérale de la revendication 1 mais en a souverainement apprécié la portée au regard de la description de l'invention, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé que l'existence d'une combinaison brevetable implique la reconnaissance d'une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d'un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des éléments extérieurs au brevet et n'était pas tenue de s'expliquer sur les modifications intervenues lors de la procédure de délivrance de ce titre, a, en se référant exactement aux critères distinguant la combinaison de la simple juxtaposition de moyens, retenu, par une appréciation souveraine, l'inexistence d'une combinaison impliquant une activité inventive, résultant du fait que la seconde bague et le collier sont des pièces séparées, et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que l'homme du métier de l'invention est un spécialiste des échelles télescopiques, les sociétés Core et Miral ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir relevé que l'invention, portant sur une échelle télescopique et les procédés de fabrication associés, se propose d'améliorer le coulissement de l'échelle afin d'en faciliter le déploiement, la cour d'appel a pu retenir que l'homme du métier spécialisé dans le domaine technique des échelles télescopiques possède aussi des connaissances dans des domaines techniques voisins du sien, comme celui des mâts télescopiques ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident de la société Miral, partiellement rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les sociétés Core et Miral font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ que constitue nécessairement une faute le fait, pour un distributeur, de résilier le mandat exclusif qui le lie à un fournisseur afin de proposer à moindre prix, aux clients de ce fournisseur, un produit similaire ou comparable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le démarchage par la société Browaey de la société Castorama avec laquelle elle était jusqu'alors en relation pour le compte de la société Miral, afin de lui vendre directement une échelle présentant les mêmes caractéristiques techniques à un prix inférieur, après une rupture partielle du mandat exclusif de vente qui la liait à la société Miral, ne caractérisait pas un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par cette dernière ainsi que par la société Core, la cour d'appel, qui s'est bornée de manière inopérante à écarter une concurrence déloyale émanant de la société Castorama, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Miral établissait que son chiffre d'affaires

avait baissé de manière significative entre 2009 et 2010, soit dans une période où la société Browaey a entrepris de commercialiser des échelles concurrentes ; que pour dénier, toutefois, tout lien de causalité entre le comportement de la société Browaey et la chute de chiffre d'affaires de la société Miral, la cour d'appel s'est contentée de relever que la société Miral n'a pas répondu au fait, allégué par la société Browaey, selon lequel concomitamment à la saisie contrefaçon pratiquée, la société Core a entrepris de traiter directement avec la société Castorama ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que les faits dénoncés par le moyen n'étant pas susceptibles de constituer, à eux seuls, des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir effectué la recherche invoquée à la première branche ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

**PAR CES MOTIFS**, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident des sociétés Axxom International, Etablissements Browaey Brame et Castorama France, qui est éventuel :

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE les sociétés Core Distribution Inc. et Miral conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer aux sociétés Axxom International, Etablissements Browaey Brame et Castorama France la somme globale de 3 000 euros ;

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

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

(...)

COUR DE CASSATION  
COMMERCIALE  
23 JUIN 2015

**Laboratoire Lescuyer SAS**

*Contre*

**Atlantic Nature SAS**

**MARQUE – CONTREFAÇON – IMITATION –  
IMPRESSION D'ENSEMBLE – RISQUE DE CONFUSION**

Synthèse

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la contrefaçon des actes par imitation doit s'apprécier au regard des droits tels qu'ils sont enregistrés, et non de l'exploitation qui en est faite.

En l'espèce, la société Lescuyer commercialise des compléments alimentaires pour enfants sous la marque « Min'ours ». Constatant que la société Atlantic Nature commercialise des produits similaires sous la marque « Kid'ours », elle l'assigne en contrefaçon et concurrence déloyale.

Le tribunal de grande instance de Rennes ainsi saisi, décide de retenir la contrefaçon.

La cour d'appel de Rennes infirme le jugement rendu en première instance. En effet, les juges considèrent que les deux marques se différencient tant sur le plan phonétique, en raison de la dominance des consonnes sur la voyelle du terme d'accroche, que sur le plan intellectuel, la référence à l'ours étant commune. En outre, les ressemblances entre les signes sur le plan structurel sont atténuées par les différences dans les couleurs et la dactylographie utilisées, les modes de conditionnement des produits ainsi que par la présentation des marques sur ces derniers.

La société Lescuyer forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

Les magistrats censurent l'arrêt des juges du fond au motif que ces derniers ont pris en compte les conditions d'exploitation des marques, alors qu'ils auraient dû se référer uniquement à l'acte d'enregistrement.

Arrêt

**Sur le moyen unique :**

Vu les articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis à vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoire Lescuyer (la société Lescuyer) est titulaire de la marque verbale « Min'ours » n° 3 231 095 déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 17 juin 2003 pour désigner, en classes 3, 5, 16 et 32, notamment les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, les substances diététiques à usage médical et les aliments pour bébés, ainsi que de la marque semi-figurative en couleurs « Min'ours » n° 3 247 692, déposée à l'INPI le 26 septembre 2003 pour désigner, en classes 3, 5, 16, 29 et 32, notamment, les produits pharmaceutiques et vétérinaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les substances diététiques à usage médical et les aliments pour bébé ; qu'elle commercialise sous ces marques des vitamines pour enfants ; que la société Atlantic nature (la société Atlantic) est titulaire de la marque semi-figurative « Kid'ours » n° 3 306 112, déposée à l'INPI le 26 juillet 2004 pour désigner, en classes 5, 29 et 30, les compléments alimentaires et produits de phytothérapie sous forme de capsules molles, gélules ampoules, comprimés et unidoses à base d'ingrédients alimentaires d'origine végétale et animale à usage médical et les compléments alimentaires à base d'huiles végétales, de plantes et d'extraits de plantes, de substances d'origine végétale et animale ; qu'après avoir fait constater, par huissier de justice, la commercialisation sur internet de produits vitaminés pour enfants sous la marque « Kid'ours », la société Lescuyer a assigné la société Atlantic en contrefaçon de marque ;

Attendu que pour retenir qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre les produits vendus par les sociétés Lescuyer et Atlantic et infirmer le jugement qui avait condamné celle-ci pour contrefaçon, l'arrêt relève que les marques se différencient sur le plan phonétique en raison de la dominance des consonnes sur la voyelle commune du terme d'accroche, que, sur le plan intellectuel, la référence identique à l'ours pris isolément est insuffisante dès lors que de nombreux acteurs du marché des compléments vitaminés pour les enfants emploient ce terme, et que, s'il existe une similitude structurelle entre les marques en présence en ce qu'elles sont composées, de la même manière, d'un mot en trois lettres suivi du mot « ours », les deux termes étant séparés par une apostrophe, cette similitude est atténuée par les différences dans les couleurs et la dactylographie utilisées, les modes de conditionnement des produits ainsi que la présentation des marques sur ces derniers, la marque « Min'ours » étant représentée par un ourson sur l'étiquette collée sur le pot tandis qu'en ce qui concerne la marque « Kid'ours », c'est le produit lui-même qui se présente sous la forme d'un ourson ;

Qu'en statuant ainsi, au vu de l'exploitation des marques pour la commercialisation de produits vitaminés destinés aux enfants et de la comparaison des modes de conditionnement de ces produits, alors qu'elle devait se référer, en ce qui concerne l'impression d'ensemble sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, à l'enregistrement des marques en présence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

**PAR CES MOTIFS :**

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Atlantic nature aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laboratoire Lescuyer la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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

## MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Lescuyer.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'usage par la société Atlantic Nature de la marque « KID'OURS » était constitutif de contrefaçon des marques « MIN'OURS » enregistrées sous les n°3231095 et 3247692 dont la société Laboratoire Lescuyer est titulaire, en ce qu'il a condamné la société Atlantic Nature à verser à la société Laboratoire Lescuyer la somme de 10.000 ; en réparation du préjudice né de l'atteinte à ses marques, en ce qu'il a fait interdiction à la société Atlantic Nature d'utiliser à quelque titre que ce soit la dénomination « KID'OURS » ou toute autre dénomination reproduisant ou imitant les marques de la société Laboratoire Lescuyer et ce, sous astreinte de 500 ; par infraction constatée à compter, de la signification du jugement, et en ce qu'il a ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou magazines au choix de la société Laboratoire Lescuyer à la charge et aux frais de la société Atlantic Nature pour un montant n'excédant pas la somme de 3.000 ; HT pour chacune des insertions ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.: (...) b) l'imitation ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » ; que l'appréciation des similitudes doit se faire eu égard au risque de confusion pouvant naître dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, en considération de l'impression d'ensemble produite par la marque, telle qu'elle est déposée, compte tenu notamment du degré de similitude auditive., visuelle et conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits visés dans l'enregistrement et la connaissance de la marque sur le marché ; que la société Laboratoire Lescuyer conclut à la contrefaçon au constat d'une similitude structurelle tenant d'abord au fait que pour désigner des produits identiques à ceux de la société Laboratoire Lescuyer, la marque utilisée par la Sarl Atlantic Nature consiste en l'adjonction du mot « KID » composé de trois lettres, au mot « OURS », séparés par une apostrophe de la même manière que la marque de la société Laboratoire Lescuyer consiste en l'adjonction du mot « MIN », également composé de trois lettres, au mot « OURS », ces mots étant séparés par une apostrophe ; que cette similitude structurelle est cependant limitée à ce seul aspect dans la mesure où le mot « MIN'OURS » est constitué d'un néologisme et d'un nom commun alors que le mot « KID'OURS » est constitué à partir du mot « KID », traduction anglaise du mot enfant ; que la société Laboratoire Lescuyer se livre de surcroît à une interprétation purement subjective et non fondée du mot MIN qui constituerait l'abréviation du mot MINIME pour affirmer que les deux marques feraient de la même manière référence à l'enfance ; que cette référence n'est nullement surprenante, s'agissant de produits destinés à la consommation des enfants ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que MIN soit davantage la contraction du mot MINIME que celle du mot MINERAUX ou mieux encore ait une signification quelconque, s'agissant d'un néologisme ; que s'il existe une certaine similitude structurelle, force est de constater que cette similitude est considérablement atténuée du fait des nombreuses différences existants non seulement d'un point de vue visuel mais également sur le plan phonétique, et intellectuel ; qu'en l'espèce, les typologies utilisées par les marques en présence sont radicalement différentes, tant du point de vue des couleurs utilisées que de la dactylographie employée, celle utilisée par la société Laboratoire Lescuyer ayant pris le parti d'être très enfantine alors que celle utilisée par la Sarl Atlantic Nature est totalement classique et rectiligne ; que le conditionnement des produits diffère également dans la mesure où celui commercialisé par la Sarl Atlantic Nature est contenu dans un flacon lui-même déposé dans une boîte alors que le petit pot vendu par la société Laboratoire Lescuyer est circulaire et n'est enfermé dans aucun contenant ; que s'agissant de la marque « MIN'OURS », sa singularité tient au fait qu'elle est représentée par un ourson sur l'étiquette collée sur le pot qui renvoie clairement à celui de « WINNIE L'OURSON » de Walt Y ; que pour ce qui est de la marque « KID'OURS », c'est le produit en lui-même qui se présente sous la forme d'un ourson ; que la

différence entre les deux marques se manifeste ainsi de manière évidente sur le plan figuratif ; que les marques se différencient également sur le plan phonétique puisque dans le prononcé d'un terme, ce sont les consonnes qui sont dominantes par rapport aux voyelles ; qu'en l'espèce, les deux mots n'utilisent pas les mêmes consonnes, d'une part, il n'existe qu'une voyelle commune, la lettre i, d'autre part, que du point de vue auditif, l'unique voyelle est ainsi largement dominée par des consonnes qui sont complètement différentes dans les deux mots employés ; que de la sorte, il ne peut être sérieusement soutenu que le mot « KID'OURS » serait susceptible d'être confondu phonétiquement avec le mot « MIN'OURS » ; qu' en dernier lieu d'un point de vue intellectuel, comme l'a justement relevé le premier juge, c'est vainement que la société Laboratoire Lescuyer s'appuie sur la référence à l'OURS puisqu'il est justifié de ce que de nombreux acteurs du marché des compléments vitaminés pour les enfants utilisent cet animal qui renvoie clairement au monde de l'enfance ; qu'en outre, la seule référence à l'utilisation du terme « OURS » par la Sarl Atlantic Nature est insuffisante pour conclure à l'existence d'un quelconque risque de confusion puisque selon une jurisprudence constante., un seul mot pris isolément est insusceptible de créer la confusion ; que l'impression d'ensemble produite par la marque « KID'OURS » doit conduire à estimer qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux produits en cause ; que par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions de ce chef » ;

ALORS QUE sont interdits sauf autorisation du propriétaire, dès lors qu'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public pouvant croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que l'appréciation d'ensemble de la similitude tant visuelle, phonétique ou conceptuelle doit s'effectuer entre les signes en présence tels qu'ils ont été déposés indépendamment de l'exploitation qui en est faite ou des conditions de commercialisation des produits ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel qu'il « existe une certaine similitude structurelle » entre les marques « MIN'OURS » et « KID'OURS » (arrêt attaqué p. 5, § 2 et pénultième) ; que la cour d'appel a cependant conclu à l'absence de tout risque de confusion entre les produits vendus par les sociétés Laboratoire Lescuyer et Atlantic Nature motif pris de leurs conditions de commercialisation, et plus particulièrement à leurs modes de conditionnement (arrêt attaqué p. 6, § 1<sup>er</sup>) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 713-1 et suivants, l'article 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.

COUR DE CASSATION  
2<sup>ÈME</sup> CHAMBRE CIVILE  
25 JUIN 2015

**Arsène L.**

*Contre*

**Publicis groupe SA, Régie publicitaire des transports parisiens  
métrobus publicité SA et Régie Autonome des Transports  
Parisiens - RATP**

**BREVET – APPEL ABUSIF – ANNULATION –  
CONNAISSANCE DES MOYENS DE FAITS ET DE DROIT**

Synthèse

Dans cet arrêt du 25 juin 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l'exercice d'une voie de recours par le titulaire d'un brevet annulé ne peut être vu comme un abus de droit.

En l'espèce, M. Arsène L., titulaire d'un brevet portant sur un dispositif en communication équipé de lecteurs et d'écran à plasma pour la diffusion publicitaire, constate la présence dans certains métros et centres commerciaux parisiens, de dispositifs exploitant son invention.

Il assigne donc en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, le groupe Publicis et la RATP qui, de leur côté, réclament la nullité du brevet de M. L., pour défaut de caractère brevetable.

Le tribunal fait droit à la demande du groupe Publicis et de la RATP et prononce la nullité de toutes les revendications du brevet déposé par M. Arsène L.

Ce-dernier interjette appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.

La cour souligne, d'une part, que le dispositif argué de contrefaçon a été implanté avant le dépôt du brevet et, d'autre part, que M. Arsène L. en avait connaissance. Elle conclut que, dans ces circonstances, la procédure d'appel revêt un caractère abusif. En conséquence, M. L. est condamné à payer une somme de 3000 euros de dommages-intérêts aux défendeurs.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'exercice d'une voie de recours ne peut être constitutif d'un abus de droit, que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, la haute juridiction censure le raisonnement des juges du fond.

Arrêt

**Sur le moyen unique :**

Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé la nullité de toutes les revendications du brevet déposé par M. X pour défaut de caractère brevetable, rejeté ses demandes, et l'a condamné au paiement d'une indemnité pour procédure abusive au profit de la RATP et des sociétés Publicis et Métrobus ; que M. X a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour condamner M. X à payer aux sociétés Publicis groupe et Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité, d'une part, et à la RATP d'autre part, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le dispositif argué de contrefaçon ayant été implanté avant le dépôt du brevet et M. X, appelant, ayant eu connaissance des moyens de fait et de droit à deux reprises opposés à sa demande, la procédure d'appel revêtait, dans ces circonstances, un caractère abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, non caractérisées en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

**PAR CES MOTIFS :**

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux sociétés Publicis groupe et Régie publicitaire des transports parisiens métrobus publicité, d'une part, et à la RATP d'autre part, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

**MOYEN ANNEXE au présent arrêt**

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X

IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X à payer aux sociétés PUBLICIS GROUPE et REGIE PUBLICITAIRES DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE d'une part et à la RATP d'autre part la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

AUX MOTIFS QUE, le dispositif argué de contrefaçon ayant été implanté avant le dépôt du brevet et M. X, appelant, ayant eu connaissance des moyens de fait et de droit à deux reprises opposés à sa demande, la procédure d'appel revêtait dans ces circonstances un caractère abusif,

ALORS QUE de tels motifs ne caractérisent à la charge de M. X aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance ; que la cour d'appel a donc violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

COUR DE CASSATION  
COMMERCIALE  
7 JUILLET 2015

**La société Groupe d'études spécifiques en technologies  
et recherches avancées (la société Gestra)  
et SA Balisage Sécurité Service**

*Contre*

**Les sociétés NGE, EGS et Abotech**

**BREVET – NULLITE – SAISIE CONTREFAÇON –  
ASSIGNATION AU FOND – DELAI LEGAL**

### Synthèse

Dans cet arrêt, la haute juridiction apporte des précisions sur la portée du délai légal d'assignation au fond, après une saisie-contrefaçon.

En l'espèce, la société Gestra, titulaire d'un brevet européen qu'elle estime contrefait par les sociétés NGE et EGS, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d'une troisième société dénommée Abotech.

Gestra assigne ensuite NGE et EGS devant le juge du fond, dans le délai légal prévu par les articles L.615-5 et R.615-3 du code de propriété intellectuelle.

A l'époque des faits, le délai était de quinze jours à compter de la saisie. Le décret du 27 juin 2008, pris pour l'application de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, l'a allongé à vingt jours ouvrables.

La société Abotech est, pour sa part, appelée en intervention forcée dans la procédure au fond, plus de six mois après la saisie-contrefaçon. Celle-ci invoque alors la nullité de la saisie-contrefaçon à son égard, à défaut d'avoir été assignée dans le délai de quinze jours.

Si le jugement rendu en première instance avait validé la saisie-contrefaçon, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 5 décembre 2013, conclut à la nullité de la saisie.

La Cour de cassation, saisie sur pourvoi de Gestra, estime elle, que l'assignation au fond délivrée dans le délai de quinze jours aux sociétés NGE et EGS satisfait à l'obligation légale de pourvoi au fond à compter de la saisie-contrefaçon.

Il résulte de cet arrêt que la saisie-contrefaçon demeure valable dès lors qu'une assignation au fond a été délivrée dans le délai légal après le déroulement des opérations, et ce, même à l'égard d'une autre partie, mise en cause ultérieurement, après l'expiration du délai.

### Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées (la société Gestra) est titulaire du brevet européen n° EP 0 527 093, déposé le 10 juillet 1992 sous priorité du brevet français n° 91 09551 déposé le 11 juillet 1991, délivré le 19 avril 1995 et intitulé « Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres » ; que les machines issues de ce brevet ont été fabriquées par la société SMTI ; que la société Gestra a conclu, le 11 mai 2001, avec la société NGE, dépendant du groupe Guintoli, un contrat de licence d'exploitation du brevet français, qu'elle a résilié pour le 31 décembre 2005, avant de concéder, le 2 janvier 2006, la licence exclusive d'exploitation du brevet européen à la société Balisage sécurité service (la société BSS) ; qu'ayant appris que la société NGE continuait à exploiter le brevet européen à l'occasion d'un marché obtenu avec la société Equipement général et services (la société EGS), dépendant du même groupe, la société Gestra a fait dresser, le 18 avril 2006, un constat d'huissier de justice sur un chantier de la société Guintoli puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 11 janvier 2007, dans les locaux de la société Abotech, qui avait repris le fonds de commerce de la société SMTI ; que les sociétés Gestra et BSS ont, par acte du 25 janvier 2007, assigné les sociétés NGE et EGS en contrefaçon du brevet européen n° EP 0 527 093 et en concurrence déloyale, ainsi qu'en paiement, par la société NGE, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de redevances éludées au cours du contrat de licence ; qu'elles ont, par acte du 2 août 2007, appelé en intervention forcée la société Abotech ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la SCP X – Y – Z – A et M. B, nommés respectivement mandataire et administrateur judiciaires, ont été appelés en cause ; qu'en cours de procédure, la société EGS a été dissoute par anticipation, avec transmission universelle de son patrimoine à la société NGE, et un plan de redressement de la société Abotech a été adopté, la SCP X – Y – Z – A étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

### Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Gestra et BSS font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le dispositif breveté par la société Gestra et couvert par les revendications consistait en un procédé de ripage permettant le déplacement d'éléments de balisage de voie de circulation ; que les sociétés Gestra et BSS faisaient valoir que ce procédé pouvait être utilisé soit par un seul véhicule soit par plusieurs véhicules opérant simultanément, ce qui permettait d'accélérer le processus de pose des balises ; que pour écarter toute faute de la société NGE, la cour d'appel se contente d'énoncer que sur les photographies montrant à l'oeuvre les engins de la société NGE, deux véhicules sont utilisés pour la pose des balises, alors que le brevet déposé par la société Gestra ne visait que l'emploi d'une seule machine motorisée ou tractée, ce dont la cour déduit « l'absence très nette de ressemblance entre le matériel breveté et les machines » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si la société NGE, quel que soit le nombre de véhicules qu'elle avait mis en place, n'avait pas utilisé, pour chacun d'eux, le dispositif de ripage qui constituait l'objet du brevet, a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer « l'absence très nette de ressemblance entre le dispositif breveté et les machines » sans préciser en quoi les véhicules utilisés par la société NGE ne reprenaient pas les éléments techniques couverts par le brevet Gestra, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé péremptoirement que « les énonciations du constat sont insuffisantes pour démontrer que les machines utilisées reprennent le dispositif tel que décrit dans les revendications 1 et suivantes

du brevet EP 0 527 093 B1, elle devait s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la présence sur le chantier litigieux de deux véhicules, un ripeur et un suiveur, disposant d'un bec à l'extrémité avant et arrière permettant un ripage par le bas, et utilisant un convoyeur long constituant le chemin de guidage des balises déplacées, ce qui a conduit les industriels ayant d'ores et déjà mis en oeuvre le dispositif Gestra à attester que la société NGE employait bien le procédé breveté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève qu'il ressort des termes du constat et des photographies annexées, prises de nuit, que la société NGE utilise un ensemble de deux machines, la ripeuse et la suiveuse, qui déplacent latéralement un balisage de chantier, cependant que le matériel breveté ne comprend qu'un seul véhicule, et en déduit l'absence très nette de ressemblance entre le matériel breveté et les machines incriminées ; qu'il retient, en outre, que, si l'opération ainsi pratiquée correspond au but poursuivi par l'invention, les énonciations de ce constat sont insuffisantes pour démontrer que les machines utilisées reprennent le dispositif tel que décrit dans les revendications 1 et suivantes du brevet n° EP 0 527 093 ; qu'ayant ainsi estimé souverainement que le dispositif incriminé ne constituait pas la contrefaçon de ce brevet, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à affirmer qu'il n'existait pas de ressemblance entre les dispositifs en présence, mais a procédé à la comparaison de leurs caractéristiques, au vu des éléments fournis par le procès-verbal de constat, dont elle a relevé les limites, n'a pas méconnu les textes invoqués par la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

#### **Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :**

Attendu que les sociétés Gestra et BSS font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant péremptoirement que les plans détenus par la société Abotech étaient « totalement différents » de ceux contenus dans le brevet Gestra et qu'ils n'étaient pas contrefaisants sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la présence d'un convoyeur long permettant un ripage par le bas et supportant des galets, dont le gérant de la société Abotech avait admis devant l'huissier de justice qu'il pouvait poser des problèmes de brevet, ni sur le fait que les plans ainsi prélevés étaient en tous points semblables à ceux qui avaient été élaborés par la société SMTI, sous brevet Gestra, pour le compte de ses licenciés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'espèce, les sociétés Gestra et BSS se prévalaient, outre du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007, du descriptif d'une machine que la société Abotech avait élaborée pour le compte de la société NGE, laquelle reprenait notamment le principe d'un ripage par le bas à l'aide d'un convoyeur long équipé de galets ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à démontrer que la société Abotech avait ainsi commis un acte de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève d'abord que, lors de la saisie-contrefaçon, l'huissier de justice n'a pas constaté la présence d'une machine mais de pièces détachées, qu'il décrit, destinées à former un ripeur automateur dont le plan est différent de celui du brevet européen et qui, selon le gérant de la société Abotech, fonctionne avec un autre engin ; qu'il relève ensuite que, d'après le plan joint au procès-verbal, la machine en cours d'assemblage doit recevoir un panier, décrit dans la revendication 1 comme un chemin de guidage, mais que ce panier n'est pas réalisé et qu'à supposer qu'il le soit, les plans fournis ne permettent pas de constater l'existence, à chaque extrémité de l'engin, de becs pivotants et blocables, lesquels constituent le dispositif caractérisant l'invention, et en déduit que, si la machine en cours de fabrication a le même usage que la machine issue du brevet et reproduit une partie des éléments revendiqués, notamment les roues orientables et un chemin de guidage, il n'est pas établi qu'elle reproduise la revendication 1 principale et les revendications accessoires dudit brevet, de sorte que la contrefaçon n'est pas caractérisée ; qu'il relève enfin que le rapport du conseil en propriété industrielle fourni par les sociétés Gestra et BSS porte sur un matériel différent de celui examiné lors des opérations de

saisie-contrefaçon ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

#### **Et sur le troisième moyen :**

Attendu que les sociétés Gestra et BSS font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Gestra en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des redevances éludées au cours du contrat de licence alors, selon le moyen, que tenu de rendre compte du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de la licence qui lui est concédée, le licencié a le devoir d'informer loyalement et complètement le breveté du résultat dégagé grâce au procédé breveté et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'en l'espèce, la société Gestra faisait valoir que la société NGE avait laissé planer la plus grande opacité sur le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé avec le procédé breveté du temps où elle était licenciée, qu'elle n'avait jamais communiqué les décomptes généraux définitifs qui étaient en sa possession et qui étaient les seuls documents permettant d'établir la réalité du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé grâce au procédé breveté ; qu'elle faisait valoir qu'il était dès lors indispensable que la société NGE produise aux débats le décompte général définitif pour les chantiers concernés ; qu'en déboutant la société Gestra de sa demande en paiement de redevances, au motif que les éléments produits à l'appui de cette demande étaient insuffisants et qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les déclarations, par la société NGE, quant au chiffre d'affaires réalisé du temps où elle était licenciée n'étaient pas sincères, et en faisant ainsi reposer sur la société Gestra la charge de la preuve du chiffre d'affaires réel réalisé par son contractant, cependant qu'il incombait à la société NGE de communiquer à la société Gestra les documents nécessaires pour mettre celle-ci en mesure de s'assurer de ce que l'intégralité du chiffre d'affaires lui avait été déclaré, de débattre contradictoirement de ces éléments et de justifier par-là de l'exécution intégrale de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Gestra, qui a fourni des pièces comptables, lesquelles sont, par leur caractère unilatéral, insuffisantes à prouver que la société NGE a dissimulé une partie de son chiffre d'affaires, n'a formulé aucune réclamation à ce titre avant la délivrance de l'assignation ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que cette société s'était abstenue de faire jouer, après la cessation du contrat de licence, son droit de vérification comptable dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de paiement final des redevances de la société NGE, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

#### **Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :**

Vu les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, selon ces textes, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007 à l'égard de la société Abotech, l'arrêt retient que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de celle-ci dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon, pour partie réelle, avait été pratiquée et que, si la société NGE a été assignée dans le délai imparti, il n'en est pas de même de la société Abotech, assignée plus de six mois après le déroulement des opérations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée aux sociétés NGE et EGS le 25 janvier 2007, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

Attendu que par l'effet du rejet du pourvoi sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, il ne reste plus rien à juger à l'égard de la société Abotech ;

**PAR CES MOTIFS :**

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007 à l'égard de la société Abotech, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007, formée par la société Abotech ;

REJETTE les demandes formées contre cette société par les sociétés Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées et Balisage sécurité service ;

CONDAMNE les sociétés Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées et Balisage sécurité service aux dépens afférents à l'arrêt partiellement cassé et à ceux de l'instance de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société NGE, en son nom personnel et venant aux droits de la société Equipement général et services, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

TRIBUNAL DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE  
2<sup>ÈME</sup> CHAMBRE  
28 AVRIL 2015

**Volkswagen**

*Contre*

**OHMI**

*MARQUE COMMUNAUTAIRE –  
DEMANDE D'ENREGISTREMENT – MOTIF ABSOLU  
DE REFUS – ABSENCE DE CARACTERE DISTINCTIF –  
SLOGAN PUBLICITAIRE*

Synthèse

Le Tribunal de l'Union européenne (TUE) rappelle, dans son jugement du 28 avril 2015, qu'une marque constituée d'un slogan publicitaire n'est distinctive que si elle peut être perçue d'emblée par le public pertinent comme l'indication d'une origine commerciale des produits et services visés.

En l'espèce, la société Volkswagen souhaite faire enregistrer le signe verbal « Extra » comme marque communautaire pour désigner une gamme de produits et services.

Cette demande est néanmoins refusée pour l'ensemble des produits et services visés, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

Saisie, la chambre de recours de l'OHMI rejette le recours : elle juge que la marque demandée ne serait pas perçue par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services en question et ne serait donc pas de nature à servir d'indication de l'origine commerciale, au sens du texte précité.

Saisi du recours de Volkswagen contre cette décision, le TUE applique sa jurisprudence classique.

Il rappelle ainsi qu'une marque constituée d'un slogan est dépourvue de caractère distinctif si elle est perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle, et non comme une indication de l'origine commerciale

Le Tribunal rejette donc le recours. La marque « Extra » serait perçue, par le public pertinent, comme un message promotionnel élogieux l'informant de la qualité supérieure des produits et services par rapport à ceux de la concurrence, mais ne serait pas perçue comme une indication de l'origine commerciale de ceux-ci.

## Arrêt

1. Le 11 avril 2013, la requérante, Volkswagen AG, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal EXTRA.
3. Les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 28, 35 et 37 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
  - classe 12 : « Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces ; moteurs et systèmes de transmission pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres et leurs pièces ; accouplements pour véhicules terrestres ; châssis pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries de véhicules ; pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, antidérapants pour pneus de véhicules, trousse pour la réparation des chambres à air, rustines autocollantes pour la réparation de chambres à air de pneumatiques, pneus pour roues de véhicules, clous pour pneus, chaînes antidérapantes, chaînes pour la neige, jantes de roues de véhicules, pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules, roues de véhicules, moyeux de roue d'automobiles ; amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts d'amortisseurs pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; sièges de véhicules ; rétroviseurs ; systèmes de sécurité pour véhicules, antivols pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ; automobiles, automobiles et leurs pièces ; autocars ; camions ; caravanes ; remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules ; tracteurs ; motocyclottes ; vélomoteurs ; autocars » ;
  - classe 28 : « Modèles réduits de véhicules, modèles réduits de voitures et voitures en tant que jouets ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ; véhicules pour enfants (compris dans la classe 28), trottinettes (véhicules pour enfants) ; jeux de cartes ; animaux en peluche et autres jouets en peluche ; appareils de divertissement et de jeu, appareils de jeux vidéo, jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides » ;
  - classe 35 : « Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; services de vente au détail et en gros pour la vente par correspondance de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; services de vente au détail et en gros sur l'internet de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; services de vente au détail et en gros au moyen d'émissions de téléachat de véhicules automobiles, pièces de véhicules automobiles et accessoires de véhicules automobiles ; composition (excepté le transport) de diverses automobiles ou pièces d'automobiles ou accessoires automobiles pour le compte de tiers afin de faciliter la vision et l'achat de ces marchandises par le client dans un commerce de détail ; courtage de contrats d'achat et de vente de véhicules, de pièces automobiles et d'accessoires automobiles pour le compte de tiers ; administration commerciale et gestion organisationnelle de parcs de véhicules automobiles pour le compte de tiers » ;
  - classe 37 : « Transformation, réparation, entretien, démontage, maintenance, soins, nettoyage et vernissage de véhicules, moteurs et leurs pièces, montage de véhicules, moteurs et leurs pièces pour le compte de tiers, réparation de véhicules en cas de panne ; réalisation conforme aux spécifications des clients de transformations de carrosseries, châssis et moteurs de véhicules automobiles (mise au point), comprises dans la classe 37 ».
4. Par lettre du 2 mai 2013, l'examinatrice a informé la requérante que la marque demandée n'était pas susceptible de faire l'objet d'un enregistrement, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a indiqué, en particulier, que cette marque serait perçue comme un message promotionnel élogieux ayant pour finalité de mettre en exergue les qualités positives des produits et des services en cause.

