

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).

2015, UNE RICHE ANNÉE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Par Christian Peugeot, Président de l'Unifab

Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous, l'actualité aussi fournie qu'intéressante, de la lutte contre la contrefaçon.

Nouvelles législations votées ou en cours d'élaboration, rapports d'étude publiés, réflexions menées autour des défis de la contrefaçon de demain: les sujets sont multiples et diversifiés.

En France, rappelons les récentes publications des décrets d'application des lois Yung et Hamon.

Le décret relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l'administration des douanes est venu modifier la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle et renforcer la lutte contre la contrefaçon.

Le décret d'application de la loi Hamon, dite loi Consommation, a notamment étendu les indications géographiques appliquées aux produits naturels, agricoles, viticoles et aux produits manufacturés. Une mesure qui permettra d'améliorer l'information du consommateur sur les conditions de fabrication des produits qu'il achète et de mieux protéger le patrimoine industriel.

En juin, le rapport *Ambition numérique* auquel l'UNIFAB avait contribué, a été remis au ministre. Il permettra de nourrir les propositions de la très attendue future « loi numérique ».

N'oublions pas non plus qu'à la rentrée, le Sénat devra se prononcer sur le projet d'instauration du paquet de cigarettes neutre, que la commission des affaires sociales vient de retoquer.

Au niveau européen, un certain nombre d'enseignements peuvent être tirés de l'étude qui vient d'être publiée par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, sur le coût économique des atteintes aux droits de PI dans le secteur des vêtements, chaussures et accessoires. La production et distribution de ces produits contrefaisants (cravates, foulards, ceintures, chapeaux et gants), coûtent chaque année, plus de 26 milliards d'euros aux entreprises légitimes à travers toute l'Europe. La vente de ces produits contrefaisants dans l'Union équivaut à près de 10% des ventes totales du secteur. Cette fuite de revenus a pour conséquence directe la perte de 363 000 emplois par an.

Autre actualité qui, pour l'avoir suivie depuis le début, nous intéresse au plus haut point: la réforme du paquet législatif sur la marque communautaire. Après un peu plus de deux ans de discussions interinstitutionnelles, la Commission, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus en avril dernier, à un accord politique provisoire. Le projet de texte a été approuvé il y a peu par la Commission juridique du Parlement. Il doit encore être validé officiellement par le Conseil et voté par le Parlement.

Notons, par ailleurs, le grand projet de la Commission européenne pour la création d'un marché unique numérique, comprenant une série d'actions, qu'elle entend mener à bien d'ici à la fin 2016. Cette stratégie repose sur trois piliers: améliorer l'accès aux biens et services numériques dans toute l'Europe pour les consommateurs et les entreprises; créer un environnement propice et des conditions de concurrence équitables pour le développement des réseaux et services numériques innovants; maximiser le potentiel de croissance de l'économie numérique. Retenons que la Commission souhaite, réduire les disparités entre les régimes du droit d'auteur, améliorer l'accès au contenu culturel en ligne, effectuer une étude détaillée du rôle des plateformes en ligne (moteurs de recherche, réseaux sociaux, boutiques d'applications, etc.) dans le marché, et réfléchir sur la manière de lutter au mieux contre les contenus illicites sur l'internet.

Si l'actualité législative est riche, celle de l'UNIFAB est également très fournie.

Nous avons célébré le 24 juin dernier, la 18^{ème} édition française de la Journée mondiale anti contrefaçon. Comme chaque année, cette journée a été l'occasion de mettre en lumière un sujet, un secteur d'activité ou encore un métier lié à la propriété intellectuelle et à la lutte anti-contrefaçon. L'Unifab avait choisi d'aborder le thème de l'authentification et plus généralement de la traçabilité des produits. Cette journée a aussi été l'occasion pour le Musée de la Contrefaçon de dévoiler sa nouvelle exposition temporaire et son espace dédié à la contrefaçon en ligne.

La campagne d'été 2015 contre le faux, organisée par l'UNIFAB et en partenariat avec l'INPI, le CNAC, la Douane, la Gendarmerie et les entreprises membres de l'Unifab, vient d'être lancée à Nice et à Aix-en-Provence. Elle a pour objectif de sensibiliser les consommateurs, et particulièrement les touristes en période estivale, aux conséquences multiples et néfastes de la contrefaçon. La campagne se déroulera durant la période de plus haute fréquentation touristique et durant les moments de la semaine les plus propices pour toucher un large public.

Je souhaite enfin, vous faire part de l'existence, au sein de l'UNIFAB, d'un certain nombre de groupes de réflexion, visant à améliorer l'efficacité de la lutte anti-contrefaçon, comme, par exemple, la saisie de noms de domaine ou encore, la contrefaçon sur la plateforme Alibaba et sur les sites de e-commerce en général.

Je vous donne rendez-vous à la rentrée, pour de nombreux événements parmi lesquels:

- une commission sur l'enregistrement et la défense des marques tridimensionnelles. La jurisprudence récente a en effet montré à quel point les difficultés croissantes des titulaires de droits pour enregistrer et défendre ces marques atypiques, est cause d'insécurité juridique.
- une commission sur la lutte anti-contrefaçon en Chine et dans les pays de l'ASEAN ;
- une rencontre avec les experts internationaux INPI et attachés douaniers ;
- la remise de notre rapport établissant les liens entre terrorisme et contrefaçon.

Bon été et bonne lecture !

Christian PEUGEOT
Président de l'UNIFAB

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2015

Ministère Public c/ M. X

Mots-clés : CARACTERE CONTREFAISANT – EXPERTISE – PREUVE – SAISIE DOUANIERE
 P

Tribunal de Grande Instance de paris, 3^e chambre, 1^{ère} section, SECTION, 5 mars 2015

Interflora France – Fleurop c/ Réseau Fleuri « Florajet »

Mots-clés : CONTREFAÇON – MARQUE NOTOIRE – PUBLICITE – MOT-CLE – ADWORDS – FONCTION ESSENTIELLE DE LA MARQUE
 P

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 31 mars 2015

Vente-privee.com c/ Showroomprive.com

Mots-clés : MARQUE – SITE INTERNET – USAGE – CARACTERE DISTINCTIF
 P

Tribunal de grande instance de Paris, 31^e chambre correctionnelle, 2 avril 2015

SACEM, SEVN, APP et Autres c/ D.M

Mots-clés : FORUM DE DISCUSSION – CONTREFAÇON – TELECHARGEMENT – FICHIERS – FOURNITURE DE MOYENS
 P

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 10 avril 2015

Merck KGaA c/ M. Pierre D.

Mots-clés : POUVOIR D'APPRECIATION – INPI – PREUVES D'USAGE – DEFAUT D'USAGE – DECHEANCE
 P

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 12 mai 2015

SAS SNEEP c/ SARL Muse Média

Mots-clés : CARACTERE DISTINCTIF – NOMS DE DOMAINE – PREUVES – CONTREFAÇON
 P

Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé, 26 mai 2015

Association mouvement républicain et citoyen, Fédération nationale des élus socialistes et républicains, Monsieur Rémi Dreyfus et Autres c/ L'association union pour un mouvement populaire -UMP

Mots-clés : MARQUES – TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE – NULLITE – SYMBOLES OFFICIELS DE LA REPUBLIQUE
 P

Tribunal de grande instance de Marseille, 1^{ère} chambre, 4 juin 2015

Lilou c/ Karine G.