5. Par lettre du 28 juin 2013, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée était inhabituelle, prise isolément, et indéterminée au regard d'une éventuelle connotation positive, en sorte que son caractère distinctif devait être reconnu.
6. Par décision du 2 septembre 2013, l'examinatrice a rejeté cette demande, au motif que la marque communautaire demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), et à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
7. Le 11 septembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l'examinatrice.
8. Par décision du 6 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée ne serait pas perçue par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services en cause et ne serait donc pas de nature à servir d'indication de l'origine commerciale, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

## Conclusions des parties

9. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - annuler la décision attaquée ;
  - condamner l'OHMI aux dépens.
10. L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - rejeter le recours ;
  - condamner la requérante aux dépens.

## En droit

11. À l'appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort à l'absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de cette disposition.
12. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, sont refusées à l'enregistrement, au titre de cette disposition, sous b), les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté ».
13. Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d'un haut-parleur), T-460/05, Rec, EU:T:2007:304, point 27].
14. À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T-79/00, Rec, EU:T:2002:42, point 26]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 24].

15. Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir arrêt *Freixenet/OHMI*, point 13 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
16. S'agissant de marques composées de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n'est pas exclu en raison d'une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, *OHMI/Erpo Möbelwerk*, C-64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, *Audi/OHMI*, C-398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 35).
17. Quant à l'appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts *OHMI/Erpo Möbelwerk*, point 16 supra, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et *Audi/OHMI*, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 36).
18. La Cour a ainsi jugé qu'il ne saurait être exigé qu'un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu'un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêts *OHMI/Erpo Möbelwerk*, point 16 supra, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et *Audi/OHMI*, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 39).
19. Il s'ensuit qu'une marque constituée d'un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n'est susceptible d'être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d'emblée par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, *Delphi Technologies/OHMI*, C-448/13 P, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, *Fomanu/OHMI* (*Qualität hat Zukunft*), T-22/12, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, *Interroll/OHMI* (*Inspired by efficiency*), T-126/12, EU:T:2013:303, point 24].
20. En l'espèce, en premier lieu, il convient de constater que les produits et les services désignés par la marque demandée s'adressent tant au consommateur moyen qu'à un public professionnel et que, par ailleurs, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où la marque demandée est composée d'un terme existant dans de nombreuses langues de l'Union européenne (notamment dans les langues allemande, espagnole, française et néerlandaise), le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est composé de consommateurs de l'Union. Il y a lieu de rappeler, en outre, qu'il résulte de la jurisprudence que, malgré un niveau d'attention généralement élevé d'un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l'égard d'indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [arrêt *Qualität hat Zukunft*, point 19 supra, EU:T:2012:663, point 24 ; voir arrêt du 17 janvier 2013, *Solar-Fabrik/OHMI* (*Premium XL*), T-582/11 et T-583/11, EU:T:2013:24, point 28 et jurisprudence citée].
21. En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté au point 11 de la décision attaquée, que le terme « extra » était compris dans le sens de « particulièrement », « plus », « en plus » ou « extraordinaire », en sorte que ce terme était directement compris comme désignant une qualité élevée, qui était souvent utilisée dans le langage publicitaire. Cette constatation, qui n'a au demeurant pas été contestée par la requérante, ne peut qu'être entérinée.
22. Ainsi, il convient de considérer, à l'instar de la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, que le signe EXTRA a un caractère élogieux, qui est censé souligner des qualités abstraites, et suggérer au consommateur que les produits revêtus de cette marque présentent

des qualités supplémentaires à celles habituellement attendues. La requérante ne prétend d'ailleurs pas que la marque demandée aurait une autre signification (voir, en ce sens, arrêt *Premium XL*, point 20 supra, EU:T:2013:24, point 20).

23. Par ailleurs, il convient d'ajouter que le Tribunal a déjà jugé que le mot « extra » relevait de la catégorie des superlatifs. S'il est vrai que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l'une des qualités de n'importe quel produit ou service, l'élément verbal « extra » ne permet pas au consommateur d'imaginer à quel type de produit ou de service il se rattache, il n'en reste pas moins que, à cause précisément de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, cet élément ne peut pas être considéré comme un élément apte à individualiser l'origine commerciale des produits qu'il désigne [voir arrêt du 21 mars 2014, *FTI Touristik/OHMI* (*BigXtra*), T-81/13, EU:T:2014:140, point 33 et jurisprudence citée].
24. Or, appliquée à l'ensemble des produits et des services en cause, force est de constater que la marque demandée sera clairement et immédiatement comprise par le public pertinent comme informant ce dernier de la qualité supérieure desdits produits et services par rapport à ceux de la concurrence ou d'une qualité objectivement supérieure.
25. Il convient donc d'entériner les constatations effectuées par la chambre de recours aux points 13 à 18 de la décision attaquée relatives à la perception par le public pertinent de la marque demandée.
26. En troisième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante qui fait valoir que la marque demandée est distinctive dès lors qu'elle ne serait pas descriptive, il convient de rappeler qu'il ne saurait être déduit de l'absence de caractère descriptif de la marque demandée l'existence d'un caractère distinctif, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que les motifs absolus de refus contenus dans l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 constituent deux motifs distincts de refus d'enregistrement d'une marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 70).
27. En quatrième lieu, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle la signification de la marque demandée ne se révélerait pas immédiatement au public pertinent, mais exigerait un processus cognitif, il y a lieu, au contraire, de constater que le public pertinent perçoit clairement et directement la signification promotionnelle de la marque demandée. En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l'égard d'un signe qui ne lui donne pas d'emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu'il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle, il ne s'attarde ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe en cause ni à le mémoriser en tant que marque. Dès lors, le signe en cause est perçu de prime abord par le public pertinent comme une formule promotionnelle, en raison de son sens intrinsèque, plutôt que comme une marque. Il en résulte que le public pertinent, confronté aux produits et aux services concernés, perçoit immédiatement le signe verbal EXTRA, sans plus ample réflexion analytique et sans herméneutique particulière, comme une référence élogieuse ou promotionnelle à une qualité élevée des produits et services concernés, et non comme une indication de l'origine commerciale de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt *Inspired by efficiency*, point 19 supra, EU:T:2013:303, point 41 et jurisprudence citée).
28. Cette constatation ne saurait être remise en cause par un prétendu caractère inhabituel résultant de l'utilisation isolée du terme EXTRA. En effet, à supposer même que le public pertinent perçoive la qualité comme l'idée directrice qui préside au développement et à l'utilisation des produits et services concernés, il n'en demeure pas moins qu'il comprendrait immédiatement qu'il s'agit là d'une référence élogieuse ou promotionnelle à la qualité desdits produits et services (voir, en ce sens, arrêt *Inspired by efficiency*, point 19 supra, EU:T:2013:303, point 42 et jurisprudence citée).

29. En cinquième lieu, la requérante estime que la chambre de recours a méconnu le principe d'égalité de traitement en refusant d'enregistrer la marque demandée, alors qu'elle aurait accepté d'enregistrer une marque prétendument identique pour des véhicules automobiles, à savoir la marque smart.
30. Eu égard aux principes d'égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l'OHMI doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement de marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI*, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74).
31. Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique (arrêt *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI*, point 30 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
32. De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêt *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI*, point 30 supra, EU:C:2011:139, point 77).
33. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l'examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d'enregistrement visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour s'opposer à l'enregistrement de la marque demandée. L'examen de la marque en cause au regard de cette disposition n'ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l'absence de prise en considération de l'enregistrement de la marque smart ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer, aux fins d'infirmier la conclusion selon laquelle l'enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009, une décision antérieure de l'OHMI.
34. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen unique de la requérante doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

#### Sur les dépens

35. Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.

#### PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

DECLARE ET ARRETE :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) Volkswagen AG est condamnée aux dépens.

## TRIBUNAL DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

### 8<sup>EME</sup> CHAMBRE

### 13 MAI 2015

**EasyGroup IP Licensing Ltd**

*Contre*

**OHMI et Tui AG**

*MARQUE COMMUNAUTAIRE – OPPOSITION –  
MARQUE FAIBLE – MARQUE ANTÉRIEURE –  
ACQUISITION PAR L'USAGE – RISQUE DE CONFUSION*

#### Synthèse

En l'espèce, la société EasyGroup dépose une demande de dépôt pour la marque « easyAir-tours », désignant une gamme de produits et services en lien avec le transport et l'organisation de voyages.

Une opposition est formée par la société allemande Tui AG sur la base de la marque antérieure « Airtours Ticket Factory », pour des produits et services identiques ou en partie similaires.

L'opposition est accueillie par la division d'opposition puis par la chambre de recours de l'OHMI. Le risque de confusion, renforcé par le caractère distinctif accru par l'usage de l'élément « Airtours » en Allemagne, est ainsi confirmé.

EasyGroup saisit alors le TUE.

Ce dernier estime que malgré l'élément commun « Airtours », qui est allusif, les deux marques sont dissimilaires au regard de leurs éléments différenciateurs. Il n'est pas non plus pertinent qu'en Allemagne, en raison de l'usage accru qui en a été fait, la marque antérieure soit étroitement associée à la société Tui AG. En conséquence, le Tribunal fait droit à la demande de la société EasyGroup et valide la marque « easyAir-tours »

#### Arrêt

1. Le 2 juillet 2010, la requérante, easyGroup IP Licensing Ltd, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, pour lequel la requérante a revendiqué comme couleurs l'orange et le blanc :
3. Les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 36, 39 et 43 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 16 : « Imprimés et publications imprimées ; matériels pour l'emballage et l'emballage ; livres, manuels, pamphlets, bulletins, albums, journaux, magazines et périodiques ; guides de voyages ; cartes (géographie) ; tickets, bons, coupons, et documents de voyage ; cartes d'identification ; étiquettes ; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes pour cadeaux et cartes de vœux ; matériel d'instruction et d'enseignement ; papeterie, matériel pour les artistes, instruments d'écriture » ;
  - classe 36 : « Assurances y compris assurances voyage ; services financiers ; agence immobilière ; services de société de construction ; opérations financières ; conversion de devises pour le voyage et conversion de devises ; services de courtiers en valeurs mobilières ; services financiers fournis par l'Internet ; émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes ou de fidélité ; services de conseils et d'informations dans le domaine financier » ;
  - classe 39 : « Transport de marchandises, passagers et voyageurs par air, terre et mer ; transport de bagages, fret, effets personnels et équipements ; services de manutention de bagages ; services de manutention de fret et services de fret ; fourniture d'infrastructures de stationnement et réservation de places de stationnement ; location d'aéronefs, véhicules et bateaux ; services de transfert en taxi et privé de passagers ; services de compagnies aériennes et d'expédition ; services d'enregistrement à l'aéroport ; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre, par mer et par air ; organisation, gestion et mise à disposition d'installations de croisières, excursions et vacances ; affrètement d'avions ; organisation de voyages ; agences de voyages et services d'offices de tourisme ; réservation de vols, location de voitures, stationnement, forfaits de vacances, vacances de ski, équipements de ski et laissez-passer ; services de conseils et d'information dans tous les domaines précités ; services d'information concernant tous les services de transports, y compris services d'information fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet » ;
  - classe 43 : « Hébergement temporaire ; restauration (alimentation) ; services d'approvisionnement, hôtels, restaurants, cafés et bars ; services de réservation d'hébergements temporaires, de chambres d'hôtel, de chambres d'auberge de jeunesse et d'appartements ; services d'une salle d'attente y compris fourniture de salons d'aéroport et de l'accès à ceux-ci ; fourniture d'informations et de conseils liés à l'hébergement temporaire ».
4. La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 190/2010, du 8 octobre 2010.
  5. Le 5 janvier 2011, l'intervenante, Tui AG, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
  6. L'opposition était notamment fondée sur la marque allemande figurative antérieure reproduite ci-après, pour laquelle l'intervenante avait revendiqué comme couleurs le bleu et le gris :
  7. La marque allemande antérieure désignait des services relevant des classes 38, 39 et 43, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
    - classe 38 : « Télécommunications ; communication par voie électronique ; transmission de données (compris dans cette classe), notamment d'offres et d'informations par le biais d'ordinateurs et de moyens électroniques (télécommunications, ordinateurs, téléphones, Internet et Intranet) ; services en ligne, à savoir transmission d'informations en tous genres ; fourniture d'accès à des portails Internet pour le compte de tiers ; mise à disposition d'accès à Internet ; fourniture d'accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet ; exploitation de forums de discussion, forums et lignes de bavardage ; exploitation d'une chaîne de télé-achat (compris dans cette classe) ; location d'équipements de télécommunication pour lignes d'assistance et centres d'appel ; services téléphoniques ; transmission d'informations sur le trafic dans le cadre de services de télécommunication ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés ; tous les services précités notamment dans le secteur des voyages et des loisirs ; transmission d'informations techniques dans le

- cadre de services de télécommunication ; services de télécommunication dans des cybercafés ; fourniture d'accès à des banques de données ; fourniture de forums de discussion » ;
  - classe 39 : « Transport et entreposage de marchandises ; transport de passagers et de marchandises, notamment par la route et le rail et par voies aériennes et maritimes ; services de porteurs, transport d'argent et de valeurs ; préparation, réservation et organisation de voyages, excursions et croisières ; organisation de services de transport ; location de combinaisons de plongée ; préparation, réservation et organisation de séjours, excursions et circuits touristiques ; conseils dans le domaine des voyages et accompagnement de voyageurs ; location, réservation et mise à disposition d'aéronefs ; location, réservation et mise à disposition de bateaux, notamment barques à rames et canots à moteur, bateaux à voile et canoës, location, réservation et mise à disposition de véhicules motorisés et de bicyclettes, chevaux et équipements de plongée (compris dans cette classe) ; emballage et entreposage de marchandises ; distribution de colis ; organisation de voyages, vacances et visites touristiques ; services d'une agence de voyage, notamment prestation de conseils et services de réservation pour des voyages ; informations sur des voyages, organisation de transport et de voyages ; services de réservation de voyages (compris dans cette classe) ; mise à disposition d'informations relatives à des voyages sur Internet, notamment en matière de réservation dans le secteur du tourisme et des voyages (agences de voyage en ligne) ; tous les services précités notamment dans le secteur des voyages et des loisirs ; livraison, distribution et diffusion de journaux et magazines ; prestation de conseils par le biais de lignes d'assistance ou centres d'appel dans le domaine du tourisme, du transport et de l'entreposage de marchandises ; localisation de véhicules de tourisme par ordinateur » ;
  - classe 43 : « Hébergement temporaire, services de restauration ; services d'agences de logement ; mise à disposition et location de résidences de vacances, studios et appartements de vacances ; réservation de chambres et d'hôtels, hébergement temporaire en hôtels, pensions et motels ; services de traiteurs ; services de pensions, hôtels et motels ; location de salles de réunion ; services de restaurants et de bars ; services de restauration dans des cybercafés ; prestation de conseils par le biais de centres d'appel ou de lignes d'assistance téléphonique en matière de services d'agences de location de chambres ; mise à disposition et location de résidences de vacances, services d'hébergement, réservations d'hôtels ainsi que services de restauration pour pensionnaires ».
8. L'opposition était également fondée sur d'autres marques figuratives antérieures, reproduites au point 4 de la décision attaquée :
    - l'enregistrement international désignant la Communauté européenne reproduit ci-après, pour laquelle l'intervenante avait revendiqué comme couleurs le bleu et le gris, et couvrant des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43 et 44 :
    - l'enregistrement international désignant la Communauté européenne et la marque allemande reproduits ci-après, couvrant tous deux des services relevant des classes 35, 39, 41 et 43 :
    - la marque communautaire, pour laquelle l'intervenante avait revendiqué comme couleurs le blanc et le bleu, et la marque allemande reproduites ci-après, couvrant respectivement des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 et des services relevant des classes 35, 39, 41, 42, 43 et 44 :
    - l'enregistrement international désignant l'Autriche et le Benelux, pour lequel l'intervenante avait revendiqué comme couleurs le jaune, le bleu, le noir et le blanc, reproduit ci-après et couvrant des services relevant des classes 35, 36, 39, 41 et 42 :
  9. Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
  10. Le 1<sup>er</sup> juin 2011, l'intervenante a présenté des éléments visant à prouver l'usage sérieux de la marque communautaire figurative airtours Klasse. Urlaub. Erleben., reproduite au point 8 ci-dessus. Ces éléments comprenaient des catalogues, des captures d'écran de sites Internet, des documents commerciaux, des annonces publicitaires et la déclaration solennelle de la directrice d'une société liée.

11. Le 2 avril 2012, la division d'opposition, ayant estimé que la liste des services pour lesquels la marque communautaire figurative avait fait l'objet d'un usage sérieux était plus restreinte que celle des services couverts par la marque allemande antérieure reproduite au point 6 ci-dessus, a, sur la base de cette dernière, partiellement accueilli l'opposition et rejeté la demande de marque communautaire pour les produits et services suivants, considérés comme identiques ou similaires aux services couverts par cette dernière :

- classe 16 : « Matériels pour l'emballage et l'emballage » ;
- classe 36 : « Assurances y compris assurances voyage ; conversion de devises pour le voyage et conversion de devises » ;
- classe 39 : « Transport de marchandises, passagers et voyageurs par air, terre et mer ; transport de bagages, fret, effets personnels et équipements ; services de manutention de bagages ; services de manutention de fret et services de fret ; fourniture d'infrastructures de stationnement et réservation de places de stationnement ; location d'aéronefs, véhicules et bateaux ; services de transfert en taxi et privé de passagers ; services de compagnies aériennes et d'expédition ; services d'enregistrement à l'aéroport ; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre, par mer et par air ; organisation, gestion et mise à disposition d'installations de croisières, excursions et vacances ; affrètement d'avions ; organisation de voyages ; agences de voyages et services d'offices de tourisme ; réservation de vols, location de voitures, stationnement, forfaits de vacances, vacances de ski, équipements de ski et laissez-passer ; services de conseils et d'information dans tous les domaines précités ; services d'information concernant tous les services de transports, y compris les services d'information fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet » ;
- classe 43 : « Hébergement temporaire ; restauration (alimentation) ; services d'approvisionnement, hôtels, restaurants, cafés et bars ; services de réservation d'hébergements temporaires, de chambres d'hôtel, de chambres d'auberge de jeunesse et d'appartements ; services d'une salle d'attente y compris fourniture de salons d'aéroport et de l'accès à ceux-ci ; fourniture d'informations et de conseils liés à l'hébergement temporaire ».

12. Le 28 mai 2012, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition dans la mesure où celle-ci avait accueilli l'opposition, en ne contestant toutefois pas la comparaison des produits et des services effectuée dans cette décision.

13. Par décision du 5 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. Premièrement, s'agissant des marques antérieures, elle a considéré qu'il était « judicieux », pour des raisons d'économie de procédure, d'examiner d'emblée la question du risque de confusion sur la base de la marque allemande antérieure visée au point 6 ci-dessus, celle-ci constituant la marque antérieure « la plus forte » et n'étant « pas soumise à l'obligation de la preuve de l'usage », et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner la preuve de l'usage de la marque communautaire airtours Klasse. Urlaub. Erleben., reproduite au point 8 ci-dessus, quoique, a-t-elle ajouté, les éléments de preuve fournis à cet égard pourraient toutefois démontrer que la marque allemande antérieure possédait un caractère distinctif accru (points 13 et 14 de la décision attaquée). Deuxièmement, s'agissant du public pertinent, elle a estimé, d'une part, que, l'analyse étant opérée par rapport à une marque allemande, la zone géographique pertinente était l'Allemagne, et, d'autre part, que, les produits et services se rapportant essentiellement à l'organisation de voyages au sens large, y compris à des services de télécommunications et d'hébergement, il comprenait à la fois le grand public et les professionnels du secteur des voyages en Allemagne et que, bien que les produits et services ne soient pas nécessairement très onéreux, ces deux catégories de consommateurs auraient tendance à faire preuve d'un niveau d'attention supérieur à la moyenne lors de l'achat (points 18 à 20 de la décision attaquée). Troisièmement, s'agissant de la comparaison des produits et des services faisant l'objet du recours, elle a confirmé la conclusion de la division d'opposition selon laquelle ils étaient en partie identiques et en partie similaires (points 22 à 27 de la décision attaquée).

14. Quatrièmement, s'agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a, tout d'abord, relevé que le terme « airtours » dominait l'impression visuelle produite par la marque allemande antérieure, l'élément « ticket factory » attirant moins l'attention, et que la marque demandée était « fondée » sur l'élément verbal « easy air-tours », figurant dans un rectangle orange. Ensuite, sur le plan visuel, elle a estimé que les marques en conflit étaient similaires, dans la mesure où leurs éléments verbaux respectifs, « airtours » et « air-tours », « coïncid[ai]ent dans la partie la plus visible ». Les différences caractérisant leurs configurations respectives – couleurs, trait d'union et majuscule au mot « air » dans la marque demandée, le distinguant de l'élément supplémentaire « easy » – étaient d'importance mineure. Toutefois, les marques se différençaient par leurs éléments supplémentaires respectifs : dans la marque antérieure, l'élément « ticket factory » était placé en dessous de l'élément verbal dominant tandis que, dans la marque demandée, l'élément verbal était situé à l'intérieur d'un rectangle orange. En outre, sur le plan phonétique, les marques avaient en commun l'élément « airtours », étant donc identiques à cet égard. Elles différaient toutefois par l'élément verbal « ticket factory » – à supposer qu'il soit lu – et l'élément verbal « easy ». De plus, sur le plan conceptuel, les marques avaient en commun l'élément « airtours » qui, bien qu'il soit dénué de signification en allemand, serait compris « comme faisant allusion au transport aérien », les marques étant donc identiques à cet égard. Elles se différençaient toutefois par les éléments supplémentaires « ticket factory », faisant référence à un lieu où des billets, en l'occurrence des billets d'avion, étaient édités et vendus, et « easy », lequel relevait du vocabulaire anglais de base et serait donc perçu par la majeure partie du public pertinent comme faisant référence à quelque chose qui avait été accompli sans grand effort ou qui ne présentait guère de difficultés. Enfin, elle a conclu que les signes étaient similaires (points 30 à 36 de la décision attaquée).

15. Cinquièmement, s'agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que les documents présentés en vue de prouver l'usage de la marque communautaire airtours Klasse. Urlaub. Erleben., reproduite au point 8 ci-dessus, « démontr[ai]ent parfaitement » que la marque allemande antérieure airtours Ticket Factory visée au point 6 ci-dessus avait acquis un caractère distinctif accru en ce qui concerne les services compris dans les classes 39 et 43, lequel était spécifiquement lié à l'élément figuratif commun « airtours », et non aux éléments « ticket factory » ou « klasse. urlaub. erleben. », qui seraient perçus comme non distinctifs et relativement descriptifs des services de voyage compris dans lesdites classes (points 38 et 39 de la décision attaquée).

16. Sixièmement, s'agissant du risque de confusion, la chambre de recours a, tout d'abord, relevé que les produits et services en cause ayant été considérés comme en partie identiques et en partie similaires et les entreprises concernées étant ainsi en concurrence directe, les différences entre les signes en conflit étaient atténuées dans l'appréciation globale dudit risque. Ensuite, elle a estimé que les éléments verbaux communs « airtours » ou « air-tours », qui occupaient une position dominante dans les deux marques, étaient quasi identiques. La présence du terme supplémentaire « easy » et sa représentation à l'intérieur d'un rectangle orange au sein de la marque demandée ne suffisaient pas pour éliminer la similitude entre les marques en conflit. Les différences liées à l'existence d'une forme rectangulaire simple de couleur orange, à l'utilisation de lettres majuscules ou minuscules et à la présence d'éléments verbaux supplémentaires dans la marque antérieure et dans la marque demandée étaient d'importance mineure. Dès lors, au vu notamment de l'identité ou de la similitude des produits et des services en cause, de la présence d'éléments verbaux en partie identiques et de « l'absence d'autres éléments forts dans la marque demandée », elle a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit dans l'esprit du public allemand. Enfin, elle a considéré que ces constatations étaient corroborées par les preuves, produites par l'intervenante, d'un « caractère distinctif accru acquis par un usage intensif ». En revanche, elle a rejeté comme non pertinentes les allégations de la requérante quant à la renommée de la marque demandée, laquelle serait liée à la notoriété de la couleur orange et du mot « easy » (points 44 à 51 de la décision attaquée).

## Conclusions des parties

17. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;
- rejeter l'opposition dans son intégralité ;
- condamner l'OHMI aux dépens.

18. L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.

## En droit

19. À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle conclut, premièrement, à l'annulation de la décision attaquée et, deuxièmement, au rejet de l'opposition dans son intégralité.

20. À titre liminaire, il convient de relever que le deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant au rejet de l'opposition dans son intégralité, vise, en réalité, à ce que le Tribunal prenne la décision que, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû prendre lorsqu'elle a été saisie du recours. En effet, il ressort de l'article 64, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, que la chambre de recours peut annuler la décision de l'instance de l'OHMI ayant pris la décision attaquée et exercer les compétences de cette instance, en l'occurrence statuer sur l'opposition et la rejeter. Par conséquent, cette mesure figure parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation, consacré par l'article 65, paragraphe 3, du même règlement [voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2011, *Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL)*, T 504/09, Rec, EU:T:2011:739, point 40 et jurisprudence citée, et du 4 juin 2013, *i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN)*, T 514/11, Rec (Extraits), EU:T:2013:291, point 15].

## Sur la demande d'annulation

21. La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a méconnu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans la mesure où elle aurait dû conclure que, dans le cadre d'une comparaison globale, les signes en conflit n'étaient pas similaires et qu'il n'existait entre eux aucun risque de confusion pour le public pertinent.

22. L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante, en se prévalant de la similitude des signes et du risque de confusion entre eux.

23. Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. En vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, il convient notamment d'entendre par « marque antérieure » une marque enregistrée dans un État membre.

24. Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits

ou des services désignés [arrêt du 29 septembre 1998, *Canon*, C 39/97, Rec, EU:C:1998 :442, points 16, 17 et 29 ; voir, également, arrêt du 9 juillet 2003, *Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T 162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25. En l'espèce, il y a lieu, d'emblée, d'entériner la définition du public pertinent opérée par la chambre de recours aux points 18 à 20 de la décision attaquée et non contestée par la requérante, selon laquelle tant le grand public que les professionnels du voyage en Allemagne auraient tendance à faire preuve d'un niveau d'attention supérieur à la moyenne lors de l'achat de produits et de services liés à l'organisation de voyages, un tel achat impliquant normalement, même pour le grand public, une réflexion plus approfondie que celui de produits ou de services de consommation courante. Doit donc être écartée l'allégation de l'intervenante selon laquelle le public pertinent serait uniquement le consommateur moyen en Allemagne.

26. Ensuite, il convient de confirmer la conclusion, retenue par la chambre de recours aux points 21 à 27 de la décision attaquée, selon laquelle les produits et services faisant l'objet du recours étaient en partie identiques et en partie similaires, et qui, au demeurant, n'est pas remise en cause par les parties à la présente procédure.

27. En revanche, il y a lieu d'examiner les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des signes et au risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que la requérante réfute.

## Sur la comparaison des signes

28. La requérante allègue que, de manière générale, la chambre de recours a accordé une importance excessive aux lettres communes « a », « i », « r », « t », « o », « u », « r » et « s » et n'a pas suffisamment pris en considération les différences entre les signes en conflit, lesquels, dans le cadre d'une comparaison globale, n'auraient pas dû être considérés comme similaires. Elle ajoute que la marque antérieure est, après tout, une marque figurative et, en tant que telle, ne devrait pas bénéficier du même niveau de protection qu'une marque constituée du seul mot « airtours ». Quant à l'élément dominant de la marque demandée, elle estime que c'est à tort que la chambre de recours a conclu qu'il s'agissait de l'élément « air-tours ». Elle allègue que cet élément dominant est constitué de l'élément « easyair », alors que le mot « tours » et le « fond rectangulaire d'un orange éclatant » jouent un rôle important, quoique secondaire. Elle fournit des preuves destinées à étayer son allégation de notoriété, dans l'Union européenne, du mot « easy » et de la couleur orange pour une famille de marques. Quant à l'élément « airtours » de la marque antérieure, il serait descriptif ou n'aurait qu'un caractère distinctif très faible, eu égard notamment à la coexistence de nombreuses marques contenant le mot « airtours » dans le secteur du voyage.

29. Quant à la comparaison visuelle des signes, la requérante soutient que la chambre de recours n'a pas du tout pris en compte l'élément verbal « easy », qui, en raison de sa position au début des éléments verbaux de la marque demandée, exerce pourtant une influence importante sur la perception globale du signe. Elle considère que cette différence essentielle, combinée aux autres différences – notamment, dans la marque demandée, le « fond rectangulaire d'un orange éclatant et frappant visuellement » et, dans la marque allemande antérieure, les « autres éléments verbaux clairement perceptibles », à savoir les mots « ticket » et « factory » – l'emporte nettement sur la similitude visuelle créée par les huit lettres communes « a », « i », « r », « t », « o », « u », « r » et « s ». Quant à la comparaison phonétique, elle reproche à la chambre de recours d'avoir conclu à l'identité des signes en accordant une importance injustifiée au son produit par les huit lettres communes « a », « i », « r », « t », « o », « u », « r » et « s », en ne prenant pas suffisamment en considération les différences phonétiques significatives tenant aux deux premières syllabes de la marque demandée, « ea » et « sy », et aux cinq dernières syllabes de la marque antérieure, « tick », « et », « fact », « or », « y », et en ne prononçant

pas la marque demandée en deux mots séparés, « easyair » et « tours ». Elle estime que ces différences phonétiques, dans une comparaison globale, l'emportent nettement sur toute similitude phonétique qui pourrait résulter de la présence des lettres communes « a », « i », « r », « t », « o », « u », « r » et « s ». Quant à la comparaison conceptuelle, elle reproche à la chambre de recours une contradiction « erronée et illogique » entre l'observation que le mot « airtours » ne signifierait rien en allemand et la conclusion selon laquelle les signes seraient conceptuellement identiques sous prétexte d'une référence commune au transport aérien. En outre, la chambre de recours n'aurait pas tenu compte des concepts évoqués par les éléments verbaux « easyair » et « ticket factory ». Enfin, elle allègue que la seule identité d'une série de lettres, en l'espèce les lettres « a », « i », « r », « t », « o », « u », « r » et « s », ne suffit pas pour conclure à la similitude des signes en conflit, laquelle ne peut être fondée sur le simple fait qu'un signe serait « contenu » dans l'autre.

30. L'OHMI soutient que l'élément « airtours » reste l'élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure, nonobstant sa nature allusive à l'égard de certains services compris dans les classes 39 et 43, et qu'une expression quasi identique figure « de manière proéminente » dans la marque demandée, sans être dépassée par d'autres éléments verbaux ou de couleur. Quant à la comparaison visuelle, il allègue que la chambre de recours n'a pas négligé l'impact du mot « easy », mais a correctement considéré que sa contribution à l'impression d'ensemble produite par le signe demandé était « mineure » compte tenu de son écriture en lettres minuscules, alors que l'élément « air-tours » du même signe était visuellement « plutôt accrocheur », compte tenu de sa lettre initiale en majuscule. Il soutient que la chambre de recours a tenu compte de tous les éléments des marques en conflit, mais qu'elle a accordé à leurs éléments de différenciation le poids qu'elle estimait approprié, eu égard à leur taille et à leur position dans ces signes complexes. Quant à la comparaison phonétique, il relève que le consommateur prononcera le signe demandé en deux mots séparés, à savoir « easy » et « airtours », étant donné que le mot « air » comporterait une lettre majuscule qui l'isole du mot « easy », et que le positionnement de l'élément « easy » au début de la marque demandée ne serait pas suffisant pour éliminer la similitude phonétique résultant de l'élément « airtours », qui constituerait l'élément dominant de la marque antérieure et un élément verbal important de la marque demandée. Quant à la comparaison conceptuelle, il considère que le fait que l'élément commun « airtours » « fasse allusion » – par référence indirecte et non descriptive – au transport aérien suffit pour établir un degré de similitude conceptuelle, que ne peuvent neutraliser les différences dues aux éléments « ticket factory » et « easy », prises en compte par la chambre de recours. Il conclut dès lors à la similitude globale des signes.

31. L'intervenante allègue que l'élément « airtours » domine la marque antérieure et présente un caractère distinctif intrinsèque, n'ayant aucune signification concrète pour le public pertinent en Allemagne. Quant à la similitude visuelle des signes en conflit, elle résulterait incontestablement de ce que l'élément dominant « airtours » de la marque antérieure correspond à l'élément verbal « air-tours » de la marque demandée et que les légères différences entre lesdits signes ne suffisent pas à neutraliser l'impression de similitude visuelle créée par l'élément commun « airtours ». Ainsi, l'élément verbal supplémentaire de la marque antérieure « ticket factory » serait éclipsé par l'élément dominant « airtours ». De même, la similitude visuelle ne serait pas neutralisée par l'élément verbal supplémentaire « easy » de la marque demandée, lequel ne serait écrit qu'en lettres minuscules, indiquant par là son rôle mineur par rapport à l'élément « air-tours », lequel commencerait avec la lettre majuscule « A », indiquant par là son caractère indépendant et dominant. Enfin, le fond rectangulaire orange de la marque demandée n'aurait aucune incidence sur la comparaison visuelle, les éléments verbaux étant plus aisément gardés en mémoire par les consommateurs. Quant à la similitude phonétique, elle résulterait également de l'élément commun « airtours » ou « air-tours », joint en un seul mot par un trait d'union dans la marque demandée, et ne serait pas neutralisée par l'élément « ticket factory », qui ne serait pas prononcé, ni par l'élément « easy », qui serait d'importance mineure. Quant à la similitude conceptuelle, elle résulterait de l'élément commun « airtours »,

qui pourrait être compris comme une allusion au transport aérien, et ne serait pas neutralisée par l'élément « ticket factory », qui serait ignoré, ni par l'élément « easy », qui ne serait qu'un adjectif simplement descriptif par rapport à l'élément dominant « air-tours ».

32. Selon une jurisprudence constante, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C 334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

33. En particulier, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Shaker, point 32 supra, EU:C:2007:333, points 41 et 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C 193/06 P, EU:C:2007:539, points 42 et 43 et jurisprudence citée).

34. En l'espèce, avant de procéder à l'examen de l'éventuelle similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a donc lieu de déterminer les éléments distinctifs et dominants au sein de celles-ci.

– Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

35. En premier lieu, s'agissant de la marque communautaire demandée, il convient de relever que cette marque complexe est constituée de deux éléments verbaux, « easy » et « air-tours », figurant en lettres essentiellement minuscules et en gras de couleur blanche dans la police de caractères relativement commune Cooper Black, et d'un élément figuratif consistant en un large rectangle d'une couleur orange éclatante, sur le fond duquel sont inscrits lesdits éléments verbaux. Doit donc être écartée l'allégation de la requérante selon laquelle les éléments verbaux de la marque demandée seraient « easyair » et « tours ». En effet, la lettre majuscule « A » sépare le terme « easy » du mot « air », lequel est uni au mot « tours » par un trait d'union, pour former l'élément « air-tours », au sein duquel ladite lettre majuscule « A » et ledit trait d'union s'avèrent négligeables.

36. Selon la jurisprudence, pour l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T 6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 35 ; voir, également, arrêts du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T 112/06, EU:T:2008:10, point 47 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2014, Erreà Sport/OHMI – Facchinelli (ANTONIO BACIONE), T 36/13, EU:T:2014:673, point 33 et jurisprudence citée].

37. En l'espèce, il y a donc lieu d'examiner les qualités intrinsèques des éléments verbaux et de l'élément figuratif de la marque demandée, ainsi que leurs positions respectives, afin de vérifier si, comme l'a estimé la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, l'élément verbal « air-tours » occupe une position dominante dans cette marque.

38. Premièrement, quant aux qualités intrinsèques des éléments verbaux « easy » et « air-tours » pour le public allemand, qui comprend l'anglais de base [voir, par analogie, arrêt du 28 novembre 2013, Vitaminaqua/OHMI – Energy Brands (vitaminaqua), T 410/12, EU:T:2013:615, point 58 et jurisprudence citée], le terme « easy », signifiant « facile », peut louer tous types de produits ou services, alors que le terme « air-tours » fait allusion aux voyages organisés (« tours ») impliquant un transport aérien (« air »). Cet élément allusif « airtours » ou « air-tours » ne saurait donc être intrinsèquement dominant et s'avère tout au plus équivalent à l'élément laudatif « easy », qui sera perçu et mémorisé comme étant au moins aussi frappant, dans la mesure où il ne fait pas référence aux produits et services en cause, mais à une qualité alléguée de ceux visés par la marque demandée. Par ailleurs, ces deux termes présentent un faible caractère distinctif intrinsèque, sans préjudice d'un éventuel accroissement dudit caractère distinctif par l'usage ultérieur de la marque demandée, lequel est dépourvu de pertinence au stade de la procédure d'opposition.
39. Deuxièmement, quant aux positions respectives de ces éléments verbaux, celle de l'élément « easy » au début du signe demandé serait de nature à lui conférer un léger caractère dominant, conformément à la jurisprudence selon laquelle le public pertinent attache normalement plus d'importance à la partie initiale des mots [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T 183/02 et T 184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T 290/07, EU:T:2008:562, point 50], n'étaient la longueur supérieure et la majuscule de l'élément « air-tours », qui contrebalancent la position initiale de l'élément « easy ».
40. Troisièmement, la renommée ou la notoriété alléguée de l'élément « easy » au sein de la marque demandée est dénuée de pertinence, car il ressort de la jurisprudence que seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier l'existence d'un risque de confusion (voir arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C 498/07 P, Rec, EU:C:2009:503, point 84 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence est conforme à l'objectif de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui est de fournir une protection adéquate aux titulaires de droits antérieurs contre des demandes postérieures de marques communautaires identiques ou similaires [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T 498/10, EU:T:2013:117, point 105].
41. Quatrièmement, l'élément figuratif consistant en un large rectangle de couleur orange apparaît frappant, tant par sa taille, massive en rapport avec celle des éléments verbaux, que par sa couleur éclatante, de sorte qu'il sera nettement perçu et mémorisé par le public pertinent, et ne sera pas dominé par les éléments verbaux. En effet, selon la jurisprudence, dans un signe complexe, l'élément figuratif peut détenir une place équivalente à l'élément verbal [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T 3/04, Rec, EU:T:2005:418, point 47, et *idea*, point 36 *supra*, EU:T:2008:10, points 45 et 48 et jurisprudence citée].
42. Il y a donc lieu de considérer que, au sein de la marque demandée, il existe trois éléments d'importance majeure dont aucun ne domine l'autre, consistant en l'élément figuratif d'un large rectangle de couleur orange éclatante ainsi qu'en l'élément verbal « easy » et en l'élément verbal « air-tours », figurant tous deux en lettres blanches sur fond de cette couleur orange.
43. Dès lors, il convient de rejeter l'appréciation de la chambre de recours, au point 49 de la décision attaquée, constatant « l'absence d'autres éléments forts dans la marque demandée » que celle de l'élément « air-tours », considéré comme dominant au point 47 de ladite décision. En effet, le terme « easy » et le rectangle orange constituent également des « éléments forts » de la marque demandée, présentant à tout le moins un certain degré de caractère distinctif, et l'élément « air-tours » ne saurait constituer l'élément dominant de la marque demandée.

44. Étant donné qu'aucun élément verbal ou figuratif de la marque demandée ne saurait être considéré comme dominant ou négligeable, c'est donc l'impression d'ensemble produite par ladite marque qui doit être prise en compte lors de la comparaison avec la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance), T 490/08, Rec, EU:T:2010:250, point 43 et jurisprudence citée].
45. En second lieu, s'agissant de la marque allemande antérieure, il convient de relever que celle-ci est constituée, d'une part, de l'élément verbal « airtours » figurant, dans une position centrale et dans une grande taille, en lettres minuscules et en gras de couleur bleue dans une police de caractères assez banale et, d'autre part, de l'élément verbal « ticket factory » figurant, dans une position inférieure et dans une taille nettement plus petite, en lettres majuscules et minuscules de couleur grise dans une autre police de caractères non moins banale.
46. Il y a donc lieu de considérer, à l'instar de la chambre de recours aux points 31 et 47 de la décision attaquée, que l'élément verbal « airtours », figurant en lettres bleues, est dominant au sein de la marque allemande antérieure, alors que les aspects figuratifs et l'élément verbal « ticket factory » y apparaissent nettement secondaires.
47. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour selon laquelle il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l'appui d'une opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C 196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 47), force est de constater que la marque allemande antérieure, nonobstant son caractère allusif pour les produits et services concernés (voir point 38 ci-dessus), présente un certain, quoique faible, degré de caractère distinctif.

#### – Sur la comparaison visuelle

48. Sur le plan visuel, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit étaient similaires, dans la mesure où leurs éléments verbaux respectifs, « airtours » et « air-tours », « coïncidaient dans la partie la plus visible » et les différences caractérisant leurs configurations respectives – couleurs, trait d'union et majuscule au mot « air », le distinguant de l'élément supplémentaire « easy » – étaient d'importance mineure. Toutefois, a-t-elle précisé, les marques se différençaient par leurs éléments supplémentaires respectifs : dans la marque antérieure, l'élément supplémentaire « ticket factory » était placé en dessous de l'élément verbal dominant, tandis que, dans la marque demandée, les éléments verbaux étaient placés à l'intérieur d'un rectangle orange.
49. À cet égard, il convient de relever que c'est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les éléments allusifs « airtours » et « air-tours » des marques en conflit « coïncidaient » essentiellement. Toutefois, elle a négligé de prendre en compte l'élément supplémentaire « easy » – sauf à dire qu'il se distinguait de l'élément « air-tours » par la lettre majuscule « A » –, alors qu'il s'agit d'un élément de la marque demandée qui ne saurait en aucune façon être considéré comme étant d'importance mineure, d'autant plus qu'il s'agit de l'élément verbal initial de ladite marque (voir point 39 ci-dessus). En outre, même si elle a signalé la présence du rectangle orange dans la marque demandée, elle n'en a pas tiré davantage de conséquence que pour l'élément nettement secondaire « ticket factory » dans la marque antérieure, alors que ce rectangle orange constitue également un élément de la marque demandée qui ne saurait être considéré comme d'importance mineure. Ainsi, la chambre de recours n'a effectivement pris en compte, dans la comparaison visuelle d'ensemble des signes en conflit, que le fait que les éléments respectifs « airtours » et « air-tours » « coïncidaient » essentiellement, en tenant à tort ce dernier élément pour dominant dans la marque demandée et en négligeant par voie de conséquence la présence des deux autres éléments d'importance majeure dans l'impression visuelle d'ensemble de la même marque.

50. Or, selon la jurisprudence, le fait que l'un des composants d'une marque complexe soit identique à une autre marque ne permet de conclure à la similitude de ces marques que si ce composant constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (voir arrêts Nestlé/OHMI, point 33 supra, EU:C:2007:539, point 43 et jurisprudence citée ; MATRATZEN, point 36 supra, EU:T:2002:261, point 33 ; voir, également, arrêt METRONIA, point 39 supra, EU:T:2008:562, point 42 et jurisprudence citée).

51. En l'espèce, il y a lieu de considérer que, dans la comparaison visuelle d'ensemble des signes figuratifs en conflit, la seule présence des éléments verbaux respectifs « airtours » et « air-tours », figurant dans des couleurs très différentes sur des fonds très différents (bleu sur blanc et blanc sur orange) et dans des polices de caractère assez différentes, est contrebalancée et neutralisée par la présence des deux autres éléments d'importance majeure dans la marque demandée, absents de la marque antérieure, à savoir l'élément « easy » et le large rectangle de couleur orange éclatante, au point que l'impression visuelle d'ensemble de la marque demandée s'avère différente de celle de la marque antérieure. De plus, la présence de l'élément « ticket factory » dans la marque antérieure, absent de la marque demandée, accroît légèrement, malgré son caractère nettement secondaire, la différence visuelle d'ensemble entre les signes en conflit.

52. Dès lors, il y a lieu de conclure que, dans une comparaison globale de leurs impressions d'ensemble aux yeux du public pertinent, les signes en conflit sont, nonobstant la présence d'un élément verbal commun, visuellement différents et que c'est à tort que la chambre de recours les a considérés comme similaires.

#### – Sur la comparaison phonétique

53. Sur le plan phonétique, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques « coïnci[daient] » par l'élément commun « airtours », étant identiques à cet égard, et qu'ils différaient par l'élément « ticket factory » – à supposer qu'il soit lu – et par l'élément verbal « easy ».

54. À cet égard, il convient de relever que c'est à juste titre que la chambre de recours a constaté la « coïncidence phonétique » entre les éléments verbaux « airtours » et « air-tours », comportant chacun deux syllabes selon la prononciation anglaise. Toutefois, elle semble avoir atténué la portée des deux syllabes supplémentaires « ea » et « sy » de l'élément d'importance majeure « easy » de la marque demandée, voire des cinq syllabes supplémentaires « tick », « et », « fact », « or » et « y » de l'élément nettement secondaire « ticket factory » de la marque antérieure, dans la mesure où ces différences ne paraissent pas avoir affecté son constat d'identité phonétique entre les signes en conflit.

55. Dès lors, il y a lieu de conclure que, dans une comparaison d'ensemble, les signes en conflit présentent un degré moyen – voire assez faible, à supposer que l'élément « ticket factory » soit lu – de similitude phonétique et que c'est à tort que la chambre de recours les a apparemment considérés comme identiques, nonobstant les différences ainsi constatées, tenant notamment à l'influence de l'élément « easy » sur l'impression phonétique d'ensemble de la marque demandée.

#### – Sur la comparaison conceptuelle

56. Sur le plan conceptuel, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les marques « coïncidaient » par l'élément commun « airtours » qui, bien qu'il fût dénué de signification en allemand, serait compris comme faisant allusion au transport aérien, les marques étant donc identiques à cet égard, et qu'elles se différencieraient toutefois par les éléments supplémentaires « ticket factory », faisant référence à un lieu où des billets, en l'occurrence des

billets d'avion, étaient édités et vendus, et « easy », lequel relevait du vocabulaire anglais de base et serait donc perçu par la majeure partie du public pertinent comme faisant référence à quelque chose qui avait été accompli sans grand effort ou qui ne présentait guère de difficultés.

57. À cet égard, il convient de relever que c'est à juste titre que la chambre de recours a constaté la « coïncidence » sur le plan conceptuel, pour le public allemand, qui comprend l'anglais de base (voir point 38 ci-dessus), entre les éléments verbaux « airtours » et « air-tours », tous deux faisant allusion au transport aérien (« air »), voire aux voyages organisés (« tours »). Toutefois, elle semble avoir atténué la portée de l'élément laudatif « easy », élément d'importance majeure dans la marque demandée, absent de la marque antérieure et aisément reconnu par le public allemand, voire de l'élément « ticket factory », certes nettement secondaire dans la marque antérieure et absent de la marque demandée, dans la mesure où ces différences ne paraissent pas avoir affecté son constat d'identité conceptuelle entre les signes. Or, comme il a été constaté au point 38 ci-dessus, l'élément allusif « airtours » ou « air-tours » s'avère tout au plus équivalent à l'élément laudatif « easy », qui sera perçu et mémorisé comme étant au moins aussi frappant, dans la mesure où il ne fait pas référence aux produits et services en cause, mais à une qualité alléguée de ceux visés par la marque demandée.

58. Dès lors, il y a lieu de conclure que, dans une comparaison d'ensemble, les signes en conflit présentent un degré faible – voire très faible à supposer que l'élément « ticket factory » soit pris en compte – de similitude conceptuelle et que c'est à tort que la chambre de recours les a apparemment considérés comme identiques, nonobstant les différences ainsi constatées, tenant notamment à l'influence de l'élément « easy » sur l'impression conceptuelle d'ensemble de la marque demandée.

#### – Sur la comparaison globale

59. D'emblée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci et que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Shaker, point 32 supra, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

60. En l'espèce, il résulte d'une comparaison globale des signes en conflit que les impressions d'ensemble produites par chacun d'eux dans l'esprit du public pertinent s'avèrent différentes. En effet, les éléments de similitude phonétique moyenne, voire assez faible, ainsi que de similitude conceptuelle faible, voire très faible, entre eux sont contrebalancés et neutralisés par l'impression d'ensemble de différence visuelle constatée aux points 51 et 52 ci-dessus, d'autant plus que les marques en cause sont toutes deux figuratives et non verbales.

61. À cet égard, il importe de souligner, en écho à l'allégation de la requérante selon laquelle la marque antérieure est une marque figurative et, en tant que telle, ne devrait pas bénéficier du même niveau de protection qu'une marque constituée du seul mot « airtours », que, alors qu'une marque verbale couvre normalement tout type de figuration, une marque figurative comporte, par définition, une figuration particulière, laquelle, à moins d'être totalement négligeable, doit, même si elle est dominée par un élément verbal, néanmoins être prise en compte dans l'appréciation globale de la similitude des signes, de sorte qu'une telle marque figurative ne saurait, en principe, se voir conférer une portée de protection strictement identique à celle d'une marque verbale qui serait seulement constituée de son élément verbal dominant.

62. Ainsi, dans un cas de figure inverse à celui de la présente affaire, s'agissant d'une comparaison entre, d'une part, deux marques demandées, dont l'une était verbale et l'autre figurative, et, d'autre part, la même marque verbale antérieure, le Tribunal a pu conclure que celle-ci présentait une très faible similitude avec la marque figurative demandée et une similitude

moyenne avec la marque verbale demandée [voir, par analogie, arrêt du 4 février 2014, Mega Brands/OHMI – Diset (MAGNEXT), T 604/11 et T 292/12, EU:T:2014:56, point 29], attestant par là même que le caractère figuratif d'une marque comportant un élément verbal dominant tend à atténuer, dans une impression d'ensemble, sa similitude avec un autre signe contenant un élément verbal identique ou semblable audit élément.

63. En l'espèce, le caractère figuratif des deux marques en conflit – qui n'ont en commun qu'un élément verbal, lequel est de surcroît non dominant dans l'une d'elles, alors que leurs éléments figuratifs s'avèrent tout à fait différents – tend donc à renforcer le constat de leur dissimilitude.
64. En conclusion, dès lors que, comme il a été constaté au point 60 ci-dessus, les signes en conflit sont globalement différents dans leurs impressions d'ensemble pour le public pertinent, c'est erronément que, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu'ils étaient similaires.

#### Sur le risque de confusion

65. Il ressort d'une jurisprudence constante que, aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C 234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48 ; du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C 558/12 P, Rec, EU:C:2014:22, point 41, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T 316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée]. La similitude des marques en cause est par conséquent une condition nécessaire aux fins d'apprécier l'existence d'un risque de confusion au sens dudit article, de sorte que l'absence de similitude entre les marques en conflit rend inapplicable cet article (arrêt OHMI/riha WeserGold Getränke, précité, EU:C:2014:22, point 44) et que, en l'absence d'une telle similitude, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l'identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (arrêt OHMI/riha WeserGold Getränke, précité, EU:C:2014:22, point 42).
66. En l'espèce, dès lors qu'il a été établi, au point 60 ci-dessus, que les signes en conflit sont globalement différents dans leurs impressions d'ensemble pour le public pertinent, il peut être déduit de cette absence de similitude entre les signes que tout risque de confusion est exclu entre les marques en cause, sans qu'il soit nécessaire au préalable de faire application du principe d'interdépendance et, notamment, d'examiner l'éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure dans le cadre d'une appréciation globale du risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C 193/09 P, EU:C:2010:121, point 45, et arrêt OHMI/riha WeserGold Getränke, point 65 supra, EU:C:2014:22, point 43).
67. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'accueillir le moyen unique invoqué au soutien du recours et, partant, de faire droit au premier chef de conclusions de la requérante en annulant la décision attaquée.

#### Sur la demande de réformation

68. S'agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant au rejet de l'opposition dans son intégralité et visant, en réalité, à la réformation de la décision attaquée (voir point 20 ci-dessus), il convient de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l'article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n'a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n'a pas encore pris position. Par conséquent, l'exercice du pouvoir de réformation doit, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l'appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu'ils sont établis, la décision que la

chambre de recours était tenue de prendre (arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C 263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, point 72, et BETWIN, point 20 supra, EU:T:2013:291, point 78).

69. Or, en l'espèce, les conditions pour l'exercice du pouvoir de réformation du Tribunal, telles qu'elles ressortent de l'arrêt Edwin/OHMI, point 68 supra (EU :C:2011:452), ne sont pas réunies. En effet, s'il résulte effectivement des considérations formulées au point 66 ci-dessus que la chambre des recours était tenue de constater qu'il n'existait aucun risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative allemande antérieure reproduite au point 6 ci-dessus, il n'en demeure pas moins que la chambre de recours – dès lors qu'elle a considéré, à tort, que la comparaison de la marque demandée avec cette marque antérieure suffisait à établir l'existence d'un risque de confusion de nature à justifier l'accueil de l'opposition par la division d'opposition – ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un éventuel risque de confusion entre la marque demandée et les quatre autres marques figuratives antérieures reproduites au point 4 de la décision attaquée et au point 8 ci-dessus.
70. L'éventuelle existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures autres que celle reproduite au point 6 ci-dessus n'ayant pas été examinée par la chambre de recours, il n'appartient pas au Tribunal d'en connaître, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêts Edwin/OHMI, point 68 supra, EU:C:2011:452, points 72 et 73 ; VÖLKL, point 20 supra, EU:T:2011:739, point 63, et du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille), T 235/12, Rec, EU:T:2014:1058, point 101 et jurisprudence citée].
71. Le Tribunal ne pouvant exercer son pouvoir de réformation de la décision attaquée en vue d'annuler la décision de la division d'opposition du 2 avril 2012 et de rejeter l'opposition pour l'intégralité des produits et services visés, il convient de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante.
72. Il reviendra donc à la chambre de recours d'apprécier, au vu des motifs du présent arrêt, notamment quant à l'impression d'ensemble de la marque demandée, laquelle s'avère différente de celle d'une marque antérieure dont l'élément dominant est « airtours » telle que celle reproduite au point 6 ci-dessus, l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures reproduites au point 8 ci-dessus, aux fins de la décision qu'elle est appelée à adopter sur le recours dont elle demeure saisie (voir, par analogie, arrêt Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille, point 70 supra, EU:T:2014:1058, point 102 et jurisprudence citée).

#### Sur les dépens

73. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
74. L'OHMI et l'intervenante ayant succombé pour l'essentiel, il y a lieu, d'une part, de condamner l'OHMI à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, et, d'autre part, de décider que l'intervenante supportera ses propres dépens.

#### PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

DECLARE ET ARRETE :

- 1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 septembre 2013 (affaire R 1029/2012 1) est annulée.
- 2) Le recours est rejeté pour le surplus.
- 3) L'OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par easyGroup IP Licensing Ltd.
- 4) Tui AG supportera ses propres dépens.

TRIBUNAL DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE  
2<sup>ÈME</sup> CHAMBRE  
21 MAI 2015

**Senz Technologies BV**  
*Contre*  
**OHMI, Impliva BV**

*DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE – NULLITE –  
DIVULGATION DU DESSIN OU MODELE ANTERIEUR –  
UTILISATEUR AVERTI – DEGRE D'ATTENTION –  
LIBERTE DU CREATEUR – CARACTERE INDIVIDUEL –  
IMPRESSION GLOBALE DIFFERENTE*

Synthèse

Le déposant d'un dessin et modèle est censé connaître les droits antérieurs. En ce sens, l'arrêt du 21 mai 2015 du Tribunal de l'Union européenne (TUE) revient sur la notion de divulgation et rappelle la condition fondamentale du caractère individuel.

En l'espèce, le 25 août 2006, la société Senz Technologies BV présente deux demandes d'enregistrement d'un dessin et modèle communautaire portant sur des parapluies.

L'entreprise Impliva conteste la validité de ces deux dessins et modèles pour défaut de caractère individuel.

En 2010, la division d'annulation de l'OHMI accède à la demande en nullité.

Senz saisit alors la chambre de recours de l'OHMI qui, relevant qu'un brevet a été déposé dix ans plus tôt à l'Office américain des brevets et des marques (l'USPTO), confirme la nullité des dessins et modèles.

La société Senz saisit alors le TUE.

Le Tribunal, tout en rappelant la nécessité de comparaison avec les droits antérieurement déposés, affirme que l'on ne peut ignorer que les dessins et modèles communautaires produisent une impression globale différente par rapport au brevet antérieur et qu'ils revêtent un caractère distinctif. En conséquence, la validité des dessins et modèles est rétablie.

Cette affaire permet de rappeler l'utilité, pour tout nouveau déposant souhaitant maximiser ses chances d'enregistrement et éviter les déconvenues, de conduire des recherches d'antériorité.

Arrêt

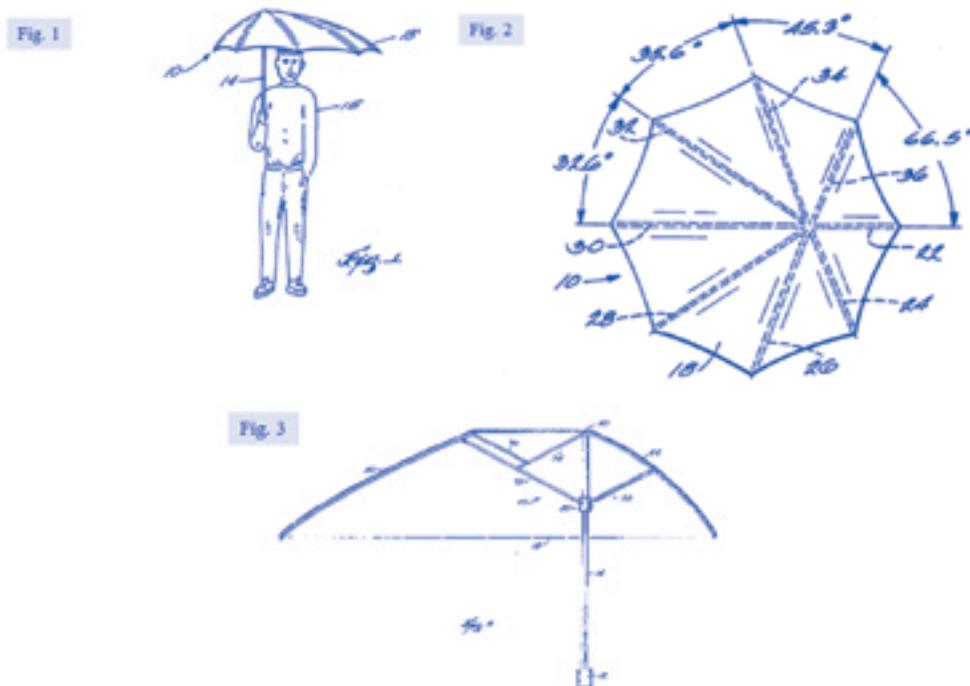
1. Le 25 août 2006, la requérante, Senz Technologies BV a présenté deux demandes d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
2. Le dessin ou modèle communautaire en cause dans l'affaire T-22/13 a été enregistré sous le numéro 000579032-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 118/2006 du 17 octobre 2006, avec l'indication « parapluies ». Ce dessin ou modèle est représenté comme suit :



3. Le dessin ou modèle communautaire en cause dans l'affaire T-23/13 a été enregistré sous le numéro 000579032-0002 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 118/2006 du 17 octobre 2006, avec l'indication « parapluies ». Ce dessin ou modèle est représenté comme suit :



4. Le 16 juillet 2009, l'intervenante, Impliva BV, a introduit pour chacun de ces dessins ou modèles (ci-après les « dessins ou modèles contestés ») une demande en nullité au titre de l'article 52 du règlement n° 6/2002. Chacune des demandes en nullité était fondée sur l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, au motif que les dessins ou modèles contestés ne correspondraient pas aux exigences des articles 4 à 9 dudit règlement.
5. L'intervenante a fait valoir notamment que les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés ne présentaient pas de caractère individuel, car ils produiraient sur l'utilisateur averti la même impression globale qu'un certain nombre de parapluies de forme identique ou similaire qui ont fait l'objet de brevets ou de dessins ou modèles enregistrés et divulgués au public antérieurement à l'enregistrement des dessins ou modèles contestés. Parmi ces droits antérieurs invoqués figurait le brevet américain n° 5505221 (ci-après le « brevet antérieur »), enregistré le 9 avril 1996 et représenté comme suit :



6. Le 18 octobre 2010, la division d'annulation a fait droit aux demandes en nullité présentées par l'intervenante. Elle a considéré que le brevet antérieur avait été divulgué au public au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 à la suite de sa publication sur le site Internet de l'United States Patent and Trademark Office (USPTO, office des brevets et des marques des États-Unis), ce site étant librement et gratuitement accessible dans tous les États membres de l'Union européenne. La division d'annulation, tout en considérant la liberté du créateur dans l'élaboration des dessins ou modèles contestés comme étant limitée, était d'avis que, malgré le fait que les dessins ou modèles contestés étaient nouveaux au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, ils étaient privés de caractère individuel au sens de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement. Toujours selon la division d'annulation, l'impression globale que chacun des dessins ou modèles contestés ainsi que le brevet antérieur produisent sur l'utilisateur averti, est substantiellement la même en raison des poignées droites et surtout de la forme asymétrique des toiles qui seraient à chaque fois supportées par huit baleines disposées symétriquement autour de l'extrémité du manche. En revanche, l'espacement exact et la forme des baleines (droite ou courbée) n'auraient qu'une importance mineure pour l'utilisateur averti, qui, de plus, ne serait pas familiarisé avec des modèles de parapluies asymétriques.