Mots-clés : REPRODUCTION – SITE INTERNET – ORIGINALITE
 P

JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

Cour de justice de l'union européenne, 4^{ème} chambre, 22 janvier 2015

Pez Hejduk c/ EnergieAgentur.NRW GmbH

Mots-clés : SITE INTERNET – PHOTOGRAPHIE – TELECHARGEMENT – COMPETENCE TERRITORIALE – REPRODUCTION NON AUTORISEE – LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE
 P

Tribunal de Justice de l'Union Européenne, 2^{ème} chambre, 21 avril 2015

Louis Vuitton Malletier c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

Mots-clés : PROCEDURE DE NULLITE – MARQUE COMMUNAUTAIRE – MARQUE FIGURATIVE – MOTIF ABSOLU DE REFUS – CARACTERE DISTINCTIF – ACQUISITION PAR L'USAGE
 P

Cour de justice de l'Union européenne, 6^{ème} chambre, 7 mai 2015

Voss of Norway ASA c/ OHMI

Mots-clés : MARQUE COMMUNAUTAIRE – CARACTERE DISTINCTIF – MARQUE TRIDIMENSIONNELLE
 P

Cour de justice de l'union européenne, 4^{ème} chambre, 13 mai 2015

Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca c/ Knoll International SpA

Mots-clés : DROIT D'AUTEUR – DIRECTIVE 2001/29/CE – DISTRIBUTION AU PUBLIC – VENTE SUR INTERNET
 P

Tribunal de justice de l'union européenne, 3^{ème} chambre, 16 juin 2015

Best-Lock (Europe) Ltd c/ OHMI

Mots-clés : PROCEDURE DE NULLITE – MARQUE COMMUNAUTAIRE – MOTIFS ABSOLUS DE REFUS – MARQUE TRIDIMENSIONNELLE – FORME IMPOSEE PAR LA NATURE DU PRODUIT
 P

JURISPRUDENCE ETRANGERE

Supreme Court of the United States, 24 mars 2015

B&B Hardware, INC. c/ Hargis industries, INC.

Mots-clés : AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – AUTORITE ADMINISTRATIVE – LITIGE JUDICIAIRE – OPPOSITION – MARQUE
 P

Intellectual Property Office of United Kingdom, 29 avril 2015

Ball & Young Limited c/ Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC)

Mots-clés : CHAMPAGNE – INDICATION D'ORIGINE CONTROLEE – MARQUE – OPPOSITION – ANNULATION
 P

IL Y A 100 ANS DANS LA RIPIA...

Italie, Tribunal pénal de Rome, 5 mars 1915

Ministère public c/ Campaioli, Giacchini, Bellard, Gioffi, Cesario

Mots-clés : PRODUIT TYPE – MARQUE – SIGNES DISTINCTIFS – IMITATION – USAGE FRAUDULEUX –
CONFUSION – EMPRISONNEMENT – AMENDE

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
24 FEVRIER 2015

Ministère Public

Contre

M. X

(Pourvoi n° 13-87.153)

*CARACTERE CONTREFAISANT – EXPERTISE –
PREUVE – SAISIE DOUANIERE*

Synthèse

Dans cette décision du 24 février 2015, les juges de la Cour de cassation ont validé la production de courriels pour établir le caractère contrefaisant de produits, rappelant ainsi que la preuve du caractère contrefaisant peut être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, lors d'un contrôle douanier dans un magasin de vêtements, les agents ont constaté la présence d'articles susceptibles de constituer des contrefaçons des marques Burberry et Louis Vuitton.

Les douanes ont alors opéré une saisie de 513 articles.

Le propriétaire du magasin a été poursuivi pour détention sans titre régulier, de marchandises soumises à justification d'origine.

Ce dernier a contesté le caractère contrefaisant des marchandises et estimé que les éléments fournis par les douanes n'établissaient pas le caractère contrefaisant, au motif qu'aucune photographie des articles saisis permettant d'identifier le caractère contrefaisant ou non des produits, n'était rapportée.

Toutefois, les douanes ont versé aux débats les courriels des représentants des marques qui ont donné leur avis sur les articles saisis. La cour a estimé que « les avis techniques très détaillés donnés par les représentants des marques suffisent à démontrer le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne entre les articles saisis et les marques Burberry et Vuitton ».

Arrêt

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 38-4, 215, 215 bis, 392, 398, 399, 406, 407, 414, 419 du code des douanes et par l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, modifié par arrêté du 10 janvier 2002 pris en application de l'article 215 du code des douanes, L. 716-1, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit réputé importation en contrebande, par détention irrégulière de marchandises prohibée sans justification d'origine, l'a condamné à une amende fiscale de 149 920 euros et a ordonné la confiscation des biens saisis ;

« aux motifs que, par procès-verbal du 27 janvier 2011 dressé dans le cadre d'un contrôle de la boutique « Victime de la mode » à Toulon, l'administration des douanes saisissait 513 articles contrefaisant selon elle les marques Burberry et Vuitton ; que le prévenu a fait plaider sa relaxe aux motifs qu'il a acquis les marchandises en toute bonne foi et dans l'ignorance de leur caractère contrefaisant qu'il conteste par ailleurs, estimant que l'administration des douanes n'en établit aucunement la preuve, faute de fournir des photographies des articles saisis permettant une comparaison avec les marchandises authentiques ; qu'aux termes de l'article 342, alinéa 1, du code des douanes, la preuve des infractions douanières peut être établie par tout moyen ; que pour démontrer le caractère contrefaisant des articles saisis dans la boutique du prévenu, l'administration des douanes produit des courriels émanant des représentants des marques Burberry et Vuitton qui, après examen des photographies desdits articles, ont conclu à leur caractère contrefaisant ; que ces courriels sont admis à titre de preuve car ils ont été soumis au débat contradictoire, tant en première instance, ainsi que cela ressort de la page n° 5 intitulée « Pièces jointes » de leurs conclusions déposées à l'audience du 3 décembre 2012, que devant la cour ; que la cour estime que les avis techniques très détaillés donnés par les représentants des marques, dont le prévenu ne conteste d'ailleurs pas la pertinence, suffisent à démontrer le risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne entre les articles saisis et les marques Burberry et Vuitton ; que les premiers juges ont en conséquence déclaré à juste titre coupable du délit d'importation en contrebande M. X... qui a détenu sans titre régulier des marchandises contrefaisantes soumises à justification d'origine en application de l'article 38 du code des douanes ;

1°/ alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel confirme un jugement qui vise dans son dispositif un délit de « commerce prématuré de produits sous contrefaçon de marque collective de certification » qui n'était pas en cause dans l'acte de prévention, après avoir rappelé que celui-ci portait sur le délit d'importation en contrebande, par détention sans titre régulier, de marchandises soumises à justification d'origine, mais au visa des dispositions applicables à la contrefaçon de marque et non des infractions du code des douanes ; qu'en cet état, la cour d'appel qui se prononce par des motifs et un dispositif contradictoires entre eux et avec ceux du jugement qu'elle confirme, a privé son arrêt de base légale ;

2°/ alors que, pour retenir éventuellement le délit douanier réputé d'importation en contrebande, par détention irrégulière de marchandises contrefaisant une marque, la cour d'appel affirme que le caractère contrefaisant des « articles » saisis est établi et qu'il existe un risque de confusion entre les articles saisis et les marques Burberry et Vuitton ; qu'en cet état, en ne faisant état que de la contrefaçon portant sur les articles saisis, sans faire mention des marques que comportaient ces articles, et sans constater que ses marques auraient fait l'objet d'un enregistrement justifiant leur protection, l'arrêt ne permet pas de s'assurer qu'a été caractérisée une contrefaçon de marque permettant de retenir le délit douanier visé à la prévention ;

3°/ alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que selon les articles 215, 215bis et 419 du code des douanes, les marchandises constituant des contrefaçons de marque sont réputées avoir été importées en contrebande, à défaut de l'un des justificatifs d'origine qui y sont visés ; que faute d'avoir constaté que les marchandises n'étaient pas assorties de justification d'origine ou de documents établissant que les marchandises avaient été régulièrement importées sur le territoire douanier ou sur le territoire communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le magasin de vente au détail de vêtements dont M. X... est propriétaire à Toulon a fait, le 27 janvier 2011, l'objet d'un contrôle douanier sur place ; qu'il a été constaté la présence d'articles de diverses marques banales, susceptibles de constituer des contrefaçons de produits des marques Burberry et Louis-Vuitton ; que la valeur de ces marchandises s'est établie à 149 920 euros ; qu'un procès-verbal a été dressé, une saisie a été opérée et M. X... a été cité pour détention sans titre régulier de marchandises soumises à justification d'origine ;

Attendu que, pour dire établi ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dans les limites de la citation délivrée au prévenu, dont elle rappelle expressément les termes, et en se fondant, tant sur les énonciations non contredites des propriétaires des marques contrefaites que sur les déclarations du prévenu consignées au procès-verbal des douanes selon lesquelles il ne disposait d'aucun justificatif régulier de détention de la marchandise litigieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, doit être écarté ;

Et **attendu** que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3EME CHAMBRE 1ERE SECTION
5 MARS 2015

Interflora France - Fleurop

Contre

Réseau Fleuri « Florajet »

**CONTREFAÇON – MARQUE NOTOIRE –
PUBLICITE – MOT-CLE – ADWORDS –
FONCTION ESSENTIELLE DE LA MARQUE**

Synthèse

Dans son jugement du 5 mars 2015, le TGI de Paris fait application de la jurisprudence européenne dite « Interflora » en validant l'usage de marques dans les mots-clés de Google Adwords.

En l'espèce, la société Interflora, qui a pour activité la livraison de fleurs, s'aperçoit que la société Florajet, dont l'activité est identique, a sélectionné dans le cadre du service de référencement AdWords de Google, le mot-clé Interflora. L'internaute qui entre le mot Interflora sur le moteur de recherche voit donc apparaître des annonces de Florajet sous forme de liens commerciaux offrant un service de livraison de fleurs.

Interflora, estimant alors que Florajet porte atteinte à la renommée de sa marque et entraîne sa dilution, assigne la société Florajet devant le TGI de Paris pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.

A l'appui de sa défense, la société Florajet conteste le caractère notoire aux marques d'Interflora et relève par ailleurs que les textes légaux et leur interprétation par la jurisprudence n'interdisent aucunement l'usage d'une marque en tant que mot-clé sur Google AdWords.

Le TGI de Paris rappelle alors la position de la jurisprudence européenne quant à l'utilisation d'une marque en tant que mot-clé.

Ainsi, la CJUE avait rejeté la demande d'Interflora et posé comme principe que la marque n'a pas pour objet de protéger contre les pratiques inhérentes au jeu de la concurrence (CJUE, 22 septembre 2011 Interflora c/ M&S aff C-323/09).

Le tribunal, condamne Interflora pour procédure abusive, en estimant que « les demandes devant le juge ont été formées avec une légèreté blâmable et sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres, sans fondement et sans analyse ».

En outre, les juges ont considéré qu'« aucune confusion ne peut intervenir dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui identifie clairement les services proposés par les sociétés concurrentes, qui n'est pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou en partenariat puisqu'aucun élément ne le suggère et qu'il est habitué à voir s'afficher les résultats de recherche avec le nom et les sites des différents concurrents proposant le service ou le produit recherché et qu'en utilisant le système des mots-clés, il met en œuvre le principe même de concurrence ».

Jugement

La Société Française de Transmissions Florales, Interflora France, ci-après la société Interflora, fondée en 1946, se présente comme spécialisée dans la livraison de fleurs, via son réseau d'artisans fleuristes Interflora en France et dans le monde.

Elle dit exercer son activité sous l'enseigne Interflora, avoir pour nom commercial Interflora France Fleurop, et regrouper, sur le territoire français, un nombre quasi constant de 5 200 artisans fleuristes professionnels indépendants, membres qui ont été agréés selon les conditions Interflora.

La société Interflora indique être licenciée des marques suivantes :

Interflora France n° 1303260 ; Société Française de Transmissions Florales n°1561190 ; Interflora en ligne n° 95589965 ; Interflora, Réseau de Fleuristes n° 3189597 ; communautaire Interflora n° 909838 ; et avoir pour nom de domaine Interflora.fr, réservé depuis le 20 novembre 1995.

La société Réseau Fleuri « Florajet », ci-après la société Florajet, créée en 1992 et spécialisée dans la livraison de fleurs dans le monde, se présente comme une entreprise familiale fondée pour permettre aux fleuristes de profiter de l'innovation technologique que représentait à l'époque le télécopieur.

La société Interflora expose que s'étant rendu compte que la société Florajet utilisait « Interflora » comme mot clé sur le service de Google Adwords, elle a fait dresser deux constats d'huissier des 28 mai et 13 juillet 2011, puis a, par la voie de son conseil, adressé le 29 août 2011, une lettre de mise en demeure à la société Florajet, lui interdisant d'utiliser comme mot clé le terme « Interflora », marque renommée et propriété d'Interflora Inc. pour laquelle elle bénéficie d'une licence exclusive.

Par courrier du 5 septembre 2011, le conseil de la société Florajet lui aurait répondu, sur la base de la jurisprudence de l'époque, qu'il faut placer les termes en « mots négatifs », que cela a été fait et l'invitait à procéder de même en ce qui concerne la société Florajet.

Par courrier du 8 septembre 2011 adressé au conseil de la société Florajet, les conseils de la société Interflora auraient pris acte de la réponse de celui-ci, dénié que leur cliente ait elle-même réalisé ce qu'elle reproche à la société Florajet et maintenu une demande d'indemnisation.

Par courrier du 30 novembre 2011, le nouveau conseil de la société Interflora a adressé un courrier à la société Florajet prenant bonne note de l'engagement pris par elle dans son courrier du 5 septembre 2011, de mettre « Interflora » en mot clé négatif, indiquant également qu'il avait été constaté qu'aucune annonce commerciale n'apparaissait plus vers le site internet Florajet à la suite de la saisie du mot clé « Interflora », mais sollicitait une indemnisation pour les faits passés.

Par courrier officiel du 9 décembre 2011, le conseil de la société Florajet réitérait sa réponse.

La société Interflora a ensuite fait procéder à un constat le 22 décembre 2011 par la société Celog.

Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2012, la société Interflora a assigné en référé la société Florajet devant le tribunal de grande instance de Paris, lui reprochant des actes de contrefaçon et concurrence déloyale lesquels constitueraient un trouble manifestement illicite. Elle demandait notamment au Président du tribunal de « faire injonction à la société Réseau Fleuri de respecter son engagement en date du 5 septembre 2011, consigné par courrier officiel d'avocat, et d'inscrire la marque Interflora en mot-clé à exclure (mot-clé négatif) auprès du service Google AdWords, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ».

Par lettre officielle du 9 février 2012, le conseil de la société Florajet a écrit au conseil de la société Interflora que la proposition qu'il avait formulée dans son courrier du 5 septembre 2011 était caduque depuis plusieurs mois, faute pour la société Interflora d'y avoir répondu directement

ou par l'intermédiaire de l'un de ses conseils, la société Florajet « ne (pouvant) s'astreindre à des obligations supérieures à ce qu'imposent les textes légaux et leurs interprétations jurisprudentielles les plus récentes à l'ensemble des acteurs du marché. »

La société Interflora a fait procéder à un nouveau constat le 11 février 2012 par la société Netconstat.

Par courrier du 14 février 2012 adressé à la société Florajet, la société Interflora aurait constaté la résiliation sans préavis de l'accord qui, selon elle, aurait été conclu, lui rappelant également qu'Interflora était une marque renommée, et qu'il y avait contrefaçon et concurrence déloyale.

Par courrier en date du 14 février 2012, la société Florajet répondait à la société Interflora que les explications nécessaires avaient déjà été fournies dans ses écritures dans le cadre de la procédure de référé susvisée, laquelle était en cours de délibéré.

Par ordonnance de référé en date du 28 février 2012, le Président du tribunal de grande instance de Paris a reçu la société Florajet en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Avignon et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; la société Interflora ayant abandonné ses demandes en contrefaçon de marque Interflora fondées sur l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, le litige était limité à une inexécution d'un accord. Il n'a pas été donné suite à cette procédure en référé.

La société Interflora a encore fait procéder à un constat d'huissier le 29 février 2012 par Maître Landelle.

A la suite d'une conférence de presse de la société Florajet du 22 janvier 2013 au cours de laquelle des informations erronées relatives à la société Interflora auraient été données, et le dossier de presse remis aux participants permettant selon elle de constater l'utilisation sans autorisation du « Mercure Interflora » et la contrefaçon de ses bouquets, la société Interflora a adressé, le 28 mars 2013, un nouveau courrier à la société Florajet, laquelle lui a répondu par courrier du 8 avril 2013.