7. Le 14 décembre 2010, la requérante a formé un recours contre chacune des décisions adoptées par la division d'annulation.
8. Par décisions datées du 26 septembre 2012 (ci-après les « décisions attaquées »), la troisième chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours au motif que les dessins ou modèles contestés n'avaient pas de caractère individuel.
9. La chambre de recours a considéré que le brevet antérieur pouvait être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné au sein de l'Union. Premièrement, le site Internet du registre de l'USPTO serait gratuitement accessible. Deuxièmement, les dessins ou modèles seraient connus aux États-Unis comme des « brevets de dessins ou modèles ». Troisièmement, il serait imprudent de la part des milieux spécialisés du secteur concerné de ne pas consulter ledit registre, qui serait l'un des principaux registres des droits de propriété intellectuelle au monde. Enfin, le fait que les États-Unis sont le plus important partenaire commercial de l'Union rendrait peu probable que les milieux spécialisés du secteur concerné ne consultent pas le registre de l'USPTO.
10. La chambre de recours a également constaté que l'utilisateur averti connaissait les différents modèles et les caractéristiques normales des parapluies et qu'il avait un niveau d'attention relativement élevé.
11. La liberté du créateur serait limitée quant à la configuration d'un parapluie. Il y aurait toutefois un certain degré de liberté quant à la forme et la taille globale d'un parapluie et un degré de liberté considérable quant aux amples possibilités de décorer la toile d'un parapluie par des motifs et des couleurs.
12. Quant à l'impression globale produite par chacun des dessins ou modèles contestés, la chambre de recours a considéré qu'elle était principalement déterminée par les côtés inférieurs et latéraux des dessins ou modèles de parapluie, car l'utilisateur se trouverait lors de l'utilisation en dessous du parapluie et ne verrait pas le parapluie du dessus. Malgré son niveau d'attention relativement élevé, l'utilisateur averti prêterait attention aux structures de base simples et non aux détails qui, de surcroît, ne changeraient pas le fait que tous les parapluies couverts par le brevet antérieur et les dessins ou modèles contestés produisent en substance la même impression globale, notamment en raison de leur apparence inhabituelle, c'est-à-dire allongée et asymétrique, « semblable à un bec », et du fait que la distribution des baleines, les proportions des toiles et les espacements seraient similaires. Enfin, le fait que certaines des vues des dessins ou modèles contestés présentent une toile noire ou marron, tandis que le brevet antérieur est un simple diagramme, ne constituerait pas une différence significative.

### Conclusions des parties

13. Dans les requêtes, la requérante conclut, tant dans l'affaire T-22/13 que dans l'affaire T-23/13, à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - annuler les décisions attaquées ;
  - accueillir les arguments avancés devant lui et déclarer l'enregistrement des dessins ou modèles contestés valide ;
  - condamner l'OHMI à supporter ses propres dépens et condamner l'intervenante, dans le cas où elle interviendrait, à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante.
14. Lors de l'audience, la requérante a retiré, tant dans l'affaire T-22/13 que dans l'affaire T-23/13, son deuxième chef de conclusions, par lequel elle a demandé au Tribunal de déclarer l'enregistrement des dessins ou modèles contestés valide.
15. L'OHMI conclut, tant dans l'affaire T-22/13 que dans l'affaire T-23/13, à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - rejeter les recours ;
  - condamner la requérante aux dépens.

16. Dans son mémoire en réponse, l'intervenante conclut, tant dans l'affaire T-22/13 que dans l'affaire T-23/13, à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter les recours dans leur intégralité ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant l'OHMI, ou à titre encore plus subsidiaire, prononcer la nullité de l'enregistrement des dessins ou modèles contestés ;
  - condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux qu'elle a encourus, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
17. Lors de l'audience, l'intervenante a retiré, tant dans l'affaire T-22/13 que dans l'affaire T-23/13, son deuxième chef de conclusions par lequel elle demandait au Tribunal de renvoyer l'affaire devant l'OHMI.

#### En droit

18. À l'appui de chacun des recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 et, le second, d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement.

#### Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002

19. En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir considéré à tort qu'un brevet américain pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant au sein de l'Union. Premièrement, la nature d'un dessin ou modèle n'aurait aucun rapport avec les brevets car le premier concernerait l'apparence d'un produit et le second des inventions techniques, deuxièmement, il serait très improbable que le créateur moyen de l'Union connaisse bien les systèmes de brevets en général et qu'il associe le terme « brevet » à des dessins ou modèles et, troisièmement, en l'absence de toute preuve du contraire apportée par l'OHMI, le créateur moyen de l'Union ne pourrait pas être réputé avoir consulté des registres de brevets et encore moins des registres se trouvant en dehors de l'Union.
20. En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir estimé à tort que le créateur de parapluies moyen de l'Union était au courant du fait que, aux États-Unis, le terme « brevet » signifie également « dessin ou modèle ». Cette circonstance ne serait même pas connue de nombreux avocats européens spécialisés en matière de propriété intellectuelle. De plus, le brevet antérieur ne serait pas un brevet pour dessin ou modèle et échapperait, de ce fait, à une recherche éventuelle entamée par un créateur de l'Union.
21. En troisième lieu, la requérante conteste le constat de la chambre de recours selon lequel « il serait imprudent de la part des créateurs cherchant à faire enregistrer des dessins ou modèles dans l'UE de ne pas contrôler au préalable l'un des principaux registres de la propriété intellectuelle mondiaux (à savoir USPTO) étant donné la réputation presque légendaire des États-Unis d'Amérique en tant que centre d'innovation et de création [...] ». La requérante souligne qu'un créateur individuel ou une petite ou moyenne entreprise ne rechercherait raisonnablement que sur le marché existant et dans les registres de dessins ou modèles au sein de l'Union, notamment car les recherches excessives à entamer dépasseraient les ressources financières des créateurs et des petites entreprises.
22. En quatrième lieu, la requérante fait valoir en substance que, contrairement à ce qu'a constaté la chambre de recours, les milieux spécialisés du secteur des parapluies ne peuvent pas être au courant de l'évolution sur le territoire américain, car, d'une part, les États-Unis ne seraient pas, comme l'a estimé à tort la chambre de recours, le premier partenaire commercial de l'Union dans le domaine des parapluies et, d'autre part, il ne serait pas possible d'être au courant de l'existence d'un parapluie breveté aux États-Unis, si ce dernier n'a jamais été fabriqué ou commercialisé.

23. L'OHMI et l'intervenante contestent ces arguments.

24. Quant au premier argument soulevé par la requérante selon lequel un dessin ou modèle n'a aucun rapport avec les brevets, il y a tout d'abord lieu de rappeler la définition fournie à l'article 3, sous a), du règlement n° 6/2002, en vertu duquel un dessin ou modèle est défini comme « l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». Comme l'OHMI l'a relevé à bon droit lors de l'audience ce n'est que « l'apparence » en tant que telle qui est le critère décisif d'un dessin ou modèle au sens du règlement n° 6/2002 et non la forme juridique sous laquelle cette apparence est protégée. Le fait que le droit antérieur invoqué par l'intervenante est un brevet est donc sans pertinence en l'espèce, pour autant que ce brevet remplisse les caractéristiques d'un dessin ou modèle telles qu'établies à l'article 3, sous a) du règlement n° 6/2002. Or, le brevet antérieur confère au parapluie qu'il désigne les caractéristiques de ses lignes, de ses contours, de ses angles et de sa forme. Partant, le brevet antérieur ne contient pas seulement la description technique d'un parapluie asymétrique mais également son apparence. Il s'agit dès lors d'un dessin ou modèle au sens de l'article 3, sous a), du règlement n° 6/2002, que l'intervenante pouvait à bon droit invoquer comme dessin ou modèle antérieur au sens de l'article 7, paragraphe 1, du même règlement. L'argument invoqué par la requérante à cet égard doit donc être écarté.
25. Quant aux autres arguments soulevés par la requérante dans le cadre du premier moyen il convient, à titre liminaire, de rappeler que l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 prévoit qu'« [a]ux fins de l'application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».
26. Un dessin ou modèle est donc réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation. Pour réfuter cette présomption il incombe, en revanche, à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l'espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires.
27. La présomption prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 s'applique, d'ailleurs, indépendamment de l'endroit où ont eu lieu les faits constitutifs de la divulgation, car il ressort de la première phrase de cet article qu'il n'est pas exigé, pour qu'un dessin ou modèle soit réputé avoir été divulgué au public aux fins de l'application des articles 5 et 6 de ce règlement, que les faits constitutifs de la divulgation aient eu lieu sur le territoire de l'Union (arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, Rec, EU:C:2014:75, point 33).
28. Il y a lieu de préciser, que la question de savoir si les personnes faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné pouvaient raisonnablement avoir connaissance d'événements s'étant produits en dehors du territoire de l'Union est une question de fait dont la réponse dépend de l'appréciation des circonstances propres à chaque affaire (arrêt H. Gautzsch Großhandel, point 27 supra, EU:C:2014:75, point 34).
29. Aux fins d'effectuer l'appréciation mentionnée par la Cour, il convient d'examiner la question de savoir si, sur la base des éléments factuels, qui doivent être fournis par la partie qui conteste la divulgation, il y a lieu de considérer que ces milieux n'avaient réellement pas la possibilité

de prendre connaissance des faits constitutifs de la divulgation, tout en tenant compte de ce qui peut raisonnablement être exigé de la part de ces milieux pour connaître l'état de l'art antérieur. Ces éléments factuels peuvent, à titre d'exemple, porter sur la composition des milieux spécialisés, leurs qualifications, coutumes et comportements, l'étendue de leurs activités, leur présence aux événements lors desquels des dessins ou modèles sont présentés, les caractéristiques du dessin ou modèle en cause, tels que leur interdépendance avec d'autres produits ou secteurs, et les caractéristiques des produits dans lesquels le dessin ou modèle en cause a été intégré, notamment le degré de technicité du produit concerné. En tout état de cause, un dessin ou modèle ne peut pas être réputé être connu dans la pratique normale des affaires si les milieux spécialisés du secteur concerné ne pourraient le découvrir que par hasard.

30. C'est à lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les différents arguments soulevés par la requérante dans le cadre des première, deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen.
31. Il convient d'observer tout d'abord que, en substance, la requérante s'est bornée, d'une part, à affirmer qu'il est très improbable que le créateur moyen de l'Union connaisse les systèmes des brevets et qu'il consulte les registres de brevets, notamment en dehors de l'Union, et, d'autre part, à exposer pourquoi, selon elle, les arguments présentés dans la décision attaquée n'étaient pas suffisants pour considérer que les milieux spécialisés du secteur concerné pouvaient raisonnablement avoir connaissance du brevet antérieur.
32. Cependant, il semble raisonnable de considérer que le créateur d'un parapluie anti-vent, avant de le mettre sur le marché, entame des recherches dans des registres des brevets, car il peut être réputé informé du fait qu'un tel produit répond à des exigences non seulement esthétiques mais également, et dans une mesure non négligeable, techniques, et qu'il est dès lors raisonnable et plausible qu'un parapluie anti-vent ait déjà été breveté. En tout état de cause, il convient de souligner, à la lumière de ce qui a déjà été exposé aux points 25 à 29 ci-dessus, qu'il appartenait à la requérante d'étayer sa thèse selon laquelle les milieux spécialisés du secteur des parapluies ne procèdent pas à de telles consultations dans le registre de l'USPTO et qu'elle n'a cependant présenté aucun élément factuel ou argument qui ne soit pas simplement une allégation qui permettrait de parvenir à une telle conclusion.
33. Quant à l'argument selon lequel de nombreux avocats européens spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle n'ont pas connaissance du fait que, aux États-Unis, les dessins ou modèles sont enregistrés dans un registre de brevets, force est de constater que cet argument n'a pas été étayé et que, en tout état de cause, il ne permettrait aucunement de conclure que les milieux spécialisés du secteur des parapluies n'ont également pas connaissance de ce fait.
34. Concernant les arguments exposés dans la décision attaquée et contestés par la requérante, selon lesquels, d'une part, il conviendrait de tenir compte de la réputation légendaire des États-Unis en matière de dessins ou modèles et, d'autre part, il serait imprudent de ne pas consulter les principaux registres mondiaux en matière de propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de les examiner, car même s'ils n'étaient pas corrects, ce constat ne remettrait pas en cause le fait qu'il n'incombait pas à la chambre de recours d'établir que les milieux spécialisés du secteur concerné pouvaient raisonnablement connaître le brevet antérieur, mais à la requérante qu'ils ne le pouvaient pas.
35. Quant à l'argument soulevé par la requérante selon lequel les recherches excessives à entamer dépasseraient les ressources financières des créateurs et des petites entreprises, il suffit de constater que la requérante n'a fourni aucun élément factuel ou argument qui ne soit pas simplement une allégation dont il résulterait qu'en l'espèce les milieux spécialisés du secteur concerné ne sont composés que de créateurs individuels et de petites entreprises qui, qui plus est, ne disposent en général que de moyens insuffisants pour entamer des recherches destinées à connaître l'état de l'art antérieur en dehors de l'Union. En effet, la requérante

se borne à constater que les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union ne comportent pas de « grandes sociétés ». Toutefois, toujours selon la requérante, il existe « quelques sociétés plus importantes que d'autres (principalement des sociétés allemandes, autrichiennes et néerlandaises) et de nombreuses petites sociétés ou particuliers » et ces derniers ne procéderaient fort probablement pas à des recherches dans le registre des brevets américains. Or, à supposer même que cette observation soit correcte, la requérante reconnaît en soulevant cet argument que les « quelques sociétés plus importantes », qui à la lumière de ce qui a été exposé au point 30 ci-dessus doivent être considérées comme faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné, entament probablement de telles recherches. De même, la requérante ne fournit aucun renseignement concret quant aux sociétés opérant dans le secteur européen des parapluies. Dès lors, la requérante reste à nouveau en défaut d'étayer ses allégations au moyen d'arguments qui ne soient pas simplement des allégations.

36. Quant à l'argument selon lequel le parapluie couvert par le brevet antérieur n'a jamais été produit, ce qui n'a d'ailleurs été contesté ni par l'OHMI ni par l'intervenante, force est de constater que l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 ne requiert nullement que le dessin ou modèle antérieur invoqué par la partie opposante ait fait l'objet d'une utilisation en vue de la production ou de la commercialisation d'un produit.
37. Toutefois, le fait qu'un dessin ou modèle n'a jamais été incorporé dans un produit n'aurait de l'importance que dans l'hypothèse où la requérante aurait établi que les milieux spécialisés du secteur concerné ne consultent en général pas les registres de brevets ou que les milieux spécialisés du secteur concerné n'accordent généralement aucune importance aux brevets, notamment aux brevets américains. Dans de telles hypothèses, l'argument de la non-existence sur le marché des parapluies couverts par le brevet antérieur pourrait rendre faiblement plausible le fait que les milieux spécialisés du secteur concerné aient pu connaître le brevet antérieur à travers d'autres moyens de renseignement. En l'espèce, le fait que le parapluie désigné par le brevet antérieur n'a jamais été produit démontre que les milieux spécialisés du secteur concerné ne pouvaient pas connaître le brevet antérieur à travers la publicité, des activités de commercialisation ou des catalogues. Toutefois, ce fait n'est pas en mesure de démontrer que les milieux spécialisés du secteur concerné n'auraient pas raisonnablement pu en avoir connaissance autrement, comme par exemple à l'aide d'une consultation en ligne du registre de brevets américain.
38. Enfin, quant à l'argument soulevé par la requérante selon lequel les États-Unis ne sont pas le premier partenaire commercial de l'Union dans le domaine des parapluies, il convient d'observer que le point de savoir si tel est ou non le cas n'est pas, en soi, déterminant pour trancher la question de savoir si les milieux spécialisés ne pouvaient pas raisonnablement avoir connaissance du brevet antérieur. En effet, à supposer même que les États-Unis ne soient pas le premier partenaire commercial de l'Union dans le domaine des parapluies, il semble toujours raisonnable que des recherches soient entamées dans le registre de brevets américain, lorsque le marché des États-Unis revêt, au moins, une certaine importance commerciale pour les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union. Étant donné que la requérante reste en défaut de fournir des éléments de preuve dont il ressortirait que ce marché ne joue qu'un rôle mineur voire négligeable dans la pratique normale des affaires des milieux spécialisés du secteur concerné, son argument est sans pertinence pour la solution du présent litige.
39. À la lumière de tout ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que la requérante n'a pas établi à suffisance que les circonstances de l'espèce faisaient obstacle à ce que les milieux spécialisés du secteur concerné puissent prendre connaissance de la publication du brevet antérieur sur le site Internet de l'USPTO et avoir connaissance de ce fait. Dès lors, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en ce qu'elle a considéré que le brevet antérieur avait été divulgué au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002. Le premier moyen invoqué par la requérante doit donc être rejeté dans son intégralité.

### Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002

40. Selon l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, précise en outre que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

#### Sur l'utilisateur averti

41. La chambre de recours a défini l'utilisateur averti comme celui qui souhaite utiliser un parapluie, qui a besoin d'en acheter un et qui s'est renseigné sur le sujet. Il utiliserait le parapluie conformément à sa finalité d'usage, c'est-à-dire pour se protéger contre la pluie et les intempéries.

42. Dans la requête, la requérante semble à première vue vouloir étendre cette notion de l'utilisateur averti en ce qu'elle constate que, dans de nombreux pays, presque tout le monde utilise un parapluie et que « tous les autres utilisateurs qui ne se trouvent pas sous la toile, mais qui voient l'utilisateur du parapluie tenir celui-ci », seraient donc également des utilisateurs avertis. Dans l'optique d'une telle lecture de la requête, l'intervenante et l'OHMI rétorquent que la notion de l'utilisateur averti ne peut pas comprendre des personnes tierces qui voient un parapluie dans la rue, mais exclusivement les personnes qui souhaitent utiliser ou acheter un parapluie.

43. Dans son mémoire en réplique et lors de l'audience, la requérante précise qu'elle n'a pas voulu définir tout tiers qui voit des parapluies dans la rue comme appartenant aux utilisateurs avertis, mais seulement tout utilisateur d'un parapluie qui voit autour de lui d'autres utilisateurs de parapluies.

44. À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n'affirme pas qu'il convient d'intégrer des personnes tierces dans la notion de l'utilisateur averti, mais qu'elle entend souligner qu'une personne qui veut acheter et utiliser un parapluie est également amenée à regarder autour d'elle et à observer les autres utilisateurs de parapluie. La requérante a donc conclu, comme elle l'a souligné à nouveau lors de l'audience, que l'utilisateur averti ne percevait pas seulement son parapluie d'une perspective du dessous, mais qu'il le voyait sous toutes les perspectives avant et même lors de son achat ou de son utilisation.

45. Or, la question de savoir quelles sont les caractéristiques et les perspectives d'un parapluie qui déterminent le plus l'impression globale produite par un dessin ou modèle ne doit pas être confondue avec celle concernant la notion de l'utilisateur averti. Le fait qu'il est logique qu'un utilisateur visualise un produit sous plusieurs perspectives, y compris la perspective d'un tiers observateur avant son achat ou avant son utilisation, ne signifie pas que la requérante propose d'étendre la notion de l'utilisateur averti aux personnes tierces.

46. Il convient donc de constater que la définition de l'utilisateur averti utilisée par la chambre de recours n'est, à juste titre, pas remise en cause par la requérante.

#### Sur le niveau d'attention de l'utilisateur averti

47. La chambre de recours a estimé que l'utilisateur averti connaîtrait les différents modèles de parapluie et les caractéristiques dont ils disposent normalement et ferait preuve d'un niveau d'attention relativement élevé vis-à-vis des produits concernés.

48. La requérante considère que l'utilisateur averti concentrera encore plus fortement son attention sur le parapluie asymétrique grâce à sa forme inhabituelle et au fait que ce dernier serait un article de mode comme les lunettes de soleil, les chaussures ou les sacs à main.

49. L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.

50. Il convient tout d'abord de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, la notion d'« utilisateur averti », qui n'est pas définie dans le règlement n° 6/2002, doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d'« utilisateur averti » peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (voir arrêt du 18 octobre 2012, Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo, C-101/11 P et C-102/11 P, Rec, EU:C:2012:641, point 53 et jurisprudence citée).

51. Il ressort de cette jurisprudence qu'à la différence du consommateur moyen en matière de marques, pour lequel le fait d'être confronté à un article de mode peut effectivement jouer un rôle quant à son niveau d'attention [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O'Polo International (Représentation d'une lettre sur une poche), T-22/10, EU:T:2011:651, point 46], l'utilisateur averti d'un dessin ou modèle est déjà de par sa nature une personne qui possède un intérêt particulier pour le design d'un produit donné et qui s'intéresse aux courants du design, de l'art et de la mode qui pourraient être à l'origine d'un tel design. Dès lors, le fait qu'un tel produit peut ou non être considéré comme accessoire de mode est sans pertinence pour la détermination du niveau d'attention de l'utilisateur averti.

52. Quant au second argument soulevé par la requérante, selon lequel le niveau d'attention doit être considéré comme étant encore plus élevé grâce à la forme inhabituelle des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés, il y a lieu de constater, à la lumière également des considérations exposées au point 51 ci-dessus, que le seul fait d'être confronté à un design particulier ne rend pas l'utilisateur averti plus ou moins attentif, car le niveau d'attention de cet utilisateur est déjà, de par sa nature, relativement élevé. Ce constat n'exclut toutefois pas qu'une forme ou une perspective particulière ou inhabituelle peuvent modifier l'impression d'ensemble produite par le dessin ou modèle sur l'utilisateur averti. Il y aura donc lieu de revenir sur cet aspect dans le cadre de l'appréciation de cette dernière.

53. Il ressort de ce qui précède que ni la forme inhabituelle des parapluies en cause ni le fait qu'ils constituent éventuellement un accessoire de mode ne se répercutent sur le niveau d'attention de l'utilisateur averti. Partant, la définition de l'utilisateur averti et de son niveau d'attention fournie par la chambre de recours est correcte.

#### Sur le degré de liberté du créateur

54. La chambre de recours a estimé, d'une part, qu'il existait « un certain degré de liberté » du créateur pour ce qui est de la forme ou de la taille globale de la toile. D'autre part, concernant les possibilités de varier tant les motifs que les couleurs, la liberté du créateur devrait être considérée comme étant considérable.

55. Toutes les parties au présent litige considèrent, comme elles l'ont confirmé lors de l'audience, que le créateur est, en l'espèce, soumis à des contraintes techniques découlant de la fonction des parapluies d'être résistants contre le vent, ce qui limiterait son degré de liberté.

56. S'agissant du degré de liberté du créateur d'un dessin ou modèle, il ressort de la jurisprudence que celui-ci est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions

légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêts du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T-11/08, EU:T:2011:447, point 32, et du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T-80/10, EU:T:2013:214, point 112].

57. Partant, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti. À l'inverse, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti (arrêts Moteur à combustion interne, point 56 supra, EU:T:2011:447, point 33, et Boîtier de montre-bracelet, point 56 supra, EU:T:2013:214, point 113).

58. En l'espèce il convient de constater d'une part, qu'un parapluie doit nécessairement disposer d'un manche, d'une toile reposant sur au moins trois baleines, d'une poignée et d'aiguillettes. S'il est vrai que le design d'un parapluie peut différer de façon illimitée en fonction des couleurs ou des motifs utilisés pour la toile, ces éléments de design ne jouent aucun rôle dans la comparaison du parapluie couvert par le brevet antérieur et des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés. Cependant, les possibilités de varier la forme de la toile, dont dépend nécessairement le nombre de baleines, sont plutôt limitées en ce que le créateur pourrait opter pour une forme rectangulaire, polyangulaire ou ronde, asymétrique ou atypique telle qu'une forme de cœur ou d'étoile, tout en tenant compte, toutefois, des contraintes fonctionnelles découlant du fait que la forme de la toile doit assurer une protection suffisante contre la pluie. Il peut également varier l'apparence tridimensionnelle de la toile de sorte que celle-ci peut revêtir une forme de coupole ou une forme plutôt plate, conique ou pyramidale. En ce qui concerne, notamment, la poignée, les aiguillettes, les baleines et le manche, les possibilités de variation sont limitées, principalement car leurs apparences sont dans une large mesure dictées par la fonctionnalité d'un parapluie. D'autre part, les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés sont des parapluies destinés à résister contre les vents forts. Cette fonction anti-vent, que doivent remplir les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés, réduit, comme les parties l'ont exposé lors de l'audience, ultérieurement les possibilités de varier notamment la forme et la profondeur de la toile, les baleines et les aiguillettes.

59. Dès lors, il convient de considérer le degré de liberté du créateur en l'espèce comme étant limité, de sorte que, conformément à la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus, même des différences mineures entre le brevet antérieur et les dessins ou modèles contestés suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti.

#### **Sur la comparaison des impressions globales produites par le brevet antérieur et les dessins ou modèles contestés**

##### **– Sur la comparaison des vues du dessus**

60. Selon la chambre de recours, les vues de dessus des parapluies en cause ne sont pas significativement différentes, car la répartition des baleines et les proportions de la toile et des espacements apparaîtraient similaires.

61. La requérante fait notamment valoir que le parapluie couvert par le brevet antérieur apparaît comme un octogone régulier et, par conséquent, symétrique, tandis que les dessins ou modèles contestés revêtiraient des formes asymétriques. De plus, le parapluie couvert par

le brevet antérieur aurait une forme semblable à un bec, tandis que les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés se termineraient vers l'avant et vers l'arrière par des panneaux de toiles, circonstance visible notamment de la vue du dessus.

62. L'OHMI affirme que le parapluie couvert par le brevet antérieur et les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés ont tous une forme octogonale formée de huit panneaux séparés par des baleines et caractérisé par des contours asymétriques. L'OHMI reconnaît que les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés sont plus allongés que le parapluie désigné par le brevet antérieur.

63. L'intervenante expose que les toiles du parapluie couvert par le brevet antérieur et les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés sont similaires quant à la répartition des baleines, aux proportions de la toile et à l'espacement ainsi qu'aux sommets, notamment car leurs apparences seraient dans une large mesure déterminées par leurs fonctions, notamment par celle de résister contre les vents forts.

64. Tout d'abord, il y a lieu de constater que la forme du parapluie couvert par le brevet antérieur est visiblement un octogone régulier, tandis que les formes des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés sont visiblement irrégulières. De plus, comme la requérante l'a observé à juste titre, le parapluie couvert par le brevet antérieur se termine par une pointe vers l'avant et vers l'arrière, tandis que les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés se terminent vers l'avant et vers l'arrière par des panneaux.

65. En ce qui concerne les baleines, force est de constater que, contrairement à ce qu'a affirmé la chambre de recours, elles ne sont pas visibles sur la vue du dessus du brevet antérieur (Fig. 2). Cette vue (Fig. 2) montre la configuration des panneaux, mais pas forcément les baleines, comme il ressort clairement de la section transversale (Fig. 3) du parapluie couvert par le brevet antérieur : la baleine visible sur le côté gauche ne se trouve qu'en dessous d'une partie de la toile (n° 30 de la section transversale) et redescend vers le bas en direction du manche (n° 76 de la section transversale) avant de remonter vers le haut (n° 74 de la section transversale). Partant, la vue du dessus ne permet pas d'en déduire l'apparence des baleines.

66. Cependant les configurations des panneaux des toiles des parapluies en question sont visibles. Les proportions des panneaux semblent plutôt similaires, alors que leurs configurations et surtout leurs répartitions sont plutôt différentes : le parapluie couvert par le brevet antérieur est divisé par une ligne droite allant de la pointe arrière à la pointe avant tandis que les toiles des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés se répartissent autour des deux lignes diagonales formant vers l'arrière et vers l'avant les panneaux susmentionnés.

67. Enfin, des aiguillettes sont visibles sur les dessins ou modèles contestés. S'il est vrai qu'elles remplissent une fonction technique importante, comme le relève l'intervenante, cela n'implique pas que leurs designs sont complètement imposés par leurs fonctions techniques. Ainsi, les aiguillettes peuvent avoir des dimensions et des couleurs différentes et ainsi, en fonction de leurs tailles et formes, attirer le regard. Il convient toutefois de constater que les aiguillettes dans les dessins ou modèles contestés sont plutôt petites et discrètes.

68. Il résulte de ce qui précède que les vues du dessus des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés et du parapluie couvert par le brevet antérieur comportent des différences notamment en ce qui concerne les formes des toiles ainsi que les configurations et les positions des panneaux.

##### **– Sur la comparaison des vues latérales**

69. La chambre de recours, qui d'ailleurs n'a pas pris en considération la vue « fig.1 » du brevet antérieur, a estimé que l'impression globale sera déterminée dans une large mesure par les côtés latéraux des parapluies couverts par le brevet antérieur et par les dessins ou modèles contestés.

La vue latérale serait ainsi principalement déterminée par l'aspect général de la toile, qui contribuerait dans les cas d'espèce à donner au parapluie couvert par le brevet antérieur et aux parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés plutôt le même aspect global en raison de l'apparence générale allongée et asymétrique « semblable à un bec » de la partie latérale.

70. La requérante met en cause tout d'abord le fait que la chambre de recours a comparé la section transversale du brevet antérieur et les vues latérales des dessins ou modèles contestés. De plus, elle fait valoir que les dessins ou modèles contestés n'ont pas de « bec », car les parapluies qu'ils représentent ne se termineraient pas vers l'avant et vers l'arrière par des pointes comme le parapluie couvert par le brevet antérieur, mais par des panneaux. Enfin, ils produiraient une impression globale différente, le seul point commun étant le fait que les formes du parapluie couvert par le brevet antérieur et des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés sont asymétriques.
71. L'OHMI précise que, malgré l'existence de quelques différences quant à la forme des toiles du parapluie couvert par le brevet antérieur et des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés, l'asymétrie des parapluies, notamment le positionnement excentré du manche par rapport à la toile, constitue la caractéristique dominante du brevet antérieur et des dessins ou modèles contestés et que la chambre de recours, en faisant référence à la forme d'un « bec », aurait voulu faire valoir que le brevet antérieur et les dessins ou modèles contestés évoquent la même impression découlant du fait que l'un des côtés est plus court que l'autre.
72. L'intervenante se rallie en substance à l'évaluation de la chambre de recours.
73. Quant à la comparaison de la section transversale du brevet antérieur et des vues latérales des dessins ou modèles contestés, il y a lieu d'observer que le brevet antérieur contient en principe une vue latérale, à savoir la figure n° 1 du brevet antérieur reproduite au point 5 ci-dessus. Cette vue n'a cependant pas été prise en compte par la chambre de recours. Étant donné que, premièrement, selon la description du brevet antérieur, « fig. 1 est une vue frontale vers le haut d'un parapluie asymétrique » et semble, dès lors, constituer uniquement un exemple général de ce type de produit et que, deuxièmement, ses coutures ne sont pas non plus très précises ou détaillées, cette figure n° 1 ne saurait être considérée comme étant une reproduction précise de la vue latérale du parapluie couvert par le brevet antérieur.
74. En absence d'une reproduction précise de la vue latérale, le brevet antérieur se limite donc à fournir une section transversale du parapluie qui doit être prise en compte pour l'analyse des autres perspectives, notamment latérale, dans la mesure où ces autres vues peuvent être déduites des éléments fournis par la section transversale. En l'espèce, les éléments déductibles sont notamment la forme de la toile et le positionnement excentré du manche par rapport à la toile.
75. Concernant la forme de la toile, il ressort de la section transversale du brevet antérieur que la partie arrière de la toile est courbée, tandis que celle du parapluie en cause dans l'affaire T-22/13 est droite et que celle du parapluie en cause dans l'affaire T-23/13 est composée de deux baleines droites pliées. De surcroît, le parapluie couvert par le brevet antérieur dispose d'un dessus plat qui couvre environ un quart du diamètre du parapluie et qui laisse apparaître une surface plane considérable. Selon le descriptif du brevet antérieur, les baleines 24, 22 et 36 relient, de façon courbée, les extrémités de ces baleines au point central du parapluie (10), tandis que les lignes 26, 28, 30, 32 et 34 forment, selon la figure 2 et selon la description du brevet, ladite surface plane.
76. Il ressort de ces considérations, portant sur l'interprétation de la vue latérale de la toile du parapluie couvert par le brevet antérieur telle qu'elle résulte logiquement de la section transversale et de la description du parapluie dans le brevet, que ce parapluie sera caractérisé par une forme asymétrique très particulière en ce qu'il comprend une surface plane. Qui plus

est, la profondeur de la toile du parapluie couvert par le brevet antérieur apparaît beaucoup plus grande que celle des dessins ou modèles contestés. Quant à la forme des toiles, celle du brevet antérieur correspond plutôt à une calotte marquée par des contours latéraux courbés et une surface plane au milieu, alors que le dessin ou modèle contesté dans l'affaire T-22/13 revêt une forme pyramidale irrégulière et que le dessin ou modèle contesté dans l'affaire T-23/13 revêt une forme quasi-pyramidale avec des contours latéraux marqués par des baleines faites de pièces droites. Partant, il y a lieu de conclure que la vue latérale de la toile du brevet antérieur comporte des différences significatives par rapport aux toiles des dessins ou modèles contestés.

#### – Sur la comparaison des vues du dessous

77. La chambre de recours a estimé que l'impression globale sera principalement déterminée non seulement par les côtés latéraux, mais également par les côtés inférieurs du brevet antérieur et des dessins ou modèles contestés. Elle n'a toutefois pas examiné de manière approfondie la vue du dessous et s'est bornée à souligner que chacun des parapluies comparés compte huit baleines visibles depuis le dessous, que les proportions des toiles et la configuration des panneaux sont visibles depuis le dessous, mais que la perception des courbes précises des baleines vues du dessous serait moins évidente pour l'utilisateur averti.
78. La requérante estime que la vue du dessous amènerait l'utilisateur averti à remarquer l'allure générale du dessus du parapluie et en particulier la forme de la toile. De plus, l'utilisateur averti qui regarde vers le haut des parapluies se rendrait compte des constructions des baleines, des proportions et des formes très différentes du parapluie couvert par le brevet antérieur et des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés.
79. L'OHMI et l'intervenante se rallient en substance à l'analyse de la chambre de recours.
80. Il y a lieu de constater que ni le brevet antérieur ni les dessins ou modèles contestés ne contiennent une vue du dessous. Par conséquent, les vues du dessous ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont déductibles des autres vues. Ainsi, la vue du dessous correspond à la vue du dessus en ce que l'utilisateur pourrait reconnaître la configuration des panneaux, leurs proportions et les formes courbées, plates ou droites des toiles. Pour autant que le brevet antérieur reproduise le mécanisme des baleines (Fig. 3), il est possible d'en déduire la vue du dessous des baleines, notamment le fait que celles-ci ne se réunissent pas de façon droite et directe au manche, mais qu'elles sont orientées de façon excentrique vers l'embout (Fig. 3 n° 40) du parapluie. Quant aux dessins ou modèles contestés, il est possible de déduire des vues du dessus notamment le fait que les baleines sont reliées aux plis qui se forment entre les panneaux.
81. Il ressort de ce qui précède que, pour autant que ces vues puissent être comparées, les vues du dessous comportent également des différences.
- #### – Appréciation des comparaisons effectuées
82. La chambre de recours a considéré que les impressions globales produites par le parapluie couvert par le brevet antérieur et les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés étaient principalement déterminées par les côtés inférieurs et latéraux, que l'utilisateur averti prêterait son attention aux structures de base simples et non aux détails et que tous les parapluies examinés auraient en substance la même apparence allongée et asymétrique et qu'ils produiraient en substance la même impression globale.
83. La requérante fait valoir que, notamment en vertu des différences identifiées pour une vue du dessus et des côtés, l'impression globale produite par les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés était différente de celle produite par le parapluie couvert par le brevet antérieur.

84. Selon l'OHMI la principale caractéristique du brevet antérieur et des dessins ou modèles contestés est le positionnement excentré du manche par rapport à la toile. L'impact d'une telle caractéristique inhabituelle serait « plus important », car l'utilisateur averti n'aurait qu'un seul point de comparaison. La situation de l'espèce serait comparable à une situation dans laquelle une personne qui n'a jamais vu un avion considérerait, si elle était confrontée avec les images d'un Airbus A 380 et d'un Concorde, que ces deux avions sont substantiellement similaires.
85. L'intervenante invoque notamment l'importance de la vue du dessous, car l'utilisateur verrait le parapluie surtout lors de son usage. De plus, l'intervenante considère que l'apparence générale allongée et asymétrique est l'aspect le plus important commun du parapluie couvert par le brevet antérieur et des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés, alors que les différences invoquées par la requérante ne seraient que d'une importance mineure. Enfin, la forme des toiles des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés serait due à des contraintes aérodynamiques et ne pourrait donc pas être prise en considération lors de l'appréciation du caractère individuel.
86. Pour évaluer si les dessins ou modèles contestés ont un caractère individuel par rapport au brevet antérieur, il convient de tenir compte des comparaisons effectuées des différentes vues, du degré d'attention démontré par l'utilisateur averti ainsi que du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
87. Quant à l'utilisateur averti, la définition fournie par la chambre de recours, selon laquelle l'utilisateur averti est toute personne qui souhaite utiliser un parapluie, qui a besoin d'en acheter un et qui s'est renseignée sur le sujet, a été accueillie. De plus, l'utilisateur averti connaît les différents modèles de parapluie et les caractéristiques dont ils disposent normalement et fait preuve d'un niveau d'attention relativement élevé vis-à-vis des produits concernés.
88. Quant au degré de liberté du créateur, il a été considéré comme étant limité.
89. Concernant la comparaison entre le parapluie couvert par le brevet antérieur et les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés, il convient de constater que tous ces parapluies revêtent une apparence asymétrique en ce que leurs manches ont un positionnement décalé par rapport à leurs toiles.
90. Quant à la comparaison des différentes vues du parapluie couvert par le brevet antérieur et des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés, il a été constaté que les vues du dessus comportent des différences, que les vues du dessous, qui ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont déductibles des autres vues, comportent les mêmes différences et que, concernant les vues latérales, s'agissant de la vue latérale du brevet antérieur dans la mesure où elle peut être déduite de l'intersection transversale (Fig. 3), celles-ci comportent des différences significatives.
91. Le parapluie couvert par le brevet antérieur dispose d'une surface plane au milieu et se caractérise par des contours latéraux courbés qui reposent sur un octogone régulier, tandis que le dessin ou modèle contesté dans l'affaire T-22/13 revêt une forme pyramidale irrégulière et que le dessin ou modèle contesté dans l'affaire T-23/13 possède une forme quasi pyramidale avec des contours latéraux légèrement pliés et marqués par des baleines constituées d'éléments droits. Les parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés reposent, en outre, chacun sur un octogone allongé et irrégulier.
92. Le parapluie couvert par le brevet antérieur dispose de baleines courbées, tandis que le dessin ou modèle contesté dans l'affaire T-22/13 dispose de baleines droites et que le dessin ou modèle contesté dans l'affaire T-23/13 possède deux baleines à l'arrière constituées de trois éléments droits pliés vers l'arrière ainsi que six baleines constituées de deux éléments droits pliés vers l'avant ou vers les côtés.
93. Compte tenu de ces observations, il convient de constater que ce sont les formes des toiles qui caractérisent les impressions globales produites par le brevet antérieur et par les dessins ou modèles contestés et qui donnent à chacun des parapluies examinés un caractère très particulier et, par conséquent, individuel au sens de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002.
94. Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments avancés par l'OHMI et l'intervenante.
95. Premièrement, concernant la comparaison entre la situation de l'espèce et la situation où quelqu'un qui n'a jamais vu un avion au préalable verrait pour la première fois de sa vie un Concorde et un Airbus A 380, il y a lieu de constater le cas d'un utilisateur qui est confronté pour la première fois à un parapluie asymétrique ne peut être assimilé à celui décrit par l'OHMI. L'apparence d'un parapluie asymétrique peut être considérée comme étant innovatrice voire originale, mais elle n'est pas frappante au point qu'un utilisateur en perdrait de vue toutes les autres caractéristiques marquantes de ce parapluie. De plus, l'argumentation de l'OHMI aurait pour conséquence que le titulaire du premier design enregistré pour un nouveau produit pourrait empêcher la protection de tout dessin ou modèle ultérieur concernant la même catégorie de produits au seul motif que le caractère nouveau et inhabituel du design du premier modèle ne permettrait plus d'identifier et de percevoir les différences des modèles ultérieurs ou, autrement dit, que le premier design protégé exclurait, pour la durée de sa protection, tout futur design concernant le même type de produit. Il va de soi que tel ne peut nullement être le cas. Contrairement aux dires de l'OHMI, l'approche qu'il préconise ne ressort pas non plus de l'arrêt du 13 novembre 2012, *Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage)* (T-83/11 et T-84/11, Rec, EU:T:2012:592), dans lequel le Tribunal a exposé, au point 89, qu'une éventuelle saturation de l'état de l'art, découlant de l'existence alléguée d'autres dessins ou modèles de thermosiphons ou de radiateurs présentant les mêmes caractéristiques d'ensemble que les dessins ou modèles en cause, était pertinente, en ce qu'elle pouvait être de nature à rendre l'utilisateur averti plus sensible aux différences de proportions internes entre ces différents dessins ou modèles. Il ne ressort nullement de cette jurisprudence que l'utilisateur confronté à deux designs nouveaux et inhabituels, qui comme en l'espèce revêtent toutefois des différences significatives, n'est plus en mesure de percevoir de telles différences, du seul fait que l'un des traits caractéristiques de ces dessins ou modèles coïncide.
96. Deuxièmement, quant à l'argument soulevé à plusieurs reprises par l'OHMI et l'intervenante selon lequel le positionnement décalé du manche par rapport à la toile est le point dominant du brevet antérieur et des dessins ou modèles contestés, de sorte qu'il domine la perception de l'utilisateur averti, il y a lieu d'observer que le positionnement décalé n'est que fortement perçu dès lors que la comparaison s'effectue uniquement par rapport à un modèle de parapluie normal, c'est-à-dire symétrique. En revanche, lorsque deux parapluies asymétriques doivent être comparés, le seul fait qu'ils possèdent tous deux une asymétrie n'exclut pas que l'impression globale produite par ces parapluies puisse être différente.
97. Troisièmement, le fait que l'utilisateur voit le parapluie notamment du dessous est également sans pertinence pour l'appréciation du caractère individuel des dessins ou modèles contestés. En donnant plus de poids à la perception des parapluies de la perspective du dessous, la chambre de recours méconnaît que les dessins ou modèles sont des droits qui protègent l'apparence telle qu'elle résulte des dessins concrets et non des perspectives qui n'ont pas été reproduites dans ces dessins. De plus, s'il fallait accorder à la perspective prise lors de l'usage une importance prépondérante pour l'évaluation de la perception d'une apparence par l'utilisateur, tous les objets que ce dernier enfile (comme les vêtements), porte (comme les chapeaux, bonnets, lunettes ou casques) ou sur, ou dans, lesquels il peut se trouver normalement (comme les vélos), seraient, en principe, dépourvus de caractère individuel puisque lors de l'usage ils n'ont aucune apparence distinctive (lunettes, casques, chapeaux) ou une apparence à peine perceptible, dont les contours sont similaires (vélos, vêtements). Il est évident qu'une telle conséquence ne correspond pas à la réalité, dans laquelle l'utilisateur fonde au contraire son choix d'acheter et sa

décision d'utiliser ce genre d'objets dans la plupart des cas sur leurs designs. Qui plus est, même si lors de l'usage de certains produits l'utilisateur ne percevra leur design que d'une perspective limitée, il sera toutefois conscient de toutes les autres perspectives lors de l'utilisation.

98. Quatrièmement, la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles contestés ont chacun un caractère individuel par rapport au parapluie couvert par le brevet antérieur n'est pas en contradiction avec l'arrêt du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne avec ventilateur sur le dessus) (T-10/08, EU:T:2011:446) cité par la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée. Cette affaire concernait une tondeuse à gazon. Le Tribunal, au point 22 de cet arrêt a constaté que l'utilisateur, debout derrière la tondeuse à gazon, voit le moteur d'en haut et voit donc principalement la partie supérieure du moteur. Il en résulte que la partie supérieure du moteur est déterminante pour l'impression globale produite par le moteur. À la différence des produits que l'utilisateur peut facilement tourner et ainsi observer de n'importe quelle perspective, le moteur d'une tondeuse à gazon ne peut que difficilement être regardé d'une perspective autre que du dessus. Il en va de soi qu'il ne fera pas preuve de tels comportements quand il observe, achète ou utilise une tondeuse. Cependant, il n'y a aucune raison de considérer que l'utilisateur averti ne devrait pas regarder un parapluie du dessus ou des côtés avant qu'il ne fasse son choix d'achat.
99. Cinquièmement, quant à l'argument soulevé notamment par l'intervenante et défendu également par l'OHMI dans ses observations finales lors de l'audience, selon lequel la forme de la toile est issue de contraintes aérodynamiques, raison pour laquelle elle ne pourrait donc pas être prise en considération, ou seulement à un moindre degré, lors de l'appréciation du caractère individuel du parapluie couvert par le brevet antérieur et des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés, il convient de rappeler que, selon l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.
100. Le Tribunal observe, premièrement, que la chambre de recours, au point 29 de chacune des décisions attaquées, a uniquement considéré que « les différences entre les parapluies dépendent [...] également de considérations aérodynamiques, et non seulement d'un souci purement esthétique ». De plus, elle n'a pas examiné dans quelle mesure les caractéristiques de l'apparence des dessins ou modèles contestés étaient « exclusivement » imposées par leur fonction.
101. Le Tribunal observe également que le règlement n° 6/2002 ne prévoit pas une limitation de protection quant aux dessins ou modèles et leurs caractéristiques qui remplissent (également) une fonction technique. C'est seulement dans le cas où une ou plusieurs caractéristiques de l'apparence d'un produit sont exclusivement dictées par sa fonction technique que ledit règlement prévoit qu'une telle caractéristique ne doit pas être prise en compte aux fins de l'appréciation du caractère individuel. C'est dès lors à tort que la chambre de recours n'a accordé aux caractéristiques découlant également de la fonction anti-vent des parapluies couverts par les dessins ou modèles contestés qu'une importance réduite aux fins de l'évaluation du caractère individuel de ces dessins ou modèles.
102. Il ressort de tout ce qui précède que c'est à tort que la chambre de recours a conclu que les dessins ou modèles contestés n'ont pas de caractère individuel. Le second moyen soulevé par la requérante est donc fondé. Il y a dès lors lieu d'accueillir le recours et d'annuler la décision attaquée.

#### **Sur la demande présentée par l'intervenante visant à ce que le Tribunal déclare la nullité des dessins ou modèles contestés**

103. En l'absence de tout argument soulevé par l'intervenante pour justifier sa demande visant à ce que le Tribunal déclare la nullité des dessins ou modèles contestés, ladite demande ne peut qu'être rejetée.

#### **Sur les dépens**

104. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante a conclu à ce que l'intervenante soit condamnée à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante et que l'OHMI soit condamné à supporter ses propres dépens. Dès lors, la requérante n'a pas conclu à ce que l'OHMI soit condamné aux dépens. Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner l'intervenante à supporter, outre ses propres dépens, un tiers des dépens de la requérante. La requérante supportera deux tiers de ses propres dépens et l'OHMI supportera ses propres dépens.

#### **PAR CES MOTIFS,**

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

DECLARE ET ARRETE :

- 1) Les décisions de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 septembre 2012 (affaires R 2453/2010-3 et R 2459/2010-3) sont annulées.
- 2) Impliva BV supportera, outre ses propres dépens, un tiers des dépens de Senz Technologies BV.
- 3) Senz Technologies supportera deux tiers de ses propres dépens.
- 4) L'OHMI supportera ses propres dépens.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE  
5<sup>EME</sup> CHAMBRE  
16 JUILLET 2015

**Huawei Technologies Co.Ltd**

*Contre*

**Zte**

**ACTION EN CONTREFAÇON –  
BREVET ESSENTIEL LIE A UNE NORME –  
CONCURRENCE**

Synthèse

Dans cet arrêt du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) précise les conditions dans lesquelles le titulaire d'un brevet essentiel lié à une norme (BEN) peut engager une action en contrefaçon sans être accusé d'abuser de sa position dominante.

En l'espèce, la société Huawei est titulaire d'un brevet essentiel à la norme LTE. En conséquence, elle s'engage à délivrer des licences à des conditions FRAND (équitables, raisonnables et non-discriminatoires).

Huawei, constatant que l'entreprise ZTE exploite son brevet sans lui verser de redevance, engage une action en contrefaçon devant le Landgericht de Düsseldorf.

Ce dernier saisit en 2013 la CJUE d'une question préjudicielle afin de savoir dans quelles conditions une entreprise en position dominante peut agir en contrefaçon.

A cette question, la Cour répond que le titulaire d'un BEN qui s'est irrévocablement engagé envers un organisme de normalisation à octroyer des licences à des conditions FRAND à des tiers, n'abuse pas de sa position dominante en introduisant une action en contrefaçon en cessation de l'atteinte ou en rappel des produits, dès lors qu'il remplit certaines conditions :

*« préalablement à l'introduction de ladite action, il a, d'une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant ledit brevet et en précisant la façon dont il a été contrefait et, d'autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, transmis à ce contrefacteur une offre concrète et écrite de licence à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul, et*

*ledit contrefacteur continuant à exploiter le brevet considéré ne donne pas suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi. ».*

Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 102 TFUE.
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Huawei Technologies Co. Ltd (ci-après « Huawei Technologies ») à ZTE Corp. et à ZTE Deutschland GmbH (ci-après « ZTE ») au sujet d'une contrefaçon alléguée d'un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation (ci-après un « BEN »).

**Le cadre juridique**

**Le droit international**

3. La convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « CBE »), institue, ainsi que l'énonce son article 1<sup>er</sup>, un « droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention ».
4. À l'exception des règles communes relatives à la délivrance du brevet européen, celui-ci demeure régi par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lequel il a été délivré. À cet égard, l'article 2, paragraphe 2, de la CBE stipule :  
« Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État [...] »
5. S'agissant des droits conférés au titulaire d'un brevet européen, l'article 64, paragraphes 1 et 3, de ladite convention prévoit :  
« (1). [Le] brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.  
[...]  
(3). Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale. »

**Le droit de l'Union**

6. La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45), énonce, à ses considérants 10, 12 et 32, ce qui suit :  
« (10) L'objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.  
[...]  
(12) La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en particulier les articles 81 et 82 du traité. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre indûment la concurrence d'une manière qui soit contraire au traité.  
[...]  
(32) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [(ci-après la « Charte »)]. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de [la Charte]. »
7. L'article 9 de ladite directive, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :

a) rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle [...]

[...]

8. L'article 10 de la même directive, intitulé « Mesures correctives », prévoit, à son paragraphe 1 : « Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment :
- le rappel des circuits commerciaux ;
  - la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ; ou
  - la destruction.»

#### Le droit allemand

9. Sous l'intitulé « Exécution de bonne foi », l'article 242 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch) énonce que le débiteur est tenu de fournir la prestation conformément à une exigence de bonne foi eu égard aux usages admis en affaires.
10. L'article 139, paragraphe 1, de la loi relative aux brevets (Patentgesetz, BGBl. 1981 I, p. 1), telle que modifiée en dernier lieu par l'article 13 de la loi du 24 novembre 2011 (BGBl. 2011 I, p. 2302), dispose :
- « La partie lésée peut, en cas de risque de récurrence, introduire une action en cessation à l'encontre de toute personne qui exploite une invention brevetée en violation des articles 9 à 13. Ce droit lui est également acquis si une infraction risque d'être commise pour la première fois.»
11. Les articles 19 et 20 de la loi contre les restrictions de concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), du 26 juin 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1750), interdisent l'exploitation abusive d'une position dominante sur un marché par une ou plusieurs entreprises.

#### Les règles de l'ETSI

12. L'European Telecommunication Standards Institute (ci-après l'« ETSI ») est un organisme dont l'objet, conformément au point 3.1 de l'annexe 6 des règles de procédures de l'ETSI (ETSI Rules of Procedure), intitulé « Politique de l'ETSI en matière de droits de propriété intellectuelle » (« ETSI Intellectual Property Rights Policy »), est de créer des normes adaptées aux objectifs techniques du secteur européen des télécommunications et de réduire le risque pour l'ETSI, ses membres et les tiers qui appliquent les normes de l'ETSI que des investissements consacrés à la préparation, à l'adoption et à l'application de normes soient perdus en raison de la non-disponibilité de la propriété intellectuelle essentielle à l'application desdites normes. À cet effet, cette annexe recherche un équilibre entre les besoins de normalisation aux fins de l'usage public dans le domaine des télécommunications et les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
13. Conformément au point 3.2 de ladite annexe, lesdits titulaires doivent être rémunérés de manière adéquate et équitable pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle.
14. En application du point 4.1 de la même annexe, chacun des membres de l'ETSI, en particulier pendant le processus d'élaboration d'une norme au développement de laquelle il participe, prend les mesures nécessaires pour informer l'ETSI dans les meilleurs délais de ses droits de propriété intellectuelle essentiels à cette norme.

15. Le point 6.1 de l'annexe 6 des règles de procédures de l'ETSI dispose que, lorsque ce dernier est informé de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle essentiel à une norme, son directeur général invite immédiatement le titulaire de ce droit à prendre, dans un délai de trois mois, l'engagement irrévocable d'être disposé à accorder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites « FRAND » (« fair, reasonable, and non-discriminatory »), concernant ledit droit.
16. En application du point 6.3 de ladite annexe, aussi longtemps qu'un tel engagement n'est pas souscrit, l'ETSI apprécie si les travaux sur les parties concernées de la norme doivent être suspendus.
17. Le point 8.1 de la même annexe énonce que, si le titulaire de droits de propriété intellectuelle refuse de souscrire cet engagement, l'ETSI cherche s'il existe une technologie alternative et, si tel n'est pas le cas, arrête les travaux d'adoption de la norme en question.
18. En application du point 14 de l'annexe 6 des règles de procédures de l'ETSI, toute violation des dispositions de cette annexe par l'un des membres de l'ETSI constitue une violation de ses obligations envers l'ETSI.
19. Conformément au point 15.6 de ladite annexe, un droit de propriété intellectuelle est considéré comme essentiel notamment lorsqu'il n'est pas possible pour des raisons techniques de fabriquer des produits conformes à la norme sans enfreindre ledit droit (ci-après le « brevet essentiel »).
20. Toutefois, l'ETSI ne contrôle ni la validité ni le caractère essentiel du droit de propriété intellectuelle dont il a été informé de la nécessité de l'usage par l'un de ses membres. De même, la même annexe ne définit pas la notion de « licence à des conditions FRAND ».

#### Le litige au principal et les questions préjudicielles

21. Huawei Technologies, société de dimension mondiale intervenant dans le secteur des télécommunications, est titulaire, notamment, du brevet européen enregistré sous les références EP 2 090 050 B 1, intitulé « Procédé et appareil d'établissement d'un signal de synchronisation dans un système de communication », délivré par la République fédérale d'Allemagne, État contractant de la CBE (ci-après le « brevet EP 2 090 050 B 1 »).
22. Ce brevet a été notifié le 4 mars 2009 à l'ETSI, par Huawei Technologies, en tant que brevet essentiel à la norme « Long Term Evolution ». À cette occasion, elle s'est engagée à délivrer aux tiers des licences à des conditions FRAND.
23. À cet égard, la juridiction de renvoi constate, dans la décision de renvoi, que ledit brevet est essentiel à cette norme, ce qui implique que toute personne qui utilise ladite norme a nécessairement recours à l'enseignement du même brevet.
24. Entre le mois de novembre 2010 et la fin du mois de mars 2011, Huawei Technologies et ZTE Corp., société appartenant à un groupe de dimension mondiale intervenant dans le secteur des télécommunications et commercialisant en Allemagne des produits équipés d'un logiciel lié à ladite norme, ont engagé des discussions portant, notamment, sur la contrefaçon du brevet EP 2 090 050 B 1 et sur la possibilité de conclure une licence aux conditions FRAND concernant ces produits.
25. Huawei Technologies a indiqué le montant de la redevance qu'elle estimait raisonnable. Pour sa part, ZTE Corp. souhaitait une concession réciproque de licences. Toutefois, aucune offre relative à un contrat de licence n'a été finalisée.
26. Pour autant, ZTE commercialise des produits fonctionnant sur la base de la norme « Long Term Evolution », exploitant ainsi le brevet EP 2 090 050 B 1, sans verser de redevance à Huawei Technologies ni rendre compte exhaustivement à celle-ci des actes d'exploitation survenus.

27. Le 28 avril 2011, sur le fondement de l'article 64 de la CBE et des articles 139 et suivants de la loi relative aux brevets, telle que modifiée en dernier lieu par l'article 13 de la loi du 24 novembre 2011, Huawei Technologies a introduit, devant la juridiction de renvoi, une action en contrefaçon contre ZTE afin de réclamer la cessation de la contrefaçon, la fourniture de données comptables, le rappel des produits ainsi que l'allocation de dommages-intérêts.
28. Cette juridiction considère que l'issue du litige au principal dépend du point de savoir si l'action introduite par Huawei Technologies constitue un abus de position dominante de la part de cette dernière. Elle relève ainsi qu'il serait possible d'exciper du caractère obligatoire de l'octroi de la licence pour rejeter l'action en cessation sur le fondement, notamment, de l'article 102 TFUE, s'il devait être considéré que, par son action, Huawei Technologies abuse de sa position dominante, l'existence de cette dernière n'étant, selon ladite juridiction, pas contestée.
29. La même juridiction constate toutefois que différentes approches peuvent être retenues pour déterminer à quel moment le titulaire d'un BEN viole l'article 102 TFUE du fait de l'introduction d'une action en cessation.
30. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, sur le fondement de l'article 102 TFUE, de l'article 20, paragraphe 1, de la loi du 26 juin 2013 contre les restrictions de concurrence et de l'article 242 du code civil, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), dans son arrêt du 6 mai 2009, Orange Book (KZR 39/06), a considéré que le titulaire de brevet qui agit en cessation de contrefaçon alors que le défendeur peut prétendre à l'obtention d'une licence pour ce brevet n'abuse de sa position dominante que sous certaines conditions.
31. D'une part, le défendeur doit avoir proposé de manière inconditionnelle au demandeur de conclure un contrat de licence ne devant pas se limiter aux seuls cas de contrefaçon, étant entendu que le défendeur doit se sentir lié par son offre et que le demandeur est tenu de l'accepter dès lors que son refus aurait pour effet de gêner de manière inéquitable le défendeur ou de violer le principe de non-discrimination.
32. D'autre part, lorsque le défendeur utilise les enseignements du brevet avant l'acceptation d'une telle offre par le demandeur, il doit observer les obligations qui, aux fins de l'exploitation du brevet, lui incomberont au titre du futur contrat de licence, à savoir décompter les actes d'exploitation et payer les sommes en résultant.
33. Eu égard aux faits que les offres de contrat de ZTE ne sauraient être considérées comme « inconditionnelles » dans la mesure où elles ne portent que sur les produits donnant lieu à contrefaçon et que ZTE n'a ni versé à Huawei Technologies le montant de la redevance calculée par ses soins ni exhaustivement rendu compte à celle-ci des actes d'exploitation survenus, la juridiction de renvoi relève qu'elle devrait exclure que ZTE puisse valablement exciper du caractère obligatoire de l'octroi de la licence et, partant, devrait faire droit à l'action en cessation de Huawei Technologies.
34. Toutefois, la juridiction de renvoi constate que, dans des communiqués de presse n° IP/12/1448 et MEMO/12/1021, du 21 décembre 2012, concernant une communication des griefs adressée à Samsung et afférente à l'introduction par cette société d'actions en contrefaçon d'un brevet en matière de téléphonie mobile, la Commission européenne semble considérer que l'exercice d'une action en cessation est illicite, en vertu de l'article 102 TFUE, dès lors que cette action porte sur un BEN, que le titulaire de ce BEN a indiqué à un organisme de normalisation qu'il est disposé à concéder des licences à des conditions FRAND et que le contrefacteur est lui-même disposé à négocier une telle licence. Ainsi, serait sans pertinence le fait que les parties considérées ne parviennent pas à s'entendre sur le contenu de certaines clauses du contrat de licence ni, notamment, sur le montant de la redevance à verser.
35. Or, s'il devait être fait application de ces seuls critères par la juridiction de renvoi, celle-ci relève qu'elle devrait rejeter l'action en cessation de Huawei Technologies comme abusive au sens de l'article 102 TFUE dès lors qu'il est constant que les parties au principal étaient disposées à négocier.

36. La juridiction de renvoi est d'avis que, dans l'affaire au principal, les circonstances que le contrefacteur ait été disposé à négocier et le titulaire du brevet EP 2 090 050 B 1 à concéder des licences aux tiers ne devraient pas suffire pour constituer un abus de position dominante.
37. Dans l'appréciation du caractère abusif du comportement d'un titulaire d'un BEN, il conviendrait, selon cette juridiction, d'assurer un équilibre approprié et équitable de l'ensemble des intérêts légitimes des parties auxquelles doit être reconnu un pouvoir de négociation équivalent.
38. En ce sens, la juridiction de renvoi considère que la position du titulaire d'un BEN comme celle du contrefacteur ne doivent pas leur permettre d'obtenir respectivement des redevances soit excessivement élevées (situation de « hold-up »), soit excessivement faibles (situation de « reverse hold-up »). Pour cette raison mais également pour des considérations d'égalité de traitement entre les bénéficiaires de licences et les contrefacteurs d'un même produit, le titulaire du BEN doit pouvoir disposer de l'action en cessation. En effet, l'exercice d'un droit légalement prévu ne peut constituer, en soi, un abus de position dominante dont la caractérisation requiert la réunion d'autres éléments. Pour autant, retenir comme critère d'un tel abus la notion de « disposition à négocier » du contrefacteur ne saurait être satisfaisant, celle-ci pouvant donner lieu à de nombreuses interprétations et assurant une trop large liberté au contrefacteur. En tout état de cause, si une telle notion devait être retenue comme pertinente, il conviendrait d'imposer certaines conditions de qualité et de délai destinées à garantir l'honnêteté du demandeur de la licence. Devrait ainsi être exigée la soumission d'une demande « inconditionnelle » de licence, préalable à l'exploitation du brevet concerné, précise et acceptable, contenant l'ensemble des éléments généralement présents dans un contrat de licence. S'agissant plus particulièrement des demandes de licence des opérateurs ayant déjà introduit sur le marché des produits faisant usage d'un BEN, ces opérateurs doivent s'être immédiatement acquittés des obligations consistant à rendre compte de l'exploitation de ce BEN et à verser la redevance subséquente. Par ailleurs, la juridiction de renvoi considère qu'un contrefacteur doit pouvoir constituer, dans un premier temps, une sureté au lieu de verser directement la redevance au titulaire du BEN considéré. De même, doit être envisagée la possibilité pour le demandeur de la licence de laisser ce titulaire déterminer le montant de la redevance en toute équité.
39. Dans ces conditions, le Landgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
- 1) Le titulaire d'un [BEN], qui s'est déclaré disposé envers un organisme de normalisation à octroyer aux tiers une licence à des [conditions FRAND], abuse-t-il de sa position dominante lorsqu'il introduit une action en cessation à l'encontre d'un contrefacteur, alors que ce dernier s'est déclaré disposé à négocier une telle licence,
- ou
- convient-il de considérer qu'un abus de position dominante n'est constitué que si le contrefacteur a, aux fins de la conclusion du contrat de licence, soumis au titulaire du brevet une offre inconditionnelle acceptable que le titulaire ne peut pas refuser sans gêner de manière inéquitable le contrefacteur ou sans violer le principe de non-discrimination et si, par anticipation de la licence à octroyer, le contrefacteur remplit déjà les obligations contractuelles eu égard aux actes d'exploitation survenus ?
- 2) Dans le cas où un abus de position dominante est constitué de par la simple disposition du contrefacteur à négocier :
- L'article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières de qualité et/ou de délai pour une telle disposition à négocier ? Est-il possible de considérer que le contrefacteur est disposé à négocier lorsqu'il a exprimé (par oral), en termes généraux seulement, sa disposition à entamer des négociations ou bien le contrefacteur doit-il déjà avoir entamé les négociations en indiquant par exemple les conditions concrètes dans lesquelles il est disposé à conclure le contrat de licence ?