Le conseil de la société Interflora a, le 30 avril 2013, adressé un courrier à la société Florajet lui rappelant les faits de contrefaçon, concurrence déloyale et déclarations mensongères reprochés, courrier auquel le conseil de la société Florajet a répondu le 13 mai 2013 en indiquant pouvoir continuer à utiliser le mot clé « Interflora » conformément à la jurisprudence.

Par courrier officiel du 29 mai 2013, le conseil de la société Interflora rappelait à la société Florajet la jurisprudence sur les marques renommées et l'interdiction d'utilisation du terme « Interflora » comme mot clé sur Google Adwords.

La société Interflora a fait procéder à un constat d'huissier le 10 juillet 2013 par Maître Saragoussi.

C'est dans ces circonstances que la société Interflora a, par acte d'huissier en date du 14 août 2013, fait assigner la société Florajet devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et concurrence parasitaire.

En cours de procédure, la société Florajet a fait procéder à quatre constats d'huissier le 25 novembre 2013 et les 27 février, 18 septembre et 27 novembre 2014.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2014, la société Interflora demande au tribunal, au visa des articles L. 311-1-3, L. 335-3 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 5 § 2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988, modifié par la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, et des articles 1382 et 1383 du code civil, de :

- Déclarer recevable et bien fondée la Société Française de Transmissions Florales Interflora en toutes ses demandes, moyens et prétentions.
- Y faire droit.

- Déclarer irrecevable et non fondé la société Réseau Fleuri en toutes ses demandes, moyens et prétentions.
- L'en débouter.
- Dire et juger notoire au sens de l'article 713-5 du code de la propriété intellectuelle les marques :
Interflora France sous le n° 1303260
Société Française de Transmissions Florales sous le n°1561190
Interflora en ligne sous le n°95589965
Interflora, Réseau de Fleuristes sous le n°3189597
Interflora sous le n°909838.
- Dire et juger que c'est en parfaite connaissance de cause que la société Réseau Fleuri a porté atteinte aux marques notoires ci-dessus visées en tirant indûment profit du caractère distinctif, de la renommée des marques sus mentionnées.
- Dire et juger que par ses agissements la société Réseau Fleuri a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques notoires.
- Dire et juger que la société Réseau Fleuri a commis des actes de contrefaçon par reproduction des créations florales propriétés de la Société Française de Transmissions Florales Interflora.
- Dire et juger en tout état de cause que par ses agissements, la société Réseau Fleuri porte atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne la Société Française de Transmissions Florales Interflora.
- Dire et juger que la société Réseau Fleuri a commis des fautes constitutives d'actes de concurrence parasitaire et déloyale portant préjudice à la société SFTF – Interflora, générant la mise en cause de sa responsabilité quasi délictuelle.

En conséquence,

- Interdire à la société Réseau Fleuri l'utilisation des marques notoires ci-dessus visées, à quelque titre que ce soit et/ou combinées avec d'autres termes, à titre de mot clé et ce sous astreinte de 25.000,00 € par infractions constatées.
- Condamner la société Réseau Fleuri à verser à la Société Française de Transmissions Florales Interflora, la somme provisionnelle de 1.000.000,00 € au titre des actes de contrefaçon.
- Enjoindre à la société Réseau Fleuri, en application des dispositions de l'article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, d'avoir à fournir à la Société Française de Transmissions Florales Interflora les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services fournies à raison de l'usage contrefaisant de la marque notoire Interflora.
- Condamner la société Réseau Fleuri à verser à la Société Française de Transmissions Florales Interflora, la somme de 2.000.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence parasitaire.
- Condamner la société Réseau Fleuri à verser à la Société Française de Transmissions Florales Interflora, la somme de 2.827.148,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, somme à parfaire.
- Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication, au frais de la société Réseau Fleuri, sur sa page d'accueil de son site accessible à l'adresse www.florajet.com de la décision en son intégralité ou par extrait ou en résumé, au choix de la Société Française de Transmissions Florales Interflora, et ce pendant une durée ininterrompue d'un mois, passé un délai de deux jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard.
- Dire et juger que cette publication sera effectuée en partie supérieure de la page d'accueil du dit site, au dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du 1er écran de présentation qui s'affiche en appelant l'adresse <http://florajet.com>, dans un encadré noir sur fond blanc

avec une écriture en noire, New Times Roman en taille de caractère 12 le texte devant être immédiatement précédé du titre « communiqué judiciaire » en caractère de taille 14 en lettre capitale droite.

- Ordonner la publication dans les mêmes conditions de la décision à intervenir, au frais de la société Réseau Fleuri, dans trois journaux ou revues aux choix de la Société Française de Transmissions Florales Interflora, sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à une somme de 30.000,00 € H.T.
- Dire que les astreintes commenceront à courir passé le délai de 2 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et seront productrices d'intérêts aux taux légal.
- Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées. Dans tous les cas,
- Condamner la société Réseau Fleuri à verser à la Société Française de Transmissions Florales Interflora une somme de 80.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Réseau Fleuri, en tous les dépens y compris les frais de constats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2014, la société Florajet demande au tribunal, au visa de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 5.2 de la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008, des articles 1315 et 1382 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, de :

- Donner acte à la Société Florajet que, dans ses écritures produites dans le cadre de la procédure de référé ayant fait l'objet d'une ordonnance rendue le du 28 février 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, la société Interflora a déclaré : « Il ne s'agit pas d'interdire de reproduire la marque Interflora puisque la marque Interflora n'est pas reproduite par Florajet, mais d'enjoindre Florajet à respecter son engagement d'inscrire le mot-clé Interflora en mot-clé à exclure, tel que cette société s'est engagée officiellement par courrier du 5 septembre 2011 par l'entremise de son avocat ».
- Rejeter comme infondé l'ensemble des demandes de la société Interflora.
- Dire et juger abusive la présente procédure en raison de son absence de fondement sérieux et du caractère disproportionné des demandes présentées.
- Dire et juger que le caractère disproportionné des demandes présentées a entraîné pour la société Florajet un préjudice réel et avéré.
- En conséquence, condamner la société Interflora à verser à la société Florajet une somme de cinquante mille euros (50.000 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la société Interflora à verser à la société Florajet une somme de trente mille euros (30.000 €) au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Interflora aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe Caron, sur son affirmation de droit.
- Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'office d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2015.

MOTIFS

A titre liminaire et bien que la société Florajet n'ait pas soulevé une fin de non recevoir, le présent tribunal relève que la société Interflora qui se prétend licenciée des marques Interflora ne produit au débat aucun certificat d'identité des marques de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit de marques françaises ou communautaires et donc de savoir quels sont les textes à appliquer, le

Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 ou les dispositions du code de propriété intellectuelle.

Il n'est pas davantage possible de vérifier le nom du titulaire des marques ni même l'inscription de la licence au registre des marques.

Or que ce soit sur le fondement du règlement ou des dispositions du code de la propriété intellectuelle, le licencié ne peut agir en contrefaçon de marques que si la licence est inscrite au registre des marques.

Faute de pouvoir vérifier que cette condition est remplie, la société Interflora sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes en contrefaçon des marques dont elle affirme être uniquement licenciée.

De façon superfétatoire,

Sur la renommée de la marque

La société Interflora fait valoir que le signe Interflora est notoire et verse pour ce faire un certain nombre d'éléments.

La société Florajet répond que la société demanderesse ne démontre pas la renommée de ses marques marque par marque et ne produit aucun élément probant au débat.

Sur ce

Il est relevé que la société Interflora ne verse au débat que quelques éléments parmi l'ensemble requis pour établir la renommée des marques Interflora et ce, premièrement marque par marque s'agissant de signes aussi différents que Interflora, Société Française de Transmissions Florales ou Interflora en ligne ou encore Interflora Réseau de Fleuristes, et deuxièmement répondant aux critères établis pour qualifier une marque de renommée.