- 3) Si l'abus de position dominante est subordonné à la soumission d'une offre de contrat inconditionnelle et acceptable :

L'article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières de qualité et/ou de délai pour une telle offre ? L'offre doit-elle contenir l'ensemble des règles généralement prévues dans les contrats de licence relevant du domaine technique en cause ? En particulier, l'offre peut-elle être conditionnée à l'exploitation effective du brevet susmentionné ou bien à sa validité ?

- 4) Si l'abus de position dominante est subordonné à l'exécution des obligations qui incombent au contrefacteur au titre de la licence à octroyer :

L'article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières pour les actes d'exécution du contrefacteur ? Le contrefacteur est-il tenu de rendre compte des actes d'exploitation survenus et/ou de verser une redevance ? Le cas échéant, le contrefacteur peut-il satisfaire à l'obligation de verser une redevance via la constitution d'une sûreté ?

- 5) Les conditions dans lesquelles le titulaire d'un [BEN] est réputé avoir abusé de sa position dominante s'appliquent-elles également lorsque le titulaire fait valoir en justice d'autres droits au titre de la contrefaçon (fourniture de données comptables, rappel des produits, dommages-intérêts) ?»

#### Sur les questions préjudicielles

40. À titre liminaire, il convient de relever que la présente demande de décision préjudicielle s'inscrit dans le cadre d'un litige en contrefaçon de brevet, opposant deux acteurs du secteur des télécommunications qui sont détenteurs de nombreux brevets essentiels à la norme « Long Term Evolution » établie dans le cadre de l'ETSI, laquelle est composée de plus de 4 700 BEN, pour lesquels ces acteurs se sont engagées à délivrer des licences aux tiers à des conditions FRAND.

41. Dans le cadre de ce litige, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si doit être qualifiée d'« abus de position dominante », au sens de l'article 102 TFUE, et, partant, rejetée l'action en contrefaçon tendant à la cessation de la contrefaçon, à la fourniture de données comptables, au rappel des produits en cause ainsi qu'à une indemnisation, introduite par le titulaire d'un BEN, en l'occurrence Huawei Technologies, contre le contrefacteur allégué de ce BEN, ZTE, qui a demandé la conclusion d'un contrat de licence.

42. Afin de répondre à la juridiction de renvoi et d'apprécier le caractère légitime d'une telle action en contrefaçon introduite par le titulaire d'un BEN contre un contrefacteur avec lequel aucun accord de licence n'a pu être trouvé, il convient de mettre en balance, d'une part, la préservation du libre jeu de la concurrence au titre duquel le droit primaire et notamment l'article 102 TFUE prohibent les abus de position dominante et, d'autre part, la nécessaire garantie des droits de propriété intellectuelle de ce titulaire et de son droit à une protection juridictionnelle effective, garantis, respectivement, par les articles 17, paragraphe 2, et 47 de la Charte.

43. Ainsi que la juridiction de renvoi le constate dans la décision de renvoi, l'existence d'une position dominante n'a pas été contestée devant elle par les parties au litige au principal. Les questions posées par la juridiction de renvoi se référant uniquement à l'existence d'un abus, il convient de limiter l'analyse à ce dernier critère.

#### Sur les première à quatrième questions et la cinquième question en ce que cette dernière concerne les actions en justice introduites en vue d'obtenir le rappel de produits

44. Par ses première à quatrième questions et la cinquième question en ce que cette dernière concerne les actions en justice introduites en vue d'obtenir le rappel de produits, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelles sont les circonstances dans lesquelles l'introduction, par une entreprise se trouvant en position dominante et détenant un BEN

qu'elle s'est engagée auprès de l'organisme de normalisation à donner en licence aux tiers à des conditions FRAND, d'une action en contrefaçon ayant pour objet la cessation de la contrefaçon de ce BEN ou le rappel des produits pour la fabrication desquels ledit BEN a été utilisé doit être considérée comme constitutive d'une pratique abusive contraire à l'article 102 TFUE.

45. À titre liminaire, il convient de rappeler que la notion d'exploitation abusive d'une position dominante au sens de l'article 102 TFUE est une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui, sur un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence (arrêts Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, EU:C:1979:36, point 91 ; AKZO/Commission, C62/86, EU:C:1991:286, point 69, ainsi que Tomra Systems e.a./Commission, C549/10 P, EU:C:2012:221, point 17).

46. À cet égard, il est de jurisprudence constante que l'exercice d'un droit exclusif lié à un droit de propriété intellectuelle, à savoir, dans l'affaire au principal, le droit d'introduire une action en contrefaçon, fait partie des prérogatives du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle en sorte que l'exercice d'un tel droit, alors même qu'il serait le fait d'une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, point 8 ; RTE et ITP/Commission, C241/91 P et C242/91 P, EU:C:1995:98, point 49, ainsi que IMS Health, C418/01, EU:C:2004:257, point 34).

47. Toutefois, il est également constant que l'exercice du droit exclusif lié à un droit de propriété intellectuelle par le titulaire de celui-ci peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif au sens de l'article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêts Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, point 9 ; RTE et ITP/Commission, C241/91 P et C242/91 P, EU:C:1995:98, point 50, ainsi que IMS Health, C418/01, EU:C:2004:257, point 35).

48. Néanmoins, ainsi que l'a observé M. l'avocat général au point 70 de ses conclusions, il doit être souligné que l'affaire au principal présente des particularités qui la distinguent de celles ayant donné lieu à la jurisprudence citée aux points 46 à 47 du présent arrêt.

49. Elle se caractérise, d'une part, par le fait, comme le relève la juridiction de renvoi, que le brevet en cause est essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation, rendant son exploitation indispensable à tout concurrent envisageant de fabriquer des produits conformes à la norme à laquelle il est lié.

50. Cette caractéristique distingue les BEN des brevets qui ne sont pas essentiels à une norme et qui permettent normalement aux tiers de fabriquer des produits concurrents en s'écartant du brevet concerné sans compromettre les fonctions fondamentales du produit en question.

51. D'autre part, l'affaire au principal se singularise par le fait que le brevet concerné a obtenu le statut de BEN seulement en contrepartie d'un engagement irrévocable de son titulaire auprès de l'organisme de normalisation considéré, d'être disposé à accorder des licences à des conditions FRAND, tel que cela ressort des points 15 à 17 et 22 du présent arrêt.

52. Bien que le titulaire du brevet essentiel en cause dispose du droit d'introduire une action en cessation ou en rappel de produits, le fait que ce brevet a obtenu le statut de BEN a pour effet que son titulaire peut exclure l'apparition ou le maintien sur le marché de tels produits fabriqués par des concurrents et, ainsi, se réserver la fabrication de ces produits.

53. Dans ces circonstances et eu égard au fait qu'un engagement de délivrer des licences à des conditions FRAND crée des attentes légitimes auprès des tiers que le titulaire du BEN leur octroie effectivement des licences à de telles conditions, un refus du titulaire du BEN

- d'octroyer une licence à ces mêmes conditions peut constituer, en principe, un abus au sens de l'article 102 TFUE.
54. Il s'ensuit que, eu égard aux attentes légitimes créées, le caractère abusif d'un tel refus peut, en principe, être opposé à des actions en cessation ou en rappel de produits. Cependant, le titulaire du brevet n'est obligé, en vertu de l'article 102 TFUE, qu'à l'octroi d'une licence à des conditions FRAND. Or, les parties au litige en cause au principal ne s'accordent pas sur ce qui est exigé par des conditions FRAND en l'espèce.
55. Dans un tel cas de figure, afin d'éviter qu'une action en cessation ou en rappel de produits puisse être considérée comme abusive, le titulaire d'un BEN doit respecter des conditions visant à garantir un juste équilibre des intérêts concernés.
56. À cet égard, il y a lieu de prendre dûment en compte la spécificité des circonstances de droit et de fait de l'espèce (voir, en ce sens, arrêt *Post Danmark*, C209/10, EU:C:2012:172, point 26 et jurisprudence citée).
57. Ainsi, doit être pris en considération le nécessaire respect des droits de propriété intellectuelle, visé, notamment, par la directive 2004/48 qui, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la Charte, prévoit un ensemble de voies de droit destinées à assurer un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l'article 47 de la Charte, constitué de divers éléments au nombre desquels figure le droit d'accès aux tribunaux (voir, en ce sens, arrêt *Otis e.a.*, C199/11, EU:C:2012:684, point 48).
58. Cette exigence de protection élevée des droits de propriété intellectuelle implique que leur titulaire ne peut, en principe, se voir privé de la faculté de recourir aux actions en justice de nature à garantir le respect effectif de ses droits exclusifs et que leur utilisateur, s'il n'en est pas le titulaire est, en principe, tenu d'obtenir une licence préalablement à tout usage.
59. Ainsi, si l'engagement irrévocable de délivrer des licences à des conditions FRAND, souscrit auprès de l'organisme de normalisation par le titulaire du BEN, ne saurait vider de leur substance les droits garantis à ce titulaire par les articles 17, paragraphe 2, et 47 de la Charte, il justifie néanmoins que lui soit imposé le respect d'exigences spécifiques à l'occasion de l'introduction, contre des contrefacteurs allégués, d'actions en cessation ou en rappel de produits.
60. En conséquence, le titulaire d'un BEN qui estime que celui-ci fait l'objet d'une contrefaçon ne saurait, sauf à violer l'article 102 TFUE, introduire, sans préavis ni consultation préalable du contrefacteur allégué, une action en cessation ou en rappel de produits contre ce dernier, quand bien même ledit BEN a déjà été exploité par le contrefacteur allégué.
61. Préalablement à de telles actions, il appartient ainsi au titulaire du BEN considéré, d'une part, d'avertir le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant ce BEN et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait.
62. En effet, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 81 de ses conclusions, il n'est pas certain, compte tenu du nombre important de BEN composant une norme telle que celle en cause au principal, que le contrefacteur d'un de ces BEN sache nécessairement qu'il exploite l'enseignement d'un BEN qui est à la fois valide et essentiel à une norme.
63. D'autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, il revient à ce titulaire de transmettre à ce contrefacteur une offre de licence concrète et écrite à des conditions FRAND, conformément à l'engagement pris auprès de l'organisme de normalisation, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul.

64. En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 86 de ses conclusions, dans le cas où le titulaire d'un BEN s'est engagé auprès de l'organisme de normalisation à délivrer des licences à des conditions FRAND, il peut être attendu de lui de faire une telle offre. En outre, en l'absence de contrat de licence standard public et de publicité des contrats de licence déjà conclus avec d'autres concurrents, le titulaire du BEN est mieux placé que le contrefacteur allégué pour examiner si son offre respecte la condition de non-discrimination.
65. En revanche, il incombe au contrefacteur allégué de donner suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d'éléments objectifs et implique notamment l'absence de toute tactique dilatoire.
66. Pour autant qu'il n'accepte pas l'offre qui lui a été faite, le contrefacteur allégué ne peut invoquer le caractère abusif d'une action en cessation ou en rappel de produits que s'il soumet au titulaire du BEN considéré, dans un bref délai et par écrit, une contre-offre concrète qui correspond aux conditions FRAND.
67. En outre, dans l'hypothèse où le contrefacteur allégué utilise les enseignements du BEN avant qu'un contrat de licence ne soit conclu, il lui revient, à partir du moment du rejet de sa contre-offre, de constituer une sûreté appropriée, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière, par exemple en fournissant une garantie bancaire ou en consignnant les sommes nécessaires. Le calcul de cette sûreté doit comprendre, notamment, le nombre des actes d'exploitation passés du BEN dont le contrefacteur allégué doit pouvoir produire le décompte.
68. Par ailleurs, lorsque, à la suite de la contre-offre du contrefacteur allégué, aucun accord sur les détails des conditions FRAND n'est trouvé, les parties, d'un commun accord, ont la possibilité de demander que le montant de la redevance soit déterminé par un tiers indépendant statuant à bref délai.
69. Enfin, compte tenu, d'une part, du fait qu'un organisme de normalisation, tel que celui ayant élaboré la norme en cause au principal, ne contrôle, à l'occasion de la procédure de normalisation, ni la validité des brevets ni leur caractère essentiel à la norme à laquelle ils participent et, d'autre part, du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l'article 47 de la Charte, il ne saurait être reproché au contrefacteur allégué soit de contester, parallèlement aux négociations relatives à l'octroi de licences, la validité de ces brevets et/ou leur caractère essentiel à la norme à laquelle ils participent et/ou leur exploitation effective, soit de se réserver la faculté de le faire à l'avenir.
70. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les critères susvisés sont réunis en l'espèce, dans la mesure où ceux-ci sont, selon les circonstances en cause, pertinents pour la résolution du litige au principal.
71. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent, qu'il convient de répondre aux première à quatrième questions et à la cinquième question, en ce que cette dernière concerne les actions en justice introduites en vue d'obtenir le rappel de produits, que l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le titulaire d'un BEN, qui s'est engagé irrévocablement envers un organisme de normalisation à octroyer aux tiers une licence à des conditions FRAND, n'abuse pas de sa position dominante au sens de cet article en introduisant une action en contrefaçon tendant à la cessation de l'atteinte à son brevet ou au rappel des produits pour la fabrication desquels ce brevet a été utilisé, dès lors que :

- préalablement à l'introduction de ladite action, il a, d'une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant ledit brevet et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait et, d'autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, transmis à ce contrefacteur, une offre concrète et écrite de licence à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul, et
- ledit contrefacteur continuant à exploiter le brevet considéré ne donne pas suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d'éléments objectifs et implique notamment l'absence de toute tactique dilatoire.

**Sur la cinquième question en ce qu'elle concerne les actions en justice introduites en vue d'obtenir la fourniture de données comptables ou l'allocation de dommages-intérêts**

72. Par sa cinquième question, en ce qu'elle concerne les actions en justice introduites en vue d'obtenir la fourniture de données comptables ou l'allocation de dommages-intérêts, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il interdit à une entreprise se trouvant en position dominante et détenant un BEN qu'elle s'est engagée, auprès de l'organisme de normalisation, à donner en licence à des conditions FRAND, d'introduire une action en contrefaçon dirigée contre le contrefacteur allégué de son BEN et tendant à la fourniture de données comptables relatives aux actes d'utilisation passés de ce BEN ou à l'allocation de dommages-intérêts au titre de ces actes.
73. Ainsi que cela ressort des points 52 et 53 du présent arrêt, l'exercice, par le titulaire du BEN, de ses droits de propriété intellectuelle, en formant des actions en cessation ou en rappel de produits, peut, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, être qualifié d'abusif, de telles actions étant de nature à exclure l'apparition ou le maintien sur le marché de produits conformes à la norme considérée, fabriqués par des concurrents.
74. Or, selon leur description par la décision de renvoi, les actions en contrefaçon introduites par le titulaire d'un BEN et ayant pour objet soit la fourniture de données comptables relatives aux actes d'utilisation passés de ce BEN, soit l'allocation de dommages-intérêts dus au titre de ces actes n'ont pas de conséquence directe sur l'apparition ou le maintien sur le marché des produits conformes à la norme considérée, fabriqués par des concurrents.
75. En conséquence, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de telles actions ne sauraient être considérées comme abusives au titre de l'article 102 TFUE.
76. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question en ce qu'elle concerne les actions en justice introduites en vue d'obtenir la fourniture de données comptables ou l'allocation de dommages-intérêts, que l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il n'interdit pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à une entreprise se trouvant en position dominante et détenant un BEN qu'elle s'est engagée, auprès de l'organisme de normalisation, à donner en licence à des conditions FRAND, d'introduire une action en contrefaçon dirigée contre le contrefacteur allégué de son BEN et tendant à la fourniture de données comptables relatives aux actes d'utilisation passés de ce BEN ou à l'allocation de dommages-intérêts au titre de ces actes.

**Sur les dépens**

77. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

**PAR CES MOTIFS, LA COUR (CINQUIÈME CHAMBRE) DIT POUR DROIT :**

- 1) L'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le titulaire d'un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation, qui s'est engagé irrévocablement envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites « FRAND » (« fair, reasonable and non-discriminatory »), n'abuse pas de sa position dominante au sens de cet article en introduisant une action en contrefaçon tendant à la cessation de l'atteinte à son brevet ou au rappel des produits pour la fabrication desquels ce brevet a été utilisé, dès lors que :
  - préalablement à l'introduction de ladite action, il a, d'une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant ledit brevet et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait, et, d'autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, transmis à ce contrefacteur, une offre concrète et écrite de licence à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul, et
  - ledit contrefacteur continuant à exploiter le brevet considéré ne donne pas suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d'éléments objectifs et implique notamment l'absence de toute tactique dilatoire.
- 2) L'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il n'interdit pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à une entreprise se trouvant en position dominante et détenant un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation qu'elle s'est engagée, auprès de cet organisme, à donner en licence à des conditions FRAND, d'introduire une action en contrefaçon dirigée contre le contrefacteur allégué de son brevet et tendant à la fourniture de données comptables relatives aux actes d'utilisation passés de ce brevet ou à l'allocation de dommages-intérêts au titre de ces actes.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATE  
22 JUIN 2015

**Kimble et al.**

*Contre*

**Marvel Entertainment, LLC, successor to Marvel Enterprises, INC.**

**BREVET – ROYALTIES – EXPIRATION DU BREVET – STABILITÉ JURIDIQUE**

Synthèse

Dans cet arrêt, la Cour suprême des Etats-Unis confirme l'application d'une jurisprudence ancienne qui interdit au titulaire d'un brevet de percevoir des royalties liées à l'exploitation de son invention, après expiration dudit brevet.

En l'espèce, M. Kimble est titulaire d'un brevet portant sur un jouet permettant de projeter une simili-toile d'araignée à la manière de Spiderman.

En 2001, à la suite d'un différend entre l'inventeur du brevet et la société de bandes dessinées Marvel, qui commercialise un jouet similaire, les parties conviennent d'une transaction aux termes de laquelle le titulaire du brevet doit percevoir 3 % de royalties sur les ventes du jouet, aussi longtemps que celui-ci sera en vente.

Par la suite, la société Marvel découvre l'existence de l'arrêt *Brulotte v. Thys*, rendu par la Cour suprême le 16 novembre 1964, dans lequel a été jugé illégal, le fait de reconnaître à un inventeur le droit de continuer à percevoir des royalties sur un brevet expiré.

Or, en l'espèce, le brevet a expiré en 2010.

La société Marvel obtient de la cour fédérale de justice, un jugement déclaratif confirmant qu'elle peut cesser de verser des royalties à M. Kimble. Le jugement est également validé par le tribunal de district et la cour d'appel du neuvième district.

M. Kimble sollicite alors la Cour suprême pour connaître sa position et lui pose la question suivante :

*« La jurisprudence Brulotte v. Thys, aux termes de laquelle le titulaire d'un brevet ne peut plus percevoir de redevances liées à l'exploitation de son invention, doit-elle être infirmée ? »*

En toute logique, la Cour suprême, dans son arrêt du 22 juin 2015, répond par la négative à six voix contre trois, invoquant notamment le principe de stabilité juridique.

Arrêt

Respondent Marvel Entertainment's corporate predecessor agreed to purchase petitioner Stephen Kimble's patent for a Spider-Man toy in exchange for a lump sum plus a 3 % royalty on future sales. The agreement set no end date for royalties. As the patent neared the end of its statutory 20-year term, Marvel discovered *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U. S. 29, in which this Court held that a patentee cannot continue to receive royalties for sales made after his patent expires. Marvel then sought a declaratory judgment in federal district court confirming that it could stop paying Kimble royalties. The district court granted relief, and the Ninth Circuit affirmed. Kimble now asks this Court to overrule *Brulotte*.

Held : Stare decisis requires this Court to adhere to *Brulotte*. Pp. 3-18.

(a) A patent typically expires 20 years from its application date. 35 U. S. C. §154(a)(2). At that point, the unrestricted right to make or use the article passes to the public. See *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 225, 230. This Court has carefully guarded the significance of that expiration date, declining to enforce laws and contracts that restrict free public access to formerly patented, as well as unpatentable, inventions. See, e.g., *id.*, at 230-233 ; *Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.*, 326 U. S. 249, 255-256.

*Brulotte* applied that principle to a patent licensing agreement that provided for the payment of royalties accruing after the patent's expiration. 379 U. S., at 30. The Court held that the post-patent royalty provision was « unlawful per se,» *id.*, at 30, 32, because it continued « the patent monopoly beyond the [patent] period,» *id.*, at 33, and, in so doing, conflicted with patent law's policy of establishing a « post-expiration . . . public domain,» *ibid.*

The *Brulotte* rule may prevent some parties from entering into deals they desire, but parties can often find ways to achieve similar outcomes. For example, *Brulotte* leaves parties free to defer payments for pre-expiration use of a patent, tie royalties to non-patent rights, or make non-royalty-based business arrangements. Contending that such alternatives are not enough, Kimble asks this Court to abandon *Brulotte*'s bright-line rule in favor of a case-by-case approach based on antitrust law's « rule of reason.» Pp. 3-7.

(b) The doctrine of stare decisis provides that today's Court should stand by yesterday's decisions. Application of that doctrine, though « not an inexorable command,» is the « preferred course.» *Payne v. Tennessee*, 501 U. S. 808, 828, 827. Overruling a case always requires « special justification »--over and above the belief « that the precedent was wrongly decided.» *Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc.*, 573 U. S. \_\_\_, \_\_\_. Where, as here, the precedent interprets a statute, stare decisis carries enhanced force, since critics are free to take their objections to Congress. See e.g., *Patterson v. McLean Credit Union*, 491 U. S. 164, 172-173. Congress, moreover, has spurned multiple opportunities to reverse *Brulotte*, see *Watson v. United States*, 552 U. S. 74, 82-83, and has even rebuffed bills that would have replaced *Brulotte*'s per se rule with the standard Kimble urges. In addition, *Brulotte* implicates property and contract law, two contexts in which considerations favoring stare decisis are « at their acme,» *Payne*, 501 U. S., at 828, because parties are especially likely to rely on such precedents when ordering their affairs.

Given those good reasons for adhering to stare decisis in this case, this Court would need a very strong justification for overruling *Brulotte*. But traditional justifications for abandoning stare decisis do not help Kimble here. First, *Brulotte*'s doctrinal underpinnings have not eroded over time. The patent statute at issue in *Brulotte* is essentially unchanged. And the precedent on which the *Brulotte* Court primarily relied, like other decisions enforcing a patent's cut-off date, remains good law. Indeed, *Brulotte*'s close relation to a whole web of precedents means that overruling it could threaten others. Second, nothing about *Brulotte* has proved unworkable. See *Patterson*, 491 U. S., at 173. To the contrary, the decision itself is simple to apply--particularly as compared to Kimble's proposed alternative, which can produce high litigation costs and unpredictable results. Pp. 7-12.

(c) Neither of the justifications Kimble offers gives cause to overrule *Brulotte*. Pp. 12-18.

(1) Kimble first argues the Brulotte hinged on an economic error--i.e., an assumption that post-expiration royalties are always anticompetitive. This Court sees no error in Kimble's economic analysis. But even assuming Kimble is right that Brulotte relied on an economic misjudgment, Congress is the right entity to fix it. The patent laws are not like the Sherman Act, which gives courts exceptional authority to shape the law and reconsider precedent based on better economic analysis. Moreover, Kimble's argument is based not on evolving economic theory but rather on a claim that the Brulotte Court simply made the wrong call. That claim fails to clear stare decisis's high bar. In any event, Brulotte did not even turn on the notion that post-patent royalties harm competition. Instead, the Brulotte Court simply applied the categorical principle that all patent-related benefits must end when the patent term expires. Kimble's real complaint may go to the merits of that principle as a policy matter. But Congress, not this Court, gets to make patent policy. Pp. 12-16.

(2) Kimble also argues that Brulotte suppresses technological innovation and harms the national economy by preventing parties from reaching agreements to commercialize patents. This Court cannot tell whether that is true. Brulotte leaves parties free to enter alternative arrangements that may suffice to accomplish parties' payment deferral and risk-spreading goals. And neither Kimble nor his amici offer any empirical evidence connecting Brulotte to decreased innovation. In any event, claims about a statutory precedent's consequences for innovation are « more appropriately addressed to Congress.»Halliburton, 573 U. S., at \_\_\_\_\_. Pp. 16-18.

727 F. 3d 856, affirmed.

KAGAN, J., delivered the opinion of the Court, in which SCALIA, KENNEDY, GINSBURG, BREYER, and SOTOMAYOR, JJ., joined. ALITO, J., filed a dissenting opinion, in which ROBERTS, C. J., and THOMAS, J., joined.

Opinion of the Court

576 U. S. \_\_\_\_ (2015)

NOTICE : This opinion is subject to formal revision before publication in the preliminary print of the United States Reports. Readers are requested to notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Washington, D. C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that corrections may be made before the preliminary print goes to press.

No. 13-720

STEPHEN KIMBLE, ET AL., PETITIONERS v. MARVEL ENTERTAINMENT, LLC, successor to MARVEL ENTERPRISES, INC.

ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT

[June 22, 2015]

JUSTICE KAGAN delivered the opinion of the Court.

In *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U. S. 29 (1964), this Court held that a patent holder cannot charge royalties for the use of his invention after its patent term has expired. The sole question presented here is whether we should overrule *Brulotte*. Adhering to principles of stare decisis, we decline to do so. Critics of the *Brulotte* rule must seek relief not from this Court but from Congress.

## I

In 1990, petitioner Stephen Kimble obtained a patent on a toy that allows children (and young-at-heart adults) to role-play as « a spider person » by shooting webs--really, pressurized foam

string--from the palm of [the] hand.» U. S. Patent No. 5,072,856, Abstract (filed May 25, 1990).<sup>1</sup> Respondent Marvel Entertainment, LLC (Marvel) makes and markets products featuring Spider-Man, among other comic-book characters. Seeking to sell or license his patent, Kimble met with the president of Marvel's corporate predecessor to discuss his idea for web-slinging fun. Soon afterward, but without remunerating Kimble, that company began marketing the « Web Blaster »--a toy that, like Kimble's patented invention, enables would-be action heroes to mimic Spider-Man through the use of a polyester glove and a canister of foam.

Kimble sued Marvel in 1997 alleging, among other things, patent infringement. The parties ultimately settled that litigation. Their agreement provided that Marvel would purchase Kimble's patent in exchange for a lump sum (of about a half-million dollars) and a 3 % royalty on Marvel's future sales of the Web Blaster and similar products. The parties set no end date for royalties, apparently contemplating that they would continue for as long as kids want to imitate Spider-Man (by doing whatever a spider can).

And then Marvel stumbled across *Brulotte*, the case at the heart of this dispute. In negotiating the settlement, neither side was aware of *Brulotte*. But Marvel must have been pleased to learn of it. *Brulotte* had read the patent laws to prevent a patentee from receiving royalties for sales made after his patent's expiration. See 379 U. S., at 32. So the decision's effect was to sunset the settlement's royalty clause.<sup>2</sup> On making that discovery, Marvel sought a declaratory judgment in federal district court confirming that the company could cease paying royalties come 2010--the end of Kimble's patent term. The court approved that relief, holding that *Brulotte* made « the royalty provision . . . unenforceable after the expiration of the Kimble patent.» 692 F. Supp. 2d 1156, 1161 (Ariz. 2010). The Court of Appeals for the Ninth Circuit affirmed, though making clear that it was none too happy about doing so. « [T]he *Brulotte* rule,» the court complained, « is counterintuitive and its rationale is arguably unconvincing.» 727 F. 3d 856, 857 (2013).

We granted certiorari, 574 U. S. \_\_\_\_ (2014), to decide whether, as some courts and commentators have suggested, we should overrule *Brulotte*.<sup>3</sup> For reasons of stare decisis, we demur.

## II

Patents endow their holders with certain superpowers, but only for a limited time. In crafting the patent laws, Congress struck a balance between fostering innovation and ensuring public access to discoveries. While a patent lasts, the patentee possesses exclusive rights to the patented article--rights he may sell or license for royalty payments if he so chooses. See 35 U. S. C. §154(a)(1). But a patent typically expires 20 years from the day the application for it was filed. See §154(a)(2). And when the patent expires, the patentee's prerogatives expire too, and the right to make or use the article, free from all restriction, passes to the public. See *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 225, 230 (1964).

This Court has carefully guarded that cut-off date, just as it has the patent laws' subject-matter limits : In case after case, the Court has construed those laws to preclude measures that restrict free access to formerly patented, as well as unpatentable, inventions. In one line of cases, we have struck down state statutes with that consequence. See, e.g., *id.*, at 230-233 ; *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U. S. 141, 152, 167-168 (1989); *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U. S. 234, 237-238 (1964). By virtue of federal law, we reasoned, « an article on which the patent has expired,» like an unpatentable article, « is in the public domain and may be made and sold by whoever chooses to do so.» *Sears*, 376 U. S., at 231. In a related line of decisions, we have deemed unenforceable private contract provisions limiting free use of such inventions. In *Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.*, 326 U. S. 249 (1945), for example, we determined that a manufacturer could not agree to refrain from challenging a patent's validity. Allowing even a single company to restrict its use of an expired or invalid patent, we explained, « would deprive . . . the consuming public of the advantage to be derived » from free exploitation of the discovery. *Id.*, at 256. And to permit such a result, whether or not authorized « by express contract,» would impermissibly undermine the patent laws. *Id.*, at 255-256 ; see also, e.g., *Edward Katzinger*

Co. v. Chicago Metallic Mfg. Co., 329 U. S. 394, 400-401 (1947) (ruling that Scott Paper applies to licensees); Lear, Inc. v. Adkins, 395 U. S. 653, 668-675 (1969) (refusing to enforce a contract requiring a licensee to pay royalties while contesting a patent's validity).

Brulotte was brewed in the same barrel. There, an inventor licensed his patented hop-picking machine to farmers in exchange for royalties from hop crops harvested both before and after his patents' expiration dates. The Court (by an 8-1 vote) held the agreement unenforceable--»unlawful per se»--to the extent it provided for the payment of royalties « accru[ing] after the last of the patents incorporated into the machines had expired.» 379 U. S., at 30, 32. To arrive at that conclusion, the Court began with the statutory provision setting the length of a patent term. See *id.*, at 30 (quoting the then-current version of §154). Emphasizing that a patented invention « become[s] public property once [that term] expires,» the Court then quoted from Scott Paper : Any attempt to limit a licensee's post-expiration use of the invention, « whatever the legal device employed, runs counter to the policy and purpose of the patent laws.» 379 U. S., at 31 (quoting 326 U. S., at 256). In the Brulotte Court's view, contracts to pay royalties for such use continue « the patent monopoly beyond the [patent] period,» even though only as to the licensee affected. 379 U. S., at 33. And in so doing, those agreements conflict with patent law's policy of establishing a « post-expiration . . . public domain » in which every person can make free use of a formerly patented product. *Ibid.*

The Brulotte rule, like others making contract provisions unenforceable, prevents some parties from entering into deals they desire. As compared to lump-sum fees, royalty plans both draw out payments over time and tie those payments, in each month or year covered, to a product's commercial success. And sometimes, for some parties, the longer the arrangement lasts, the better--not just up to but beyond a patent term's end. A more extended payment period, coupled (as it presumably would be) with a lower rate, may bring the price the patent holder seeks within the range of a cash-strapped licensee. (Anyone who has bought a product on installment can relate.) See Brief for Memorial Sloan Kettering Cancer Center et al. as Amici Curiae 17. Or such an extended term may better allocate the risks and rewards associated with commercializing inventions--most notably, when years of development work stand between licensing a patent and bringing a product to market. See, e.g., 3 R. Milgrim & E. Bensen, *Milgrim on Licensing* §18.05, p. 18-9 (2013). As to either goal, Brulotte may pose an obstacle.