Elle se contente de dire qu'elle est l'un des quatre membres fondateurs de l'Association des Fleuristes de France, association créée le 15 janvier 1992, qui est un organisme très important en matière de formation pour les fleuristes de France ; qu'elle a créé le Groupe d'Art Floral (GAF) qui regroupe les fleuristes ayant été nommés meilleurs Ouvriers de France ; qu'elle organise ou participe à un certain nombre de concours prestigieux dans l'art floral et que cette notoriété a été reconnue par la CJUE et la High Court of Justice Chancery Division ; elle verse au débat :

- * l'étude de la Fédération Nationale des Fleuristes de France de septembre 2012 selon laquelle : 36 % des consommateurs utilisent les services de livraison de fleurs et que dans 9 cas sur 10, ils utilisent le service Interflora, et que la société Interflora est connue et reconnue par 93 % des sondés
- * l'enquête effectuée par le magazine Que Choisir en mai 2014, selon laquelle "Interflora" apparaît comme le numéro 1 en qualité de service ;
- * un rapport d'étude IFOP commandé par elle en novembre 2013, selon lequel "Interflora" apparaît en première position et sa notoriété est de 96 %.

Or la société Interflora ne démontre pas :

- * la densité du réseau de distribution en France ou sur le territoire de l'Union Européenne soit le nombre de boutiques situées dans des emplacements extrêmement fréquentés et dotés d'un fort pouvoir de chalandise et de commercialité,
- * le taux d'augmentation du chiffre d'affaires sur dix ans et donc depuis les différentes d'enregistrement des marques

Au contraire le dossier de presse de la société Florajet incriminé par la société Interflora montre que la part de marché de la société demanderesse a décliné en France ces dernières années et celle-ci ne produit aucun élément contrariant ce fait,

* l'ampleur du budget publicitaire annuel en France ou sur le territoire de l'Union depuis l'enregistrement des marques, les modalités de cette promotion effectuée sous forme d'une campagne annuelle d'affichage, leur fréquence, leur emplacement, les campagnes de mailing, de publication d'encarts dans les magazines, et à laquelle sont associées des personnalités très médiatiques,

* le mécénat et le partenariat

* la présence des services dans des pages non publicitaires des magazines,

* la présence sur internet (base de données internet),

Si elle produit des décisions de justice ayant reconnu sa renommée, il lui appartient de démontrer qu'elle l'a maintenue par ses efforts de promotion, ce qu'elle ne fait pas.

Enfin, les sondages produits ne font pas la distinction entre la notoriété de l'enseigne et celle de la marque de sorte qu'ils sont insuffisants à établir la renommée des signes.

Aucune intensité de l'usage et du maintien de la part de marché ne sont établis de sorte que la société Interflora échoue à démontrer la renommée des signes qu'elle oppose à la société Florajet.

Sur l'usage de la marque de renommée Interflora en tant que mot clé

La société Interflora prétend que la société Florajet utilise sa marque renommée Interflora à titre de mot clé pour détourner les internautes et porte atteinte à la renommée de la marque entraînant sa dilution.

La société Florajet conteste d'une part que la preuve de cet usage soit établi, rappelle que l'usage d'une marque de renommée comme mot-clé a été jugée licite par la CJUE dans deux arrêts Google et Interflora à condition de ne pas mentionner la marque litigieuse dans le message qui apparaît à la suite de la recherche à partir du mot-clé et que ce message ne prête pas à confusion sur l'origine des produits ou services, qu'elle a scrupuleusement respecté les enseignements des arrêts de la CJUE de sorte que les demandes de la société Interflora sont irrecevables et mal fondées.

Sur ce

Aux termes de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, "la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière."

L'article 9 -c du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 qui dispose que

"La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice."

La condition de renommée de la marque n'étant pas établie, la demande tendant à voir constater que la société Florajet a porté atteinte à sa renommée ou a commis une contrefaçon par reproduction de la marque est mal fondée.

Mais bien plus, car la CJUE a dit pour droit dans son arrêt rendu, le 22 septembre 2011, (aff. C-323/09, Interflora c/ Marks and Spencer) que "la marque n'a cependant pas pour objet de

protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence, que l'utilisation d'une marque même notoire à titre de mot clé est licite si elle respecte un certain nombre de conditions",, le titulaire d'une marque renommée n'est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque.

Dans ses arrêts Google du 23 mars 2010 et Interflora cité plus haut, la CJUE a ajouté la notion d'atteinte à la fonction d'indication d'origine à propos des liens commerciaux comme suit :

« Il y a atteinte à cette fonction lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers »

Et l'arrêt Google a apporté la précision suivante :

« Eu égard à la fonction essentielle de la marque, qui, dans le domaine du commerce électronique, consiste notamment à permettre aux internautes parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet d'une marque précise, de distinguer les produits ou les services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance, ledit titulaire doit être habilité à interdire l'affichage d'annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément comme émanant de lui »

Or, la licéité de l'emploi d'une marque même renommée à titre de mot-clé dans le service de référencement Google étant admis, la société Interflora ne fait aucune démonstration de ce que le message publicitaire apparaissant sur la page Google sous le titre "Florajetlivraison de fleurs-livraison en 4h 7j sur 7 » conduise l'internaute à confondre l'origine du service qui lui est proposé.

Cette analyse est en revanche faite par la société défenderesse qui établit sans contestation possible que le message est tout à fait clair : " Florajet-livraison de fleurs- livraison en 4h 7j sur 7 » "Dimanches et jours fériés inclus Bouquets coup de coeur- bouquets d'anniversaire- bouquets de moins de 30 €www.florajet.com/ livraison-fleurs"

Ce message et les suivants qui intègrent les fêtes de la Saint Valentin ou des mères ne font jamais apparaître le signe Interflora ; seul le mot Florajet apparait pour offrir sans confusion possible entre les deux acteurs économiques un service de livraison de fleurs.

L'adresse indiquée sous le message est bien celle de la société Florajet.

En conséquence, aucune confusion ne peut intervenir dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui identifie clairement les services proposés par les sociétés concurrentes, qui n'est pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou en partenariat puisqu'aucun élément ne le suggère et qu'il est habitué à voir s'afficher les résultats de recherche avec le nom et les sites des différents concurrents proposant le service ou le produit recherché et qu'en utilisant le système des mots-clé, il met en oeuvre le principe même de la concurrence.

Ainsi les conditions d'usage de la marque à titre de mot clé sont conformes aux critères établis par la jurisprudence de la CJUE et ne peuvent constituer une atteinte à la renommée de la marque Interflora.

La société Interflora sera déboutée de l'ensemble de ses demandes portant sur la contrefaçon par reproduction de sa marque et d'atteinte à la renommée de sa marque.

Sur la contrefaçon des créations florales

La société Interflora prétend que la société Florajet s'est également rendue coupable de contrefaçon du « Mercure » Interflora lors de sa conférence de presse du 22 janvier 2013 et plus précisément dans le cadre du document remis à l'ensemble des participants (journalistes de la presse professionnelle et professionnel du secteur), qu'elle a, dans le cadre de ce document de presse, contrefait un bouquet, création artistique dont les droits sont détenus par Interflora, par une copie, totalement similaire de son bouquet.

Elle a ajouté que la société Florajet ne cesse de copier les créations artistiques d'Interflora, notamment pour exemple, encore dans le cadre de la commercialisation de son bouquet dénommé « VENUS » imitant le bouquet « ORPHEE » d'Interflora (pièce 45 capture florajet, et 46 e-collection Interflora).

La société Florajet fait valoir l'absence d'originalité des bouquets et de leurs noms et que la société demanderesse qui allègue d'une copie d'une création artistique (un bouquet), ne démontre pas l'originalité de cette création, laquelle ne saurait être présumée.

Sur ce

L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

Il appartient néanmoins à celui qui revendique des droits sur une oeuvre de la décrire en indiquant les éléments essentiels qui la composent et d'indiquer en quoi les choix arbitraires qu'il aurait fait traduisent sa personnalité.

Or, outre que les bouquets ne font pas partie de la liste certes non limitative des oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur à l'article L 112-2 du code propriété intellectuelle et relèvent de l'artisanat (qui met en oeuvre des connaissances techniques qui peuvent aboutir à un résultat présentant une certaine esthétique mais sans refléter la personnalité de l'auteur car puisant dans le fonds commun de chaque activité), il convient de constater que la société Interflora ne prend pas la peine de décrire sa création de sorte que le présent tribunal ne sait pas de quel bouquet il s'agit, comment il est composé et sait encore moins ce qui transparaîtrait de la personnalité de son auteur.