Yet parties can often find ways around Brulotte, enabling them to achieve those same ends. To start, Brulotte allows a licensee to defer payments for pre-expiration use of a patent into the post-expiration period ; all the decision bars are royalties for using an invention after it has moved into the public domain. See 379 U. S., at 31 ; *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U. S. 100, 136 (1969). A licensee could agree, for example, to pay the licensor a sum equal to 10 % of sales during the 20-year patent term, but to amortize that amount over 40 years. That arrangement would at least bring down early outlays, even if it would not do everything the parties might want to allocate risk over a long timeframe. And parties have still more options when a licensing agreement covers either multiple patents or additional non-patent rights. Under Brulotte, royalties may run until the latest-running patent covered in the parties' agreement expires. See 379 U. S., at 30. Too, post-expiration royalties are allowable so long as tied to a non-patent right--even when closely related to a patent. See, e.g., 3 *Milgrim on Licensing* §18.07, at 18-16 to 18-17. That means, for example, that a license involving both a patent and a trade secret can set a 5 % royalty during the patent period (as compensation for the two combined) and a 4 % royalty afterward (as payment for the trade secret alone). Finally and most broadly, Brulotte poses no bar to business arrangements other than royalties--all kinds of joint ventures, for example--that enable parties to share the risks and rewards of commercializing an invention.

Contending that such alternatives are not enough, Kimble asks us to abandon Brulotte in favor of « flexible, case-by-case analysis » of post-expiration royalty clauses « under the rule of reason.» Brief for Petitioners 45. Used in antitrust law, the rule of reason requires courts to evaluate a practice's effect on competition by « taking into account a variety of factors, including specific information

about the relevant business, its condition before and after the [practice] was imposed, and the [practice's] history, nature, and effect.» *State Oil Co. v. Khan*, 522 U. S. 3, 10 (1997). Of primary importance in this context, Kimble posits, is whether a patent holder has power in the relevant market and so might be able to curtail competition. See Brief for Petitioners 47-48 ; *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U. S. 28, 44 (2006) (« [A] patent does not necessarily confer market power »). Resolving that issue, Kimble notes, entails « a full-fledged economic inquiry into the definition of the market, barriers to entry, and the like.» Brief for Petitioners 48 (quoting 1 H. Hovenkamp, M. Janis, M. Lemley, & C. Leslie, *IP and Antitrust* §3.2e, p. 3-12.1 (2d ed., Supp. 2014) (Hovenkamp)).

### III

Overruling precedent is never a small matter. Stare decisis--in English, the idea that today's Court should stand by yesterday's decisions--is « a foundation stone of the rule of law.» *Michigan v. Bay Mills Indian Community*, 572 U. S. \_\_\_, \_\_\_ (2014) (slip op., at 15). Application of that doctrine, although « not an inexorable command,» is the « preferred course because it promotes the evenhanded, predictable, and consistent development of legal principles, fosters reliance on judicial decisions, and contributes to the actual and perceived integrity of the judicial process.» *Payne v. Tennessee*, 501 U. S. 808, 827-828 (1991). It also reduces incentives for challenging settled precedents, saving parties and courts the expense of endless relitigation.

Respecting stare decisis means sticking to some wrong decisions. The doctrine rests on the idea, as Justice Brandeis famously wrote, that it is usually « more important that the applicable rule of law be settled than that it be settled right.» *Burnet v. Coronado Oil & Gas Co.*, 285 U. S. 393, 406 (1932) (dissenting opinion). Indeed, stare decisis has consequence only to the extent it sustains incorrect decisions ; correct judgments have no need for that principle to prop them up. Accordingly, an argument that we got something wrong--even a good argument to that effect--cannot by itself justify scrapping settled precedent. Or otherwise said, it is not alone sufficient that we would decide a case differently now than we did then. To reverse course, we require as well what we have termed a « special justification »--over and above the belief « that the precedent was wrongly decided.» *Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc.*, 573 U. S. \_\_\_, \_\_\_ (2014) (slip op., at 4).

What is more, stare decisis carries enhanced force when a decision, like Brulotte, interprets a statute. Then, unlike in a constitutional case, critics of our ruling can take their objections across the street, and Congress can correct any mistake it sees. See, e.g., *Patterson v. McLean Credit Union*, 491 U. S. 164, 172-173 (1989). That is true, contrary to the dissent's view, see post, at 6-7 (opinion of ALITO, J.), regardless whether our decision focused only on statutory text or also relied, as Brulotte did, on the policies and purposes animating the law. See, e.g., *Bilski v. Kappos*, 561 U. S. 593, 601-602 (2010). Indeed, we apply statutory stare decisis even when a decision has announced a « judicially created doctrine » designed to implement a federal statute. *Halliburton*, 573 U. S., at \_\_\_ (slip op., at 12). All our interpretive decisions, in whatever way reasoned, effectively become part of the statutory scheme, subject (just like the rest) to congressional change. Absent special justification, they are balls tossed into Congress's court, for acceptance or not as that branch elects.

And Congress has spurned multiple opportunities to reverse Brulotte--openings as frequent and clear as this Court ever sees. Brulotte has governed licensing agreements for more than half a century. See *Watson v. United States*, 552 U. S. 74, 82-83 (2007) (stating that « long congressional acquiescence,» there totaling just 14 years, « enhance[s] even the usual precedential force we accord to our interpretations of statutes » (internal quotation marks omitted)). During that time, Congress has repeatedly amended the patent laws, including the specific provision (35 U. S. C. §154) on which Brulotte rested. See, e.g., *Uruguay Round Agreements Act*, §532(a), 108 Stat. 4983 (1994) (increasing the length of the patent term); *Act of Nov. 19, 1988*, §201, 102 Stat. 4676 (limiting patent-misuse claims). Brulotte survived every such change. Indeed, Congress

has rebuffed bills that would have replaced Brulotte's per se rule with the same antitrust-style analysis Kimble now urges. See, e.g., S. 1200, 100th Cong., 1st Sess., Tit. II (1987) (providing that no patent owner would be guilty of « illegal extension of the patent right by reason of his or her licensing practices . . . unless such practices . . . violate the antitrust laws »); S. 438, 100th Cong., 2d Sess., §201(3) (1988) (same). Congress's continual reworking of the patent laws—but never of the Brulotte rule—further supports leaving the decision in place.

Nor yet are we done, for the subject matter of Brulotte adds to the case for adhering to precedent. Brulotte lies at the intersection of two areas of law : property (patents) and contracts (licensing agreements). And we have often recognized that in just those contexts—cases involving property and contract rights—considerations favoring stare decisis are « at their acme.» E.g., Payne, 501 U. S., at 828 ; Khan, 522 U. S., at 20. That is because parties are especially likely to rely on such precedents when ordering their affairs. To be sure, Marvel and Kimble disagree about whether Brulotte has actually generated reliance. Marvel says yes : Some parties, it claims, do not specify an end date for royalties in their licensing agreements, instead relying on Brulotte as a default rule. Brief for Respondent 32-33 ; see 1 D. Epstein, Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations §3.13, p. 3-13, and n. 2 (2014) (noting that it is not « necessary to specify the term . . . of the license » when a decision like Brulotte limits it « by law »). Overturning Brulotte would thus upset expectations, most so when long-dormant licenses for long-expired patents spring back to life. Not true, says Kimble : Unfair surprise is unlikely, because no « meaningful number of [such] license agreements . . . actually exist.» Reply Brief 18. To be honest, we do not know (nor, we suspect, do Marvel and Kimble). But even uncertainty on this score cuts in Marvel's direction. So long as we see a reasonable possibility that parties have structured their business transactions in light of Brulotte, we have one more reason to let it stand.

As against this superpowered form of stare decisis, we would need a superspecial justification to warrant reversing Brulotte. But the kinds of reasons we have most often held sufficient in the past do not help Kimble here. If anything, they reinforce our unwillingness to do what he asks.

First, Brulotte's statutory and doctrinal underpinnings have not eroded over time. When we reverse our statutory interpretations, we most often point to subsequent legal developments—either the growth of judicial doctrine or further action taken by Congress—that have removed the basis for a decision. Patterson, 491 U. S., at 173 (calling this « the primary reason » for overruling statutory precedent). But the core feature of the patent laws on which Brulotte relied remains just the same : Section 154 now, as then, draws a sharp line cutting off patent rights after a set number of years. And this Court has continued to draw from that legislative choice a broad policy favoring unrestricted use of an invention after its patent's expiration. See supra, at 3-4. Scott Paper—the decision on which Brulotte primarily relied—remains good law. So too do this Court's other decisions refusing to enforce either state laws or private contracts constraining individuals' free use of formerly patented (or unpatentable) discoveries. See supra, at 3-4. Brulotte, then, is not the kind of doctrinal dinosaur or legal last-man-standing for which we sometimes depart from stare decisis. Compare, e.g., *Alleynes v. United States*, 570 U. S. \_\_\_, \_\_\_-\_\_\_ (2013) (SOTOMAYOR, J., concurring) (slip op., at 2-5). To the contrary, the decision's close relation to a whole web of precedents means that reversing it could threaten others. If Brulotte is outdated, then (for example) is Scott Paper too ? We would prefer not to unsettle stable law.<sup>4</sup>

And second, nothing about Brulotte has proved unworkable. See, e.g., Patterson, 491 U. S., at 173 (identifying unworkability as another « traditional justification » for overruling precedent). The decision is simplicity itself to apply. A court need only ask whether a licensing agreement provides royalties for post-expiration use of a patent. If not, no problem ; if so, no dice. Brulotte's ease of use appears in still sharper relief when compared to Kimble's proposed alternative. Recall that he wants courts to employ antitrust law's rule of reason to identify and invalidate those post-expiration royalty clauses with anti-competitive consequences. See supra, at 6-7. But whatever its merits may be for deciding antitrust claims, that « elaborate inquiry » produces notoriously high litigation costs and unpredictable results. *Arizona v. Maricopa County Medical Soc.*, 457 U. S. 332, 343 (1982). For

that reason, trading in Brulotte for the rule of reason would make the law less, not more, workable than it is now. Once again, then, the case for sticking with long-settled precedent grows stronger : Even the most usual reasons for abandoning stare decisis cut the other way here.

#### IV

Lacking recourse to those traditional justifications for overruling a prior decision, Kimble offers two different ones. He claims first that Brulotte rests on a mistaken view of the competitive effects of post-expiration royalties. He contends next that Brulotte suppresses technological innovation and so harms the nation's economy. (The dissent offers versions of those same arguments. See post, at 1-4.) We consider the two claims in turn, but our answers to both are much the same : Kimble's reasoning may give Congress cause to upset Brulotte, but does not warrant this Court's doing so.

#### A

According to Kimble, we should overrule Brulotte because it hinged on an error about economics : It assumed that post-patent royalty « arrangements are invariably anticompetitive.» Brief for Petitioners 37. That is not true, Kimble notes ; indeed, such agreements more often increase than inhibit competition, both before and after the patent expires. See *id.*, at 36-40. As noted earlier, a longer payment period will typically go hand-in-hand with a lower royalty rate. See supra, at 5. During the patent term, those reduced rates may lead to lower consumer prices, making the patented technology more competitive with alternatives ; too, the lesser rates may enable more companies to afford a license, fostering competition among the patent's own users. See Brief for Petitioners 38. And after the patent's expiration, Kimble continues, further benefits follow : Absent high barriers to entry (a material caveat, as even he would agree, see Tr. of Oral Arg. 12-13, 23), the licensee's continuing obligation to pay royalties encourages new companies to begin making the product, figuring that they can quickly attract customers by undercutting the licensee on price. See Brief for Petitioners 38-39. In light of those realities, Kimble concludes, « the Brulotte per se rule makes little sense.» *Id.*, at 11.

We do not join issue with Kimble's economics—only with what follows from it. A broad scholarly consensus supports Kimble's view of the competitive effects of post-expiration royalties, and we see no error in that shared analysis. See *id.*, at 13-18 (citing numerous treatises and articles critiquing Brulotte). Still, we must decide what that means for Brulotte. Kimble, of course, says it means the decision must go. Positing that Brulotte turned on the belief that post-expiration royalties are always anticompetitive, he invokes decisions in which this Court abandoned antitrust precedents premised on similarly shaky economic reasoning. See Brief for Petitioners 55-56 (citing, e.g., *Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.*, 551 U. S. 877 (2007); *Illinois Tool Works*, 547 U. S. 28). But to agree with Kimble's conclusion, we must resolve two questions in his favor. First, even assuming Kimble accurately characterizes Brulotte's basis, does the decision's economic mistake suffice to overcome stare decisis ? Second and more fundamentally, was Brulotte actually founded, as Kimble contends, on an analysis of competitive effects ?

If Brulotte were an antitrust rather than a patent case, we might answer both questions as Kimble would like. This Court has viewed stare decisis as having less-than-usual force in cases involving the Sherman Act. See, e.g., Khan, 522 U. S., at 20-21. Congress, we have explained, intended that law's reference to « restraint of trade » to have « changing content,» and authorized courts to oversee the term's « dynamic potential.» *Business Electronics Corp. v. Sharp Electronics Corp.*, 485 U. S. 717, 731-732 (1988). We have therefore felt relatively free to revise our legal analysis as economic understanding evolves and (just as Kimble notes) to reverse antitrust precedents that misperceived a practice's competitive consequences. See *Leegin*, 551 U. S., at 899-900. Moreover, because the question in those cases was whether the challenged activity restrained trade, the Court's rulings necessarily turned on its understanding of economics. See *Business Electronics Corp.*, 485 U. S., at 731. Accordingly, to overturn the decisions in light of sounder economic reasoning was to take them « on [their] own terms.» *Halliburton*, 573 U. S., at \_\_\_ (slip op., at 9).

But *Brulotte* is a patent rather than an antitrust case, and our answers to both questions instead go against *Kimble*. To begin, even assuming that *Brulotte* relied on an economic misjudgment, Congress is the right entity to fix it. By contrast with the Sherman Act, the patent laws do not turn over exceptional law-shaping authority to the courts. Accordingly, statutory *stare decisis*—in which this Court interprets and Congress decides whether to amend—retains its usual strong force. See *supra*, at 8. And as we have shown, that doctrine does not ordinarily bend to « wrong on the merits »-type arguments ; it instead assumes Congress will correct whatever mistakes we commit. See *supra*, at 7-8. Nor does *Kimble* offer any reason to think his own « the Court erred » claim is special. Indeed, he does not even point to anything that has changed since *Brulotte*—no new empirical studies or advances in economic theory. Compare, e.g., *Halliburton*, 573 U. S., at \_\_\_ (slip op., at 9-12) (considering, though finding insufficient, recent economic research). On his argument, the *Brulotte* Court knew all it needed to know to determine that post-patent royalties are not usually anticompetitive ; it just made the wrong call. See Brief for Petitioners 36-40. That claim, even if itself dead-right, fails to clear *stare decisis*'s high bar.

And in any event, *Brulotte* did not hinge on the mistake *Kimble* identifies. Although some of its language invoked economic concepts, see n. 4, *supra*, the Court did not rely on the notion that post-patent royalties harm competition. Nor is that surprising. The patent laws—unlike the Sherman Act—do not aim to maximize competition (to a large extent, the opposite). And the patent term—unlike the « restraint of trade » standard—provides an all-encompassing bright-line rule, rather than calling for practice-specific analysis. So in deciding whether post-expiration royalties comport with patent law, *Brulotte* did not undertake to assess that practice's likely competitive effects. Instead, it applied a categorical principle that all patents, and all benefits from them, must end when their terms expire. See *Brulotte*, 379 U. S., at 30-32 ; *supra*, at 3-5. Or more specifically put, the Court held, as it had in *Scott Paper*, that Congress had made a judgment : that the day after a patent lapses, the formerly protected invention must be available to all for free. And further : that post-expiration restraints on even a single licensee's access to the invention clash with that principle. See *Brulotte*, 379 U. S., at 31-32 (a licensee's obligation to pay post-patent royalties conflicts with the « free market visualized for the post-expiration period » and so « runs counter to the policy and purpose of the patent laws » (quoting *Scott Paper*, 326 U. S., at 256)). That patent (not antitrust) policy gave rise to the Court's conclusion that post-patent royalty contracts are unenforceable—utterly « regardless of a demonstrable effect on competition.» 1 *Hovenkamp* §3.2d, at 3-10.

*Kimble*'s real complaint may go to the merits of such a patent policy—what he terms its « formalis[m],» its « rigid[ity],» and its detachment from « economic reality.» Brief for Petitioners 27-28. But that is just a different version of the argument that *Brulotte* is wrong. And it is, if anything, a version less capable than the last of trumping statutory *stare decisis*. For the choice of what patent policy should be lies first and foremost with Congress. So if *Kimble* thinks patent law's insistence on unrestricted access to formerly patented inventions leaves too little room for pro-competitive post-expiration royalties, then Congress, not this Court, is his proper audience.

## B

*Kimble* also seeks support from the wellspring of all patent policy : the goal of promoting innovation. *Brulotte*, he contends, « discourages technological innovation and does significant damage to the American economy.» Brief for Petitioners 29. Recall that would-be licensors and licensees may benefit from post-patent royalty arrangements because they allow for a longer payment period and a more precise allocation of risk. See *supra*, at 5. If the parties' ideal licensing agreement is barred, *Kimble* reasons, they may reach no agreement at all. See Brief for Petitioners 32. And that possibility may discourage invention in the first instance. The bottom line, *Kimble* concludes, is that some « breakthrough technologies will never see the light of day.» *Id.*, at 33.

Maybe. Or, then again, maybe not. While we recognize that post-patent royalties are sometimes not anticompetitive, we just cannot say whether barring them imposes any meaningful drag on

innovation. As we have explained, *Brulotte* leaves open various ways—involving both licensing and other business arrangements—to accomplish payment deferral and risk-spreading alike. See *supra*, at 6. Those alternatives may not offer the parties the precise set of benefits and obligations they would prefer. But they might still suffice to bring patent holders and product developers together and ensure that inventions get to the public. Neither *Kimble* nor his amici have offered any empirical evidence connecting *Brulotte* to decreased innovation ; they essentially ask us to take their word for the problem. And the United States, which acts as both a licensor and a licensee of patented inventions while also implementing patent policy, vigorously disputes that *Brulotte* has caused any « significant real-world economic harm.» Brief for United States as Amicus Curiae 30. Truth be told, if forced to decide that issue, we would not know where or how to start.

Which is one good reason why that is not our job. Claims that a statutory precedent has « serious and harmful consequences » for innovation are (to repeat this opinion's refrain) « more appropriately addressed to Congress.» *Halliburton*, 573 U. S., at \_\_\_ (slip op., at 15). That branch, far more than this one, has the capacity to assess *Kimble*'s charge that *Brulotte* suppresses technological progress. And if it concludes that *Brulotte* works such harm, Congress has the prerogative to determine the exact right response—choosing the policy fix, among many conceivable ones, that will optimally serve the public interest. As we have noted, Congress legislates actively with respect to patents, considering concerns of just the kind *Kimble* raises. See *supra*, at 9. In adhering to our precedent as against such complaints, we promote the rule-of-law values to which courts must attend while leaving matters of public policy to Congress.

## V

What we can decide, we can undecide. But *stare decisis* teaches that we should exercise that authority sparingly. Cf. *S. Lee and S. Ditko, Amazing Fantasy No. 15 : « Spider-Man,»* p. 13 (1962) (« [I]n this world, with great power there must also come—great responsibility »). Finding many reasons for staying the *stare decisis* course and no « special justification » for departing from it, we decline *Kimble*'s invitation to overrule *Brulotte*.

For the reasons stated, the judgment of the Court of Appeals is affirmed.

It is so ordered.

ALITO, J., dissenting

576 U. S. \_\_\_\_ (2015)

No. 13-720

STEPHEN KIMBLE, ET AL., PETITIONERS v. MARVEL ENTERTAINMENT, LLC, successor to MARVEL ENTERPRISES, INC.

ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT

[June 22, 2015]

JUSTICE ALITO, with whom THE CHIEF JUSTICE and JUSTICE THOMAS join, dissenting.

The Court employs *stare decisis*, normally a tool of restraint, to reaffirm a clear case of judicial overreach. Our decision in *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U. S. 29 (1964), held that parties cannot enter into a patent licensing agreement that provides for royalty payments to continue after the term of the patent expires. That decision was not based on anything that can plausibly be regarded as an interpretation of the terms of the Patent Act. It was based instead on an economic theory—and one that has been debunked. The decision interferes with the ability of parties to negotiate licensing agreements that reflect the true value of a patent, and it disrupts contractual expectations. *Stare decisis* does not require us to retain this baseless and damaging precedent.

## I

### A

The Patent Act provides that a patent grants certain exclusive rights to the patentee and « his heirs or assigns » for a term of 20 years. 35 U. S. C. §§154(a)(1) and (2). The Act says nothing whatsoever about post-expiration royalties. In *Brulotte*, however, the Court held that such royalties are per se unlawful. The Court made little pretense of finding support for this holding in the language of the Act. Instead, the Court reasoned that allowing post-expiration royalties would subject « the free market visualized for the post-expiration period . . . to monopoly influences that have no proper place there.» 379 U. S., at 32-33. Invoking antitrust concepts, the decision suggested that such arrangements are « an effort to enlarge the monopoly of the patent by t[er]minating the sale or use of the patented article to the purchase or use of unpatented ones.» *Id.*, at 33.

Whatever the merits of this economic argument, it does not represent a serious attempt to interpret the Patent Act. A licensing agreement that provides for the payment of royalties after a patent's term expires does not enlarge the patentee's monopoly or extend the term of the patent. It simply gives the licensor a contractual right. Thus, nothing in the text of the Act even arguably forbids licensing agreements that provide for post-expiration royalties.

*Brulotte* was thus a bald act of policymaking. It was not simply a case of incorrect statutory interpretation. It was not really statutory interpretation at all.

### B

Not only was *Brulotte* based on policymaking, it was based on a policy that is difficult to defend. Indeed, in the intervening 50 years, its reasoning has been soundly refuted. See, e.g., 10 P. Areeda & H. Hovenkamp, *Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application* ¶1782c.3, pp. 554-556 (3d ed. 2011); See & Caprio, *The Trouble with Brulotte: The Patent Royalty Term and Patent Monopoly Extension*, 1990 Utah L. Rev. 813, 846-851; Scheiber v. Dolby Labs., Inc., 293 F. 3d 1014, 1017 (CA7 2002); Brief for Petitioners 23-25, and n. 11 (collecting sources); ante, at 3, n. 3.

*Brulotte* misperceived the purpose and effect of post-expiration royalties. The decision rested on the view that post-expiration royalties extend the patent term by means of an anti-competitive tying arrangement. As the Court understood such an arrangement, the patent holder leverages its monopoly power during the patent term to require payments after the term ends, when the invention would otherwise be available for free public use. But agreements to pay licensing fees after a patent expires do not « enlarge the monopoly of the patent.» 379 U. S., at 33. Instead, « [o]nce the patent term expires, the power to exclude is gone,» and all that is left « is a problem about optimal contract design.» Easterbrook, *Contract and Copyright*, 42 Hous. L. Rev. 953, 955 (2005).

The economics are simple: Extending a royalty term allows the parties to spread the licensing fees over a longer period of time, which naturally has the effect of reducing the fees during the patent term. See ante, at 5. Restricting royalty payments to the patent term, as *Brulotte* requires, compresses payment into a shorter period of higher fees. The Patent Act does not prefer one approach over the other.

There are, however, good reasons why parties sometimes prefer post-expiration royalties over upfront fees, and why such arrangements have pro-competitive effects. Patent holders and licensees are often unsure whether a patented idea will yield significant economic value, and it often takes years to monetize an innovation. In those circumstances, deferred royalty agreements are economically efficient. They encourage innovators, like universities, hospitals, and other institutions, to invest in research that might not yield marketable products until decades down the line. See Brief for Memorial Sloan Kettering Cancer Center et al. as Amici Curiae 8-12. And they allow producers to hedge their bets and develop more products by spreading licensing fees over

longer periods. See *ibid.* By prohibiting these arrangements, *Brulotte* erects an obstacle to efficient patent use. In patent law and other areas, we have abandoned per se rules with similarly disruptive effects. See, e.g., *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U. S. 28 (2006); *Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.*, 551 U. S. 877 (2007).

The majority downplays this harm by insisting that « parties can often find ways around *Brulotte*.» Ante, at 6. But the need to avoid *Brulotte* is an economic inefficiency in itself. Parties are not always aware of the prohibition—as this case amply demonstrates. And the suggested alternatives do not provide the same benefits as post-expiration royalty agreements. For instance, although an agreement to amortize payments for sales during the patent term would « bring down early outlays,» the Court admits that such an agreement might not reflect the parties' risk preferences. Ante, at 6. Moreover, such an arrangement would not necessarily yield the same amount of total royalties, particularly for an invention or a medical breakthrough that takes decades to develop into a marketable product. The sort of agreements that *Brulotte* prohibits would allow licensees to spread their costs, while also allowing patent holders to capitalize on slow-developing inventions.

On top of that, *Brulotte* most often functions to upset the parties' expectations.

This case illustrates the point. No one disputes that, when « negotiating the settlement, neither side was aware of *Brulotte*.» Ante, at 2. Without knowledge of our per se rule, the parties agreed that Marvel would pay 3 % in royalties on all of its future sales involving the Web Blaster and similar products. If the parties had been aware of *Brulotte*, they might have agreed to higher payments during the patent term. Instead, both sides expected the royalty payments to continue until Marvel stopped selling toys that fit the terms of the agreement. But that is not what happened. When Marvel discovered *Brulotte*, it used that decision to nullify a key part of the agreement. The parties' contractual expectations were shattered, and petitioners' rights were extinguished.

The Court's suggestion that some parties have come to rely on *Brulotte* is fanciful. The Court believes that there is a « reasonable possibility that parties have structured their business transactions in light of *Brulotte*.» Ante, at 10. Its only support for this conclusion is Marvel's self-serving and unsupported assertion that some contracts might not specify an end date for royalties because the parties expect *Brulotte* to supply the default rule. To its credit, the Court stops short of endorsing this unlikely prediction, saying only that « uncertainty on this score cuts in Marvel's direction.» Ante, at 10.

But there is no real uncertainty. « [W]e do not know » if Marvel's assertion is correct because Marvel has provided no evidence to support it. *Ibid.* And there are reasons to believe that, if parties actually relied on *Brulotte* to supply a default rule, courts would enforce the contracts as the parties expected. See, e.g., 27 R. Lord, *Williston on Contracts* §70 :124 (4th ed. 2003). What we know for sure, however, is that *Brulotte* has upended the parties' expectations here and in many other cases. See, e.g., Scheiber, 293 F. 3d, at 1016; *Boggild v. Kenner Products*, 853 F. 2d 465, 466-467 (CA6 1988); *Pitney Bowes, Inc. v. Mestre*, 701 F. 2d 1365, 1367, 1373 (CA11 1983). These confirmed problems with retaining *Brulotte* clearly outweigh Marvel's hypothetical fears.

## II

In the end, *Brulotte*'s only virtue is that we decided it. But that does not render it invincible. *Stare decisis* is important to the rule of law, but so are correct judicial decisions. Adherence to prior decisions « promotes the evenhanded, predictable, and consistent development of legal principles, fosters reliance on judicial decisions, and contributes to the actual and perceived integrity of the judicial process.» « *Pearson v. Callahan*, 555 U. S. 223, 233 (2009) (quoting *Payne v. Tennessee*, 501 U. S. 808, 827 (1991)). But *stare decisis* is not an « inexorable command.» *Payne*, supra, at 828; *Washington v. W. C. Dawson & Co.*, 264 U. S. 219, 238 (1924) (Brandeis, J., dissenting). « Revisiting precedent is particularly appropriate where, as here, a departure would not upset expectations, the precedent consists of a judge-made rule . . . , and experience has pointed up the precedent's shortcomings.» *Pearson*, supra, at 233.

Our traditional approach to stare decisis does not require us to retain Brulotte's per se rule. Brulotte's holding had no basis in the law. Its reasoning has been thoroughly disproved. It poses economic barriers that stifle innovation. And it unsettles contractual expectations.

It is not decisive that Congress could have altered Brulotte's rule. In general, we are especially reluctant to overturn decisions interpreting statutes because those decisions can be undone by Congress. See, e.g., *John R. Sand & Gravel Co. v. United States*, 552 U. S. 130, 139 (2008); *Patterson v. McLean Credit Union*, 491 U. S. 164, 172-173 (1989). The Court calls this a « superpowered form of stare decisis » that renders statutory interpretation decisions nearly impervious to challenge. Ante, at 10. I think this goes a bit too far.

As an initial matter, we do not give super-duper protection to decisions that do not actually interpret a statute. When a precedent is based on a judge-made rule and is not grounded in anything that Congress has enacted, we cannot « properly place on the shoulders of Congress » the entire burden of correcting « the Court's own error. » *Girouard v. United States*, 328 U. S. 61, 69-70 (1946). On the contrary, we have recognized that it is appropriate for us to correct rules of this sort. See, e.g., *Leegin*, 551 U. S., at 899-900 ; *State Oil Co. v. Khan*, 522 U. S. 3, 20-21 (1997).

The Court says that it might agree if Brulotte were an antitrust precedent because stare decisis has « less-than-usual force in cases involving the Sherman Act. » Ante, at 14. But this distinction is unwarranted. We have been more willing to reexamine antitrust precedents because they have attributes of common-law decisions. I see no reason why the same approach should not apply where the precedent at issue, while purporting to apply a statute, is actually based on policy concerns. Indeed, we should be even more willing to reconsider such a precedent because the role implicitly assigned to the federal courts under the Sherman Act has no parallel in Patent Act cases.

Even taking the Court on its own terms, Brulotte was an antitrust decision masquerading as a patent case. The Court was principally concerned with patentees improperly leveraging their monopoly power. See 379 U. S., at 32-33. And it expressly characterized post-expiration royalties as anti-competitive tying arrangements. See *id.*, at 33. It makes no sense to afford greater stare decisis protection to Brulotte's thinly veiled antitrust reasoning than to our Sherman Act decisions.

The Court also places too much weight on Congress' failure to overturn Brulotte. We have long cautioned that « [i]t is at best treacherous to find in congressional silence alone the adoption of a controlling rule of law. » *Girouard*, supra, at 69. Even where Congress has considered, but not adopted, legislation that would abrogate a judicial ruling, it cannot be inferred that Congress' failure to act shows that it approves the ruling. See *Central Bank of Denver, N. A. v. First Interstate Bank of Denver, N. A.*, 511 U. S. 164, 187 (1994). « [S]everal equally tenable inferences may be drawn from such inaction. » *Ibid.* (quoting *Pension Benefit Guaranty Corporation v. LTV Corp.*, 496 U. S. 633, 650 (1990)).

Passing legislation is no easy task. A federal statute must withstand the « finely wrought » procedure of bicameralism and presentment. *INS v. Chadha*, 462 U. S. 919, 951 (1983); *Clinton v. City of New York*, 524 U. S. 417, 440 (1998); see U. S. Const., Art. I, §7. Within that onerous process, there are additional practical hurdles. A law must be taken up for discussion and not passed over in favor of more pressing matters, and Senate rules require 60 votes to end debate on most legislation. And even if the House and Senate agree on a general policy, the details of the measure usually must be hammered out in a conference committee and repassed by both Houses.

\* \* \*

A proper understanding of our doctrine of stare decisis does not prevent us from reexamining Brulotte. Even the Court does not defend the decision on the merits. I would reconsider and overrule our obvious mistake. For these reasons, I respectfully dissent.

## FEDERAL COURT OF AUSTRALIA 14 AOUT 2015

### Dallas Buyers Club LLC and Voltage Pictures LLC

*Contre*

### iiNet Limited, Internode PTY LTD, Amnet Broadband PTY LTD, Dodo Services PTY LTD, Adam Internet PTY LTD and Wideband Networks PTY LTD

#### FILM – TELECHARGEMENT ILLÉGAL – SANCTION

#### Synthèse

La Cour fédérale australienne apporte dans cet arrêt, des précisions quant au montant des dommages et intérêts auquel un titulaire de droit d'auteur peut prétendre en cas de téléchargement illégal.

En l'espèce, la société de production américaine Voltage Pictures, constatant que le film Dallas Buyer Club a été téléchargé illégalement en Australie, assigne six opérateurs télécoms australiens – iiNet, Internode, Dodo, Amnet, Adam Internet and Wideband Networks – afin d'obtenir l'identité des internautes concernés.

En avril 2015, la Cour fédérale australienne accueille favorablement la demande de Voltage Pictures, mais conditionne l'exécution de son jugement à la remise d'une copie du courrier que celle-ci entend envoyer aux internautes.

Le demandeur souhaite en effet envoyer des courriers dits de « facturation spéculatives » aux contrevenants, en leur proposant une transaction amiable aux termes de laquelle ils devront lui verser une somme d'argent déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction. En cas de refus de leur part, Voltage Pictures se réserve le droit d'intenter une action en justice à leur encontre afin d'obtenir des dommages-intérêts.

Après avoir pris connaissance du contenu du courrier, la Cour fédérale australienne revient sur sa précédente décision et réclame des opérateurs télécoms qu'ils ne communiquent pas, à ce stade, la liste des internautes ayant téléchargé illégalement le film à Voltage Pictures.

La Cour fédérale rappelle ainsi que les dommages-intérêts doivent rester raisonnables et que, de ce fait, la société de production ne peut exiger une somme d'argent supérieure au coût d'achat réel du film. En conséquence, les magistrats demandent à Voltage Pictures de revoir à la baisse ses prétentions, si elle souhaite obtenir la liste des contrevenants.

La Cour fédérale australienne se prononce ainsi clairement contre la pratique des facturations spéculatives.

## Arrêt

### 1. Introduction

In *Dallas Buyers Club LLC v iiNet Limited* [2015] FCA 317 ('DBC v iiNet') this Court concluded that, in principle, the respondent ISPs were obliged to provide the prospective applicants (together 'DBC') with account holder details by way of preliminary discovery. Following further argument on procedural issues, orders giving effect to that conclusion were made on 6 May 2015 : *Dallas Buyers Club LLC v iiNet Limited (No 3)* [2015] FCA 422. The preliminary discovery order itself (Order 1) was, however, stayed pending DBC providing to this Court a copy of the correspondence it was proposing to engage in with the account holders : Order 5 and [13]. The purpose of the stay and the Court's consideration of the correspondence was to ensure that DBC did not engage in what the respondent ISPs referred to as 'speculative invoicing'.

DBC has now sought to lift the stay and has proffered to the Court several versions of what it proposes to say to the account holders, together with an undertaking only to communicate in those terms.

I have concluded that what DBC proposes ought not be permitted.

### 2. The Discretion

Whilst DBC has satisfied the jurisdictional prerequisites to the power in r 7.22 of the Federal Court Rules 2011 (Cth) being enlivened by showing that (a) it might have a right to sue the account holders (or others) for copyright infringement and (b) that the respondent ISPs can assist in identifying the account holders, that power nevertheless remains a discretionary one. Subject to the question of the terms of the correspondence, I determined in *DBC v iiNet* that the discretion should be exercised in DBC's favour.

The exercise of the discretion is moulded by the scope, purpose and ambit of the rule itself. The centrepiece of the rule is the idea that what a prospective applicant for preliminary discovery is ultimately seeking to vindicate is a right to obtain relief against an unidentified person. This focus on a right to obtain relief emerges from the use of those words in r 7.22(1)(a), whilst the discretionary nature of the power derives from the use of the word 'may' (rather than 'must') in r 7.22(2). It is convenient to set out the text of the rule in full :

7.22 Order for discovery to ascertain description of respondent

- (1) A prospective applicant may apply to the Court for an order under subrule (2) if the prospective applicant satisfies the Court that :
  - (a) there may be a right for the prospective applicant to obtain relief against a prospective respondent ; and
  - (b) the prospective applicant is unable to ascertain the description of the prospective respondent ; and
  - (c) another person (the other person):
    - (i) knows or is likely to know the prospective respondent's description ; or
    - (ii) has, or is likely to have, or has had, or is likely to have had, control of a document that would help ascertain the prospective respondent's description.
- (2) If the Court is satisfied of the matters mentioned in subrule (1), the Court may order the other person :
  - (a) to attend before the Court to be examined orally only about the prospective respondent's description ; and
  - (b) to produce to the Court at that examination any document or thing in the person's control relating to the prospective respondent's description ; and
  - (c) to give discovery to the prospective applicant of all documents that are or have been in the person's control relating to the prospective respondent's description.

- (3) The prospective applicant must provide the person with sufficient conduct money to permit the person to travel to the Court.

In *DBC v iiNet* my precise conclusion was that DBC might well have a right to sue for copyright infringement under s 115(1) of the Copyright Act 1968 (Cth) persons who had been sharing Dallas Buyers Club ('the Film') over the BitTorrent network. The requirements of subr (1) literally were met. However, in considering whether the discretion in subr (2) should be exercised, it is relevant to consider whether DBC has any right to obtain the sums of money that it now proposes to demand from infringers (accepting, of course, that not all account holders will necessarily be infringers). To give an extreme example to underscore the point : whilst it is obvious that people using BitTorrent to copy the Film without DBC's permission are breaching its copyright (so that subr (1) is satisfied), the Court would not give access to the information (under subr (2)) if DBC proposed to use it so that stones might be thrown at the infringers' windows. This is because the breaking of windows has nothing to do with the exercise of a right to obtain relief within the meaning of r 7.22(1).

It is true that English and Canadian authorities have exercised a power to superintend the correspondence that parties in the position of DBC have proposed to send : cf. *Golden Eye (International) Ltd v Telefonica UK Ltd* [2012] EWHC 723 (Ch); *Voltage Pictures LLC v John Doe* [2014] FC 161. Those decisions suggest that those Courts will exercise a supervisory role, almost akin to that of a consumer protection authority, in scrutinising proposed correspondence with account holders. This reasoning flows from the fact that in both the United Kingdom and Canada there are human rights instruments which guarantee privacy, the application of which requires the Courts in those countries to engage in a proportionality analysis foreign to Australian law.

I do not accept that this Court has such a role beyond the role indicated at [86] in *DBC v iiNet*. However, I do accept that the Court needs to be satisfied when it exercises the discretion under r 7.22(2) (by allowing the application or, as here, by lifting an earlier stay) that what a prospective applicant is proposing to do with the information thereby garnered accords with a purpose contemplated by r 7.22. In cases such as the present, that inquiry will devolve into an examination of whether the individual monetary demands which are proposed to be made could plausibly be sued for. If they could not, then it would not be a proper exercise of the discretion to permit release of the account holders' information.

### 3. The Demands

What demands does DBC make ? It would be fair to say that DBC has not rushed to make its position clear. At the first hearing, it did not precisely disclose what it was going to do with the information once it obtained it. One of DBC's executives, Mr Wickstrom, was cross-examined and it was put to him that DBC was a speculative invoicer. As I said in *DBC v iiNet* at [81], the evidence satisfied me that DBC, in this country, would be as aggressive in its correspondence with account holders as it could be whilst remaining within the law. That still left wholly unanswered, however, what it was actually going to do.

The next round in the proceedings saw this Court make orders on 6 May 2015 which indicated that whilst satisfied, in principle, that DBC was entitled to preliminary discovery, the Court was not going to open the sluice gates until it saw the proposed correspondence and until DBC satisfied the Court that it was that approved correspondence, and not something else, such as a dead cat, that DBC was going to send to account holders.

This brought forth the first draft letter. There is no need to set it out. It was quite long and, on the whole, negative about people copying the Film, which is hardly surprising. Critically, however, it did not make any demand for a sum of money. Instead, it encouraged recipients to make a telephone call to discuss the matter or to engage in email correspondence with an unidentified representative of DBC.

In response to this manoeuvre, it was suggested in correspondence between the parties and my chambers that I would need to see the scripts of what was to be discussed. These were forthcoming in due course but they, too, omitted any reference to the amounts of money which were to be demanded.

There was then a hearing on 18 June 2015, during which I indicated that I was not going to approve anything unless I was shown what it was that DBC was proposing to demand monetarily or, as I put it at the time, the methodology underlying its approach to the amounts it was going to claim.

A written submission was then prepared by DBC which set out in some detail what DBC was going to demand as a matter of money. At DBC's instigation I made a confidentiality order in relation to that submission (which was lodged on 2 July 2015) because it disclosed DBC's bottom-line negotiating position which would destroy, or at least seriously impact upon, its ability to negotiate. Access was, however, granted to the respondent ISPs' lawyers. They in turn put on a submission on 15 July 2015 in which they submitted that what DBC was now proposing was plainly 'speculative invoicing'. Further submissions were then received at the Court's invitation on the operation of s 115(5)-(8), with the last of these being received on 31 July 2015.

I will not publish the actual figures that DBC proposes to demand for the confidentiality reasons I have just mentioned. But I will indicate that they consist of four heads :

a claim for the cost of an actual purchase of a single copy of the Film for each copy of the Film downloaded. This is quite a bit more than the cost of renting a copy of the Film on a 48 hour basis from a platform such as iTunes. Here DBC's argument is quite clear : the copy that has ended up on the infringers' hard drives is not a 48 hour rental copy but a permanent one ;

a claim for an amount relating to each infringers' uploading activities. Here DBC suggested that the number of uploads was potentially very large given the way BitTorrent operates, with each user sharing the Film with other users by means of transfers of slivers across the network. DBC submitted that it was entitled to obtain a one-off licence fee from each uploader on the basis that each was engaged in the widespread distribution of the film. It is not trespassing on DBC's legitimate confidentiality concerns to say that the sum sought by DBC in relation to this head of damages was substantial ;

a claim for additional damages under s 115(4) (i.e. punitive damages) depending on how many copies of other copyrighted works had been downloaded by each infringer ; and

a claim for damages arising from the amount of money it has cost DBC to obtain each infringer's name.

#### 4. Permissible Demands

Despite the protestations of the respondent ISPs, I do not see any real difficulties with the sums claimed in (a) and (d). Certainly, there may be debates to be had in the future about them but, for the present, both claims are plausible on their face.

As to (a), maybe ultimately the rental price will turn out to be what most infringers would have paid if they had not downloaded the Film using BitTorrent. Maybe the evidence will ultimately show that some of the infringers were true pirates and, sailing under the Jolly Roger, would only ever have acquired a copy of the Film if they did not have to pay for it. Maybe some regard will eventually need to be taken of the difference between the prices charged by retail outlets and the size of the revenue streams flowing to DBC. But even taking account of all of those future possibilities, the idea that DBC's damages should equal the value of what was taken from it without its permission is not, self-evidently, a ridiculous claim and, indeed, has a certain biblical charm. Significantly, if such a demand were made in actual proceedings I do not think that those proceedings would be summarily dismissed without a trial on the basis that they were hopeless.

So too with (d). DBC has spent a lot of money on the technological exercise involved in identifying the IP addresses using Maverick Monitor and then quite a bit more in these proceedings on Mr Pike SC and his instructing solicitors. Whilst the ISPs have been ordered to bear a good portion of those costs, DBC is nevertheless still going to be left out of pocket because the cost order was limited to 75 % and because the costs indemnity, in any event, is never full. That shortfall, which is an actual expense in its books, would never have been suffered by DBC but for the infringing activity and it seems to me to be squarely within the kind of consequential loss which can be recovered on ordinary principles. Although this sum is likely to be quite large in absolute terms it becomes much less significant when distributed over a large number of infringers.

If matters had rested there I would have given DBC access to the account holder information by lifting the stay. However, I do not think that claims (b) and (c) are within the purposes for which the power in r 7.22 can be used.

#### 5. Impermissible Demands

For the reasons given in *DBC v iiNet*, there is no doubt that by sharing the Film online over BitTorrent each person doing so infringed DBC's copyright. Further, it seems to me that each act of sharing with a different user probably constituted a separate act of infringement. This has the consequence that the way BitTorrent interacts with s 115 is likely to mean that very many more infringements may occur than ultimately copies are made. To take a wholly unrealistic but usefully illustrative example, if 2 people each with an original version of the Film (i.e. ones which were not obtained using BitTorrent) both share it with one other person over the BitTorrent network, the recipients both infringe once each by downloading and the uploaders also infringe once each by sharing. The result is two copies and four infringements. If one person with an original version shares with 1,000 people there are at least 2,000 infringements. In practice, because what is shared are slivers of films rather than whole films the result is likely to be that an astronomical number of infringements occur. Ultimately, it is safe, I think, to assume that any Court looking at this process is likely to focus in relation to damages on what comes out at the end (i.e. whole copies of films) rather than on the numerical impact of the slivers shared over the network.

But those issues are not the problem which arises here. That problem is DBC's claim to an entitlement to damages which correspond to the licence fee each uploader would need to have paid DBC in order for it to have authorised their sharing of the Film via BitTorrent. But that debate arises from the counterfactual inquiry that the calculation of damages often throws up. Here the Court would seek to put DBC back in the position it would have been in if the infringements had never occurred. But there are many different ways in which the infringements might not have occurred. One counterfactual is that the infringer might not have used BitTorrent at all but instead rented the Film legitimately from another source. Another is that the infringer might have foregone watching the Film altogether. Yet another is that the infringer might have seen the Film at the cinema. DBC's particular version of the counterfactual is that the infringer would still have shared the Film over BitTorrent but would have sought DBC's permission to do so first and paid the appropriate licence fee that DBC would then have demanded. All of these differing scenarios are theoretically available ways of calculating DBC's damages.

Which of them is to be chosen is a question of fact. And this remains true when it is alleged that the foregone licence fee approach is to be applied. In *Autodesk Australia Pty Ltd v Cheung* (1990) 94 ALR 472 Wilcox J declined to award damages on this basis because the evidence did not support the idea in that case that the infringer would have sought the suggested licence to avoid the infringement. In *Halal Certification Authority Pty Ltd v Scadilone Pty Ltd* (2014) 107 IPR 23, admittedly a trade mark case, the Court declined to award damages on a foregone licence basis because it was satisfied that the relevant infringer, if it had not forged the applicant's halal certificate to certify the kebabs it supplied to various kebab shops as halal, would have forged someone else's in order to do the same thing. The licence counterfactual was inapplicable because the infringer would never have sought a licence from the applicants at all.

In this case, the idea that any court would assess DBC's damages on the basis that BitTorrent users who were going to share the Film over the BitTorrent network would have avoided infringement by approaching DBC to negotiate a distribution arrangement in return for a licence fee is so surreal as not to be taken seriously. If such a claim were made in a proceeding for copyright infringement in this Court I am satisfied that it would be dismissed summarily without trial under s 31A(2) of the Federal Court of Australia Act 1976 (Cth) as a case having no reasonable prospects of success.

In relation to the foreshadowed claims for additional (or punitive) damages under s 115(4) a similar problem arises. DBC seeks to have those damages assessed by reference to how many copies of other films each infringer downloaded using BitTorrent. The more that the downloader had downloaded the higher the additional damages would rise. The text of s 115(4) is :

#### '115 Actions for infringement

...

(4) Where, in an action under this section :

- (a) an infringement of copyright is established ; and
- (b) the court is satisfied that it is proper to do so, having regard to :
  - (i) the flagrancy of the infringement ; and
  - (ia) the need to deter similar infringements of copyright ; and
  - (ib) the conduct of the defendant after the act constituting the infringement or, if relevant, after the defendant was informed that the defendant had allegedly infringed the plaintiff's copyright ; and
  - (ii) whether the infringement involved the conversion of a work or other subject-matter from hardcopy or analog form into a digital or other electronic machine-readable form ; and
  - (iii) any benefit shown to have accrued to the defendant by reason of the infringement ; and
  - (iv) all other relevant matters ;

the court may, in assessing damages for the infringement, award such additional damages as it considers appropriate in the circumstances.'

The wording of this section is inconsistent with it being used to calculate damages on the basis of infringements other than the one the downloader is being sued for. It does not permit recourse to other acts of infringement of other people's copyright. Such a claim would be summarily dismissed.

After the provision by DBC of its proposed methodology, the Court raised with the parties on 22 July 2015 the impact of ss 115(5)-(8). These subsections provide :

#### '115 Actions for infringement

...

Consideration for relief for electronic commercial infringement

(5) Subsection (6) applies to a court hearing an action for infringement of copyright if the court is satisfied that :

- (a) the infringement (the proved infringement) occurred (whether as a result of the doing of an act comprised in the copyright, the authorising of the doing of such an act or the doing of another act); and
- (b) the proved infringement involved a communication of a work or other subject-matter to the public ; and

- (c) because the work or other subject-matter was communicated to the public, it is likely that there were other infringements (the likely infringements) of the copyright by the defendant that the plaintiff did not prove in the action ; and
- (d) taken together, the proved infringement and likely infringements were on a commercial scale.

(6) The court may have regard to the likelihood of the likely infringements (as well as the proved infringement) in deciding what relief to grant in the action.

(7) In determining for the purposes of paragraph (5)(d) whether, taken together, the proved infringement and the likely infringements were on a commercial scale, the following matters are to be taken into account :

- (a) the volume and value of any articles that :
  - (i) are infringing copies that constitute the proved infringement ; or
  - (ii) assuming the likely infringements actually occurred, would be infringing copies constituting those infringements ;
- (b) any other relevant matter.

(8) In subsection (7):

article includes a reproduction or copy of a work or other subject-matter, being a reproduction or copy in electronic form.'

Written submissions were received from both parties with that process ending on 31 July 2015.

The explanatory memorandum which accompanied this amendment plainly suggests that it was intended to be directed at file sharing. The relevant portion of that memorandum reads :

4.3 In order to deal with issues that have arisen in cases involving large numbers of likely infringements over the Internet, new subs-ss 115(5)-(8) give a court additional power to grant relief in civil actions to copyright owners in certain commercial scale Internet infringement cases. This applies where the court is satisfied that :

- the respondent has committed an infringement (including by authorisation),
- it involved a communication of a work or other subject-matter to the public,
- because of this communication, it is likely there were other infringements of the copyright by the defendant that the plaintiff did not prove, and
- taken together, the proved infringement and the likely infringements occurred on a commercial scale.

4.4 Where a court is satisfied of these matters, it may have regard to the high probability of the likely infringements (as well as the proved infringements) in deciding what relief to grant in the action.

4.5 New paragraph 115(5)(c) is intended to be wide enough to capture commercial-scale Internet infringements that occur through peer-to-peer file sharing or by way of hypertext linking or downloads from remote websites. This is consistent with the definition of 'communicate' in sub-s 10(1) which includes 'to make available online or electronically transmit'.

4.6 Pursuant to new paragraph 115(5)(d) the proved and likely infringements, taken together, must be on a «commercial scale» before the court can have regard to such infringements in deciding what relief to grant. This is a safeguard to ensure that a plaintiff could not apply for this relief on the basis of an insufficient number of infringements.

4.7 Subsection (6) provides that the court may have regard to the high probability of the likely infringements (as well as the proved infringements) in deciding what relief to grant. It is the intention of the Bill that the determination of 'commercial scale' not be limited to proven infringements only. There are cases where it is appropriate to point to likely infringements to enable a plaintiff to meet the 'commercial scale' threshold. The plaintiff is required to establish, at least, that an infringement has occurred (see new paragraph 115(5)(a)). Once this is established, the court may have regard to likely infringements in the determination of scale.

4.8 New subs-s 115(7) provides for the matters that the Court may consider in determining if the infringement has occurred 'on a commercial scale' for the purposes of new paragraph 115(5) (d). This includes the volume and value of articles that are infringing copies constituting the proved infringements or infringing copies constituting the likely infringements assuming they actually occurred.'

If the explanatory memorandum is to be believed, ss 115(5)-(8) are aimed squarely at peer-to-peer file sharing. There are aspects of the provisions which are puzzling from a drafting perspective. The use of the expression 'on a commercial scale' is not defined although subs (7) tells one what one is to take into account in determining whether a particular infringement was on such a scale. This appears to be focussed on the possibility that whilst one might be able to show that a particular user shared three copies of a work by uploading it, one might not be able to show much about what those three individual downloaders went on to do by way of sharing themselves.

The focus of the provisions in subs (7) is on the reproduction of articles, an expression which is defined to be a copy of the work or other subject-matter in subs (8). The provisions appear, therefore, to have been drafted upon an assumption, which the evidence before me did not support, that individual users share whole copies, whereas in fact they share slivers. In that regard, the calculus thrown up by s 115(7)(a)(i) seems to be particularly problematic and bespeaks, seemingly, a lack of understanding of the mechanics of peer-to-peer file sharing.

There are many uncertainties about these provisions but I do not think that they presently need to be resolved. The parties had differing views about whether the requirements of s 115(5)(c)-(d) could properly be seen as having been satisfied in this case.

The matter can, I think, be resolved without becoming mired in that swamp. The present application is concerned with what DBC can, or cannot, demand of potential infringers. Assuming in their favour that these provisions are enlivened the question then becomes what do they want? In particular, what are they going to demand of account holders? DBC has made no submission to me about how these damages might be calculated or what they will seek, beyond asserting that these provisions lend further support to the reasonableness of the figures sought in their proposed methodology. For example, it may be that these provisions would justify the conclusion that the Film was copied many thousands of times using BitTorrent and that infringers are to be held liable for further downstream infringements. I have no particular problem with such an analysis but DBC still has to explain what it is going to demand of the people it writes to. Nothing has been submitted to me on that topic. In those circumstances s 115(5)-(8) presently goes nowhere.

## 6. Conclusions

The power in r 7.22 of the Federal Court Rules 2011 (Cth) can be used, I accept, to garner information about unidentified wrongdoers not only to sue them but also to negotiate with them. However, in both cases the power does not extend to facilitating court cases or negotiating positions lacking legal substance. Claims (b) and (c) are untenable claims and are outside the proper ambit of the power.

In those circumstances, I decline to lift the stay at this stage. I will, however, lift the stay if the Court receives DBC's written undertaking only to use the information obtained under the preliminary discovery orders for the purposes described above in (a) and (d).

Because DBC has no presence in Australia the Court is unable to punish it for contempt if it fails to honour that undertaking. I will therefore require its undertaking to be secured by the lodging of a bond. Having had access to what it is that DBC proposes to demand under (b) and (c) and the potential revenue it might make if it breached its undertaking to the Court not to demand such sums, it seems to me that I should set the bond at a level which will ensure that it will not be profitable for it to do so. I will set the bond at \$600,000 which, if the undertaking is given, is to be lodged by bank guarantee with the Registrar.

For the future, in cases where preliminary discovery is sought against persons such as ISPs with a view to contacting a large class of potential defendants, it will be an essential step in that process that the prospective applicant discharge at the hearing of the application the burden of proving that it seeks preliminary discovery for a purpose countenanced by r 7.22 and, in particular, that it put on evidence of the nature of the demands or claims it proposes to make. Whilst the UK and Canadian cases explain why two hearings occurred in this case, there is no real reason for this to occur in the future. Further, I do not think it is appropriate for the Court to examine the content of any correspondence, other than to discern whether the prospective applicant's purpose is within r 7.22. Ordinarily it will be useful to grant the preliminary discovery on the basis of an undertaking only to use the information for the purposes specified and, where the prospective applicant is absent from the jurisdiction, to require security for that undertaking.

Finally, as in *Voltage v John Doe*, I think it appropriate if this matter goes further that DBC should also undertake that any proceedings it commences should be commenced in this Court rather than in the Federal Circuit Court. And, at least in the first instance, if the undertaking is forthcoming I will direct the Registrar that any such case which is filed should be listed before me for directions. In particular, any multi-respondent or reverse class action suit should come before me for directions before it is served on any respondent.

The present application will be dismissed with costs.

I certify that the preceding thirty eight (38) numbered paragraphs are a true copy of the Reasons for Judgment herein of the Honourable Justice Perram.

## TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE QUIMPER 21 DECEMBRE 1915

**Valérien Perrin et V. Perrin et Cie**

*Contre*

**Prosper Durand**

**DIFFAMATION – AFFILIATION A UNE MAISON  
ALLEMANDE – ALLEGATION FAUSSE – DELIT –  
CONDAMNATION – BONNE FOI – ATTENUATION DE LA  
PEINE – DOMMAGES-INTERETS – DEPENS – INSERTION**

### Synthèse

Le fait pour un fabricant d'apposer sur la devanture de son magasin un imprimé dans lequel il est dit que tel concurrent est affilié à une maison allemande et emploie lui-même des ouvriers d'origine allemande, constitue un délit de diffamation.

La bonne foi n'est pas une excuse ; elle atténue le délit mais ne le fait pas disparaître ; en vain le délinquant établirait-il qu'il croyait exactes les allégations qu'il a rendues publiques, et qu'il a agi sous l'influence d'un sentiment patriotique sans être guidé par un esprit de vengeance ou de lucre, il ne saurait échapper à la peine qu'il a encourue.

Le mari de la femme poursuivie pour délit de diffamation perpétré dans ces conditions est responsable, en cas de dommages-intérêts dus à la partie plaignante, si la femme est préposée dans son commerce et qu'elle n'a pu commettre ledit délit que parce qu'elle tenait ce commerce.

### Arrêt

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements donnés au Tribunal que, dès la fin d'août et pendant la plus grande partie du mois de septembre en 1915, il a été apposé à la vitrine du magasin des époux Durand, rue du Parc, à Quimper, un imprimé ainsi libellé :

« *Ce qu'il faut qu'on sache,*

*C'est que la maison Perrin, de Grenoble, est affiliée à la maison allemande Hayer, de New-York, bien entendu naturalisée américaine, qui lui fournit, même pendant la guerre, des produits allemands. A Grenoble, cette maison emploie des ouvriers allemands, bien entendu naturalisés américains. Que le public juge. »*

Qu'il n'est pas douteux que les allégations et les imputations de fait contenues dans ce placard constituent, à l'égard des demandeurs, des diffamations graves portant atteinte à leur honneur et à leur considération, et de nature à leur causer un préjudice certain ;

Que le factum dont s'agit pouvait être lu par toutes les personnes qui passaient dans la rue du Parc qui est une des rues les plus fréquentées de la ville. Et que cette publicité, donnée à ces accusations anonymes contre les demandeurs est d'autant plus regrettable que la maison Hayer mentionnée

dans le placard diffamatoire serait établie au Canada et d'origine hollandaise, et qu'entre autre il est constant que les naturalisés américains employés par Messieurs Perrin sont d'origine anglaise ;

Attendu que, d'après les déclarations des prévenus eux-mêmes, et d'après les renseignements fournis au tribunal, c'est Mme Durand qui, en l'absence de son mari, a affiché le libellé incriminé ; que le premier soin de ce dernier, en rentrant à Quimper, le 7 septembre 1915 a été de le faire enlever et que, dans ces conditions, il n'est pas coupable du délit qui lui est reproché.

Mais que c'est en vain que Mme Durand, qui reconnaît la matérialité des faits qui lui sont imputés, prétend qu'elle doit être renvoyée des fins de poursuite, sous prétexte qu'elle n'avait aucun motif d'animosité personnelle contre la maison Perrin, et que c'est dans un but patriotique qu'elle a agi en tout bonne foi ;

Que la bonne foi n'est pas une excuse en matière de diffamation ; qu'elle atténue le délit mais ne le fait pas disparaître (Cassation 22 octobre 1897 S. et P. 98, I. 107) et qu'il ne faut pas confondre le mobile d'un acte avec l'intention, élément constitutif du caractère délictueux de cet acte ;

Que l'intention, a dit M. le conseiller Tanon, dans son rapport à la Cour de Cassation, est la conscience du caractère de l'acte tel qu'il est défini par la loi, et que la conscience est, après la liberté et indépendamment de toute intention spéciale de nuire ou de tout autre but poursuivi par l'agent, la condition nécessaire mais suffisante de l'incrimination pénale (S 86.I.86) ;

Attendu que lorsque les expressions ou imputations sont par elles-mêmes diffamatoires, l'intention de nuire ainsi définie se présume de plein droit ;

Qu'en l'espèce, il appartenait à Mme Durand de faire la preuve que cette intention n'existait pas ;

Qu'elle ne l'a pas faite, et que bien qu'il paraisse certain que ce n'est ni dans un esprit de vengeance, ni dans un esprit de lucre qu'elle a agi comme elle l'a fait, le délit n'en subsiste pas moins ;

Que, cependant, le tribunal doit en tenir compte dans l'application de la peine ;

Qu'elle a été surtout d'une imprudence rare ;

Qu'il y a lieu de dire M. Durand civilement responsable des frais, la femme étant la préposée de son mari dans son commerce, et le délit commis par Mme Durand n'ayant pu l'être que parce qu'elle tenait le commerce de son mari.

En ce qui concerne les dommages-intérêts :

Attendu que le chiffre des dommages-intérêts est évidemment excessif ;

Que les demandeurs n'ont pas d'ailleurs essayé d'établir que la publication des accusations mensongères portées contre eux avait fait perdre des clients ou avait causé une diminution de leurs affaires dans la région ;

Qu'aux mois d'août et de septembre de cette année, les touristes étaient malheureusement très rares à Quimper ;

Qu'il n'apparaît pas non plus que la maison Perrin ait jamais fait des ventes très importantes dans la région de Quimper, où elle n'a d'ailleurs pas de succursales ;

Qu'il est certain que, néanmoins, le placard incriminé a pu impressionner fâcheusement un certain nombre de personnes et que le tribunal a les éléments nécessaires pour apprécier le préjudice causé et déterminer les réparations équitables qui sont dues aux demandeurs.

**PAR CES MOTIFS :**

Vu les articles 23, 29, 32,60, de la loi du 29 juillet 1881, 74 du Code pénal et 1384 du Code civil, 157 du décret du 18 juin 1811, 52 du Code pénal et 194 du Code d’instruction criminelle ci-après transcrits, ainsi que l’article premier de la loi du 26 mars 1891 :

ACQUITTE M. Durand ;

CONDAMNE par corps Mme Durand à vingt-cinq francs d’amende,

La condamne à payer à titre de dommages-intérêts :

1° A M. Valérien Perrin, la somme de quinze francs ;

2° A M. Alphonse Douiller pareille somme de quinze francs ;

3° A M. V. Perrin et Cie celle de quarante francs ;

ORDONNE l’insertion sommaire du jugement dans deux journaux se publiant en France, au choix des demandeurs, mais dit que le coût de chaque insertion ne devra pas dépasser soixante francs ;

CONDAMNE Mme Durand à payer le coût de ces insertions ;

La condamne aux dépens dans lesquels rentreront les frais exposés par Me Morel, avoué des demandeurs, dont le ministère a été utile dans la cause, lesdits frais liquidés à trente-cinq francs, quatre-vingt-cinq centimes ; en ce, non compris le timbre, l’enregistrement, les extraits et expéditions du présent jugement ;

Et en exécution de l’article 9 de la loi du 22 juillet 1867, fixe la durée de la contrainte par corps au minimum. Et attendu que Mme Durand n’a pas été antérieurement condamnée, dit que l’exécution de la condamnation à 25 francs d’amende sera suspendue conformément à l’article 3 de ladite loi du 26 mars 1890.

M. le président a donné à la condamnée l’avis prescrit par l’article 3 de ladite loi du 26 mars 1890 ;

DIT M. Durand civilement tenu des dommages-intérêts, frais d’insertion et dépens ;

DIT que la partie civile sera personnellement tenue de tous les frais, sauf recours contre les époux Durand.

Le tout par application des textes de la loi susvisée et qui sont transcrits sur minute.

Rédacteur en chef : David SAUSSINAN  
Rédactrice :  
Amanda DUBARRY

UNION DES FABRICANTS  
16, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS  
www.unifab.com  
info@unifab.com  
Téléphone : 01 56 26 14 00  
Télécopie : 01 56 26 14 01