En conséquence, la société Interflora est irrecevable à agir en contrefaçon de son bouquet ORPHEE.

Pour ce qui est des noms donnés à ses bouquets ORPHEE, ECLOSION à Pâques et VENUS, elle ne prend pas plus la peine d'expliquer en quoi ces noms seraient originaux, en quoi ils constitueraient à eux seuls des oeuvres.

Elle ne démontre pas davantage par la production de documents probants puisque seules des captures d'écrans sont versées au débat, que la société Florajet utiliserait les mêmes noms pour ces bouquets sachant que le terme "ECLOSION" utilisé à pour un bouquet vendu à Pâques est d'une triste banalité.

La société Interflora est encore irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur pour ses noms de bouquets.

Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire

Les demandes en concurrence déloyale formées par la société Interflora à l'encontre de la société Florajet sont fondées exactement sur les mêmes faits c'est-à-dire le détournement allégué des internautes vers le site de la société Florajet du fait de l'utilisation du signe Interflora comme mot clé et la reproduction des bouquets et des noms de bouquets ; elles ne sont pas formées à titre subsidiaire de sorte que du fait de la règle du non cumul, elles sont radicalement irrecevables.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société Florajet soutient que la société Interflora fait preuve d'une légèreté blâmable en cumulant des notions qui ne peuvent pas se cumuler (droit des marques, concurrence déloyale, concurrence parasitaire), en s'abstenant de rapporter de nombreuses preuves (preuve de la renommée de ses marques, preuve de la concurrence parasitaire, preuve de l'originalité d'oeuvres, etc.), en instrumentalisant l'arrêt Interflora qu'elle devrait connaître mieux que quiconque et qui contredit ses réclamations, en instrumentalisant le droit des marques pour tenter d'éliminer un concurrent et en demandant des dommages-intérêts importants.

La société Interflora répond que sa procédure n'est nullement abusive car elle ne fait que défendre les droits qu'elle détient sur ses marques.

Sur ce

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

En l'espèce, la société Interflora a formé des demandes sans apporter au débat le moindre élément relatif aux titres qu'elle invoque, à la licence dont elle dit disposer et à son inscription au Registre national et communautaire des marques ; elle a saisi la CJUE d'un recours sur l'utilisation de son signe Interflora comme mot clé et connaît donc l'étendue de ses droits sur son signe ; elle n'a pu se méprendre sur les demandes qu'elle a formées devant le tribunal et qui sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres, sans fondement et sans analyse.

Elle a formé des demandes en concurrence déloyale et parasitaire fondées sur les mêmes faits au mépris d'une règle de non cumul, règle de droit général connue et appliquée avec constance par la Cour de cassation.

Ainsi la légèreté blâmable et l'abus d'ester en justice puisque les droits sont connus sont établis.

L'intention de nuire est quant à elle attestée par l'énormité des sommes réclamées à la société Florajet à hauteur de plus de cinq millions huit cent mille euros sans le moindre début de preuve du préjudice subi et sans le moindre rapport avec les faits allégués.

Cette demande de paiement de dommages et intérêts à une telle hauteur cause un préjudice à la société Florajet qui a dû en conséquence et en attendant l'issue de la procédure, provisionner des sommes qui obèrent sa capacité d'emprunt et d'autofinancement et limite sa compétitivité.

En conséquence, il sera alloué à la Florajet la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Florajet la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société Interflora irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à voir dire notoire au sens de l'article 713-5 du code de la propriété intellectuelle les marques Interflora France sous le n°1303260, Société Française de Transmissions Florales sous le n°1561190, Interflora en ligne sous le n°95589965, Interflora, Réseau de Fleuristes sous le n°3189597, Interflora sous le n°909838, dire que la société Réseau Fleuri a porté atteinte aux marques notoires ci-dessus visées en tirant indûment profit du caractère distinctif, de la renommée des marques sus mentionnées, dire que par ses agissements la société Réseau Fleuri a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques notoires, dire que la société Réseau Fleuri a commis des actes de contrefaçon par reproduction des créations florales propriétés de la Société Française de Transmissions Florales Interflora.

DÉCLARE la société Interflora irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire.

CONDAMNE la société Interflora à verser à la société Florajet la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNE la société Interflora à verser à la société Florajet une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Interflora aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe Caron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DIT que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'office d'un Huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

COUR D'APPEL DE PARIS POLE 5, CHAMBRE 1 31 MARS 2015

Vente-privee.com

Contre

Showroomprive.com

**MARQUE – SITE INTERNET – USAGE –
CARACTERE DISTINCTIF**

Synthèse

Selon l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 mars 2015, le caractère distinctif d'une marque peut s'acquérir par l'usage et les critères de validité peuvent être appréciés au cours de l'existence de celle-ci.

En l'espèce, le litige oppose les sociétés « vente-privée » et « showroom privé » sur la validité de leurs marques respectives.

Dans son jugement du 28 novembre 2013, le TGI de Paris annule la marque « vente-privee.com » pour défaut de distinctivité.

La cour d'appel estime que si cette marque était en effet dépourvue de ce caractère au moment de son dépôt, elle l'a cependant et indéniablement acquis depuis.

Pour motiver sa décision, la cour se base, sur la directive européenne relative à la protection des marques qui prévoit la possibilité d'acquisition du caractère distinctif par l'usage pour des marques qui en étaient dépourvues à l'origine, et sur l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle qui ne l'exclut pas non plus.

La cour relève ainsi différents éléments prouvant l'antériorité de l'usage continu et de longue durée de ces termes à titre de marque, notamment l'apposition de la mention « Prix vente-privee.com » sur les produits proposés à la vente en ligne, son utilisation dans les emails, dans la présentation de ses services dans la presse, etc.

« Il s'en déduit qu'une « fraction significative » du public concerné perçoit la marque « venteprivee.com » comme identifiant les services de vente au détail de produits ou services d'origines diverses désignés par elle comme provenant d'une entreprise déterminée, en l'occurrence la société Vente-privee.com ».

Arrêt

Considérant que la société Vente-privee.com, créée le 30 janvier 2001, organise, sur son site internet www.vente-privee.com des ventes à des prix très réduits et sur une durée limitée, de produits de grandes marques dans des domaines variés, accessibles sur invitation adressée par courrier électronique à ses membres ; qu'elle est titulaire d'un certain nombre de marques protégeant le signe « vente-privee.com », notamment en classe 35 pour désigner les produits et services suivants : « promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) présentation de produits

sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (...) et de services, à savoir (...), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (...), soit :

- la marque semi-figurative française « vente-privee.com » déposée et enregistrée le 14 octobre 2004 sous le n° 04/3318310 ;
- la marque semi-figurative communautaire « vente-privee.com » déposée et enregistrée le 18 octobre 2004 sous le n° 4079554 ;
- la marque semi-figurative communautaire enregistrée le 24 octobre 2006 sous le n°5413018 ;
- la marque semi-figurative française « vente-privee.com » déposée et enregistrée le 23 novembre 2005 sous le n°05/3393310 ;
- et, en dernier lieu, la marque verbale française « VENTE-PRIVEE.COM » déposée et enregistrée le 16 janvier 2009 sous le n° 09/3623085 ;

Que la société Showroomprive.com, constituée le 17 avril 2007, organise des ventes similaires à partir de son site internet www.showroomprive.com ; qu'elle est titulaire des marques françaises « Showroomprive.com il est urgent de se faire plaisir » n°12/3912281, et « SHOWROOMPRIVE.COM » n°07/3484175 et n°07/3494511, enregistrées en particulier pour des produits de classe 35 ;

Que, par acte du 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a fait assigner la société Vente-privee.com devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la marque verbale française « VENTE-PRIVEE.COM » n°3623085 pour les services de la classe 35 pour défaut de caractère distinctif ;

Considérant que dans son jugement du 28 novembre 2013, le tribunal a :

- dit que la marque « VENTE-PRIVEE.COM » n°3623085 est dépourvue de caractère distinctif, En conséquence,
- prononcé la nullité de cette marque pour les services de la classe 35, en particulier les services de : « promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail regroupement pour le compte de tiers de produits (...) et de services, à savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la table, du linge de maison, de l'aménagement et de l'équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l'outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électroménager, de l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (...)»,
- Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera inscrite au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente,
- Déclaré la société Vente-privee.com irrecevable en ses demandes reconventionnelles de nullité des marques françaises « Showroomprive.com » n°12/3912281, n°07/3484175 et n°07/3494511,
- Condamné la société Vente-privee.com à payer à la société Showroomprive.com la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné la société Vente-privee.com aux entiers dépens, qui pourront être recouverts directement par Maître Frédéric Sardain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Vente-privee.com demande l'infirmerie du jugement en toutes ses dispositions « sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de publication et l'irrecevabilité de la demande de la société Showroomprive.com en nullité de la marque verbale française « VENTE-PRIVEE.COM » n°3623085 pour dépôt frauduleux » (en réalité, le tribunal n'a pas statué sur ces demandes), conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société Showroomprive.com et maintient sa demande reconventionnelle en nullité des marques de la société intimée ;

Qu'il y a lieu d'observer qu'elle ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures ses fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société Showroomprive.com ; qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel « Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », la cour n'a donc pas à statuer sur ces fins de non-recevoir ;

Que la société Showroomprive.com conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d'y ajouter en jugeant que la société Vente-privee.com a procédé au dépôt frauduleux de la marque verbale litigieuse et en ordonnant la publication d'un communiqué sous astreinte ;

- sur la demande en nullité de la marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » n°3623085 pour défaut de caractère distinctif ;

Sur le caractère intrinsèquement distinctif de la marque :

Considérant que, selon la société Vente-privee.com - qui observe que le tribunal a prononcé l'annulation de la marque pour l'ensemble des services de la classe 35, comprenant des services à l'égard desquels il n'a pas motivé sa décision, et lui reproche ne pas avoir pris en compte l'ensemble des éléments composant le signe en cause, soit le tiret, l'absence d'accent et le « .com », la marque présente un caractère intrinsèquement distinctif ;

Que la société Showroomprive.com soutient que la marque est dépourvue de caractère distinctif, d'une part, en ce qu'elle constitue une marque « mots-clés » qui reproduit à l'identique un nom de domaine, générique par nature, puisqu'il correspond exactement aux services proposés sur le site et, d'autre part, en ce qu'elle reproduit l'expression « vente privée », qui appartient au langage courant et constituait la désignation usuelle et nécessaire du service éponyme bien avant son dépôt ;

Considérant, ceci exposé, qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article L714-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à L711-4. » ; qu'aux termes de l'article L711-2 du même code : « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service, c)(..) Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. » ;

Que la portée de cet article doit être appréciée à la lumière de l'article 3 de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988, codifiée par la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, dont il est la transposition en droit interne ;

Que selon l'article 3 de la directive communautaire, une marque est susceptible d'être déclarée nulle non seulement si elle est composée exclusivement de signes usuels pour désigner les produits ou services visés à son dépôt, mais encore si elle est par elle-même dépourvue de caractère distinctif ;

Considérant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépôt au regard des produits et/ou services désignés et du public auquel les produits ou services s'adressent ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté (les écritures de la société Showroomprive.com ne contiennent aucune motivation sur ce point) que la question de la distinctivité de la marque litigieuse ne se pose que pour les services de la classe 35 cités « en particulier » dans le dispositif du jugement déféré, celle-ci possédant à l'évidence un caractère arbitraire pour tous les autres produits et services de cette classe visés à l'enregistrement, lesquels sont sans aucun rapport avec l'activité de ventes privées sur internet ;

Considérant qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que les termes « vente privée », au singulier ou au pluriel, sont - ainsi que le souligne M. le Professeur Jérôme Passa dans l'avis produit par la société appelante -, utilisés en langue française et connus du public comme visant des ventes ponctuelles proposées à un cercle déterminé d'acheteurs potentiels - invités, abonnés, membres, adhérents...soit à des personnes remplissant une condition d'appartenance à un groupe, peu important que ces personnes soient le cas échéant en nombre très élevé, et que ce concept a été adapté au Web où il s'y est installé plus récemment ; que la société Showroomprive.com ne justifie pas de développement significatif de ce concept sur Internet avant son introduction en 2001 par la société Vente-privee.com, avec la création de son site internet éponyme ; qu'elle démontre néanmoins que l'expression est utilisée par d'autres sociétés pour des ventes privées en ligne, même-si celles-ci, compte tenu de l'ampleur de la promotion dont elles bénéficient et de l'ouverture du cercle des acheteurs potentiels auxquels elles s'adressent, s'apparentent davantage à des « ventes événementielles », expression utilisée par la société Vente-privee.com pour décrire son activité ;

Considérant que, si, comme le relève la société appelante, la présence du tiret et l'absence d'accent dans l'expression reprise par la marque litigieuse apparaissent inhabituelles et incorrectes en langue française, leur association à l'ajout de l'extension « .com », qui donne à la marque la forme d'un nom de domaine, renvoie implicitement, sans pour autant en faire un signe générique, à un service de ventes privées en ligne ; que le tribunal a donc à juste titre retenu qu'au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand, désignés à l'enregistrement, la marque litigieuse était à la date de son dépôt, compte tenu de son caractère usuel et descriptif, dépourvue de caractère distinctif au regard des exigences de l'article L711-2, a) et b) du code de la propriété intellectuelle ;

Sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage :

Considérant que la société Vente-privee.com prétend qu'en tout état de cause, l'usage intensif et notoire de la marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » depuis 2001 jusqu'à ce jour lui confère un caractère distinctif ; que, réfutant la motivation des premiers juges, elle fait valoir que le caractère distinctif d'une marque peut s'acquérir par l'usage d'une autre marque ou d'un signe éponyme autrement qu'à titre de marque et qu'en tout état de cause, l'usage d'un signe autrement qu'à titre de marque peut se confondre avec l'exploitation de ce signe en tant que marque ; qu'elle réfute également les autres arguments de la société Showroomprive.com ci-après exposés et s'attache à démontrer, à partir des critères posés par l'arrêt de la CJCE Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999 (aff. C-109/97), que le signe verbal litigieux a acquis un caractère distinctif par l'usage en tant que marque.

Que la société Showroomprive.com prétend à titre liminaire que l'usage postérieur au dépôt n'est pas pertinent pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif ; qu'elle soutient à titre principal que les conditions d'acquisition de la distinctivité par l'usage ne sont pas réunies, d'une part, parce que, s'agissant d'un signe qui dans le langage courant, est la désignation nécessaire d'un service

ou du secteur d'activité éponyme et dont l'appropriation porte atteinte aux libertés fondamentales d'entreprise et d'expression, de sorte qu'il n'est pas susceptible, au départ, de constituer une marque, et, d'autre part, parce qu'il n'a pas été utilisé à titre de marque ; qu'elle ajoute, à titre subsidiaire, que la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au regard des critères posés par l'arrêt Windsurfing, n'est pas rapportée ;

Considérant, ceci exposé, qu'interprété à la lumière de l'article 3, § 3, de la directive sur les marques, selon laquelle « une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle a été enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les Etats peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement », l'article L711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle précité, dont les termes sont généraux, permet d'apprécier l'acquisition, par une marque initialement dépourvue de caractère distinctif, de sa distinctivité, en tenant compte de l'usage qui en a été fait après l'enregistrement ; qu'ainsi, lorsqu'il est demandé comme en l'espèce à titre principal la nullité de marque, il convient de se placer à la date où le juge statue, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Showroomprive.com, les pièces de la société Vente-privee.com postérieures au 16 janvier 2009 doivent être prises en compte, au même titre que celles qui lui sont antérieures ;

Considérant que, par ailleurs, l'article L711-2, dernier alinéa n'exclut pas la possibilité d'acquisition du caractère distinctif par l'usage pour les signes intrinsèquement dépourvus de ce caractère dans les cas prévus aux a) et b) ; qu'en outre, en l'espèce, ni le caractère nécessaire du terme « vente privée » pour désigner ce qui constitue en réalité des ventes événementielles, ni le caractère générique de la marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » ne sont constitués, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que l'appropriation de ce dernier signe porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d'entreprise et d'expression ;

Considérant qu'il appartient à la société Vente-privee.com d'établir la preuve d'un usage continu, intense et de longue durée, à titre de marque - soit pour identifier les produits et services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée - du signe « VENTE-PRIVEE.COM », notamment par « la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque (...) » (CJCE, 4 mai 1999, C-109/97, Windsurfing Chiemsee) ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que la CJUE a précisé que « le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, peut être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec elle » (07 juillet 2005, C-353-03, Nestlé) ;

Considérant qu'elle justifie notamment d'un tel usage :

- par l'apposition de la mention « Prix vente-privee.com » aux côtés de chacun des millions de produits proposés à la vente sur son site internet,
- par son utilisation dans les courriers électroniques d'invitation adressés quotidiennement à ses 20 millions de membres (« Christophle (...) By vente-privee.com », « vente-privee.com vous présente », etc.),
- dans la présentation de ses services dans la presse écrite et dans la presse en ligne (« vente-privee.com, affaires à saisir... »),
- dans sa citation orale dans les médias, par des journalistes ou dans le cadre de publicités,
- par l'usage, dès avant leur enregistrement (cf factures à compter de 2001), de ses marques complexes « vente-privee.com » dont le signe litigieux constitue le seul élément verbal, et donc - à ce titre - principal, les éléments graphiques de couleur rose consistant dans un trait et dans

la représentation de trois papillons, bien que contribuant au caractère distinctif de ces marques, n'assurant qu'une fonction décorative ou esthétique, que le public pertinent, en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, reconnaîtra sans doute, mais ne gardera pas nécessairement en mémoire ; Qu'il n'est pas contesté que la société Vente-privee.com, dont la seule activité est toujours identifiée sous le signe éponyme, est en première position sur le marché des ventes événementielles sur internet en France, dont elle détient près de 90 % de parts ; que l'importance de son chiffre d'affaires (passé de plus de 300 000 000 € HT en 2007 à 1,6 milliards d'euros TTC en 2013), de l'audience de son site internet (placé depuis 2005 parmi les 15 sites marchands les plus visités en France) et du nombre de ses membres (11 millions en France en 2011), témoignent de l'intensité et de l'étendue de son activité et, partant, de l'exploitation du signe litigieux, qui n'ont fait que croître depuis le lancement de l'activité en 2001 ; qu'elle justifie d'investissements considérables pour des actions de promotion et de publicité dans toutes sortes de médias ; que la notoriété du site internet Vente-privee.com est mesurée par un sondage Sofrès de 2006 (un cyber-acheteur sur trois le connaît, une étude Direct Panel de 2008 (cité spontanément par plus d'un acheteur en ligne sur cinq et connu par près de six sur sept d'entre eux) et un sondage LH2 de mars 2014 (76 % des cyber-acheteurs le connaissent, comme 55 % du grand public) ; qu'il en est de même pour sa marque, figurant parmi « les marques préférées des français », selon un sondage Capital-BVA-Leo Burnett, Capital de juillet 2011 ; qu'il s'en déduit qu'une « fraction significative » du public concerné perçoit la marque « VENTE-PRIVEE.COM » comme identifiant les services de vente au détail de produits ou services d'origines diverses désignés par elle comme provenant d'une entreprise déterminée, en l'occurrence la société Vente-privee.com ;

Qu'ainsi, cette marque avait indéniablement acquis par l'usage, dès la demande de nullité, un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand, désignés à l'enregistrement ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de débouter la société Showroomprive.com de sa demande en nullité de la marque « VENTE-PRIVEE.COM » pour défaut de distinctivité ;

Sur la demande en nullité de la marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » n°3623085 pour dépôt frauduleux :

Considérant qu'à l'appui de cette demande, la société Showroomprive.com prétend que la société Vente-privee.com, qui ne pouvait ignorer que le terme « vente privée » était largement utilisé par ses concurrents, n'a déposé la marque litigieuse que dans l'intention de leur nuire ;

Que la société Vente-privee.com le conteste et répond qu'exploitant publiquement, intensivement, réellement et légitimement le signe litigieux depuis 2011, elle était fondée à mieux le protéger, en particulier dans un contexte où des opérateurs se précipitaient dans son sillage afin de bénéficier de son succès sur le marché ;

Considérant qu'il résulte de l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit » qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;

Considérant qu'il a été vu que le concept de ventes privées sur internet ne connaissait pas de développement significatif avant son introduction en 2001 par la société Vente-privee.com, avec la création de son site internet éponyme, et que le terme « vente privée » au singulier ou au pluriel, n'en est pas la désignation nécessaire ; que, par ailleurs, le dépôt de la marque « VENTE-PRIVEE.COM », qui n'a acquis sa distinctivité par l'usage que prise dans son ensemble, n'interdit pas aux concurrents de la société appelante d'utiliser l'expression « vente privée » dans son sens courant ; qu'il n'est donc pas démontré que la société Vente-privee.com - qui avait un intérêt

légitime à protéger le signe qu'elle exploitait déjà avec succès - a déposé sa marque dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; Qu'il convient donc de débouter la société Showroomprive.com de sa demande ;

Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques françaises « Showroomprive.com il est urgent de se faire plaisir » n°12/3.912.281, et « Showroomprive.com » n°07/3.484.175 et n°07/3.494.511 :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, a déclaré cette demande de la société Vente-privee.com irrecevable ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant que la société Showroomprive.com ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes, il y a lieu également d'infirmier le jugement dans ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de statuer à nouveau de ces chefs, dans les termes prévus au dispositif du présent arrêt ;

DECISION

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Vente-privee.com irrecevable en ses demandes reconventionnelles de nullité des marques françaises de la société Showroomprive.com n°12/3912281, n°07/3484175 et n°07/3494511,

L'infirmier pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la société Showroomprive.com de ses demandes en nullité de la marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » n°3623085 pour défaut de distinctivité et pour dépôt frauduleux,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Showroomprive.com et la condamne à payer à la société Vente-privee.com la somme de 10 000 €,

Condamne la société Showroomprive.com aux dépens,

Accorde à Maître Marie-Catherine Vignes le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
31E CHAMBRE CORRECTIONNELLE
2 AVRIL 2015

SACEM, SEVN, APP et Autres

Contre

D.M.

**FORUM DE DISCUSSION – CONTREFAÇON –
TELECHARGEMENT – FICHIERS –
FOURNITURE DE MOYENS**

Synthèse

Le tribunal de grande instance, dans un jugement du 2 avril 2015, rappelle l'illicéité du téléchargement d'une œuvre de l'esprit sur internet.

En l'espèce, au cours d'une mission de veille sur internet, la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information (BEFTI) découvrait le 21 avril 2009, l'existence du site de téléchargement illégal wawa-mania.eu. Ce site proposait des liens mis à disposition par ses utilisateurs qui renvoyaient vers des sites étrangers hébergeurs de fichiers illicites.

En 2009, le site recensait 351 383 membres enregistrés et 108 179 sujets facilitant le téléchargement illégal pour plus de 459 000 clients. En 2011, le nombre de membres dépassait le million.

Tout au long de l'enquête et malgré la garde à vue et la mise en examen du fondateur, le forum continuait de fonctionner sous un autre nom de domaine, avec des hébergements à l'étranger et toujours sous la direction du prévenu, qui agissait sous une fausse identité.

Le 2 avril 2015, le syndicat de l'Édition vidéo numérique (SEVN), la Fédération nationale des Distributeurs de Films (FNDF), Columbia Pictures Industries Inc, Disney entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc, Twentieth Century fox Film Corporation, Universal City Studios LLC, Warner Bros Inc, la SACEM, et la SSCP ont assigné D.M en contrefaçon et travail dissimulé.

Le tribunal, dans son jugement, retient que le code de la propriété intellectuelle accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un « monopole d'exploitation comprenant le droit de représentation et le droit de reproduction ».

Cette protection accordée à un auteur protège également les auteurs d'un logiciel, comme en atteste l'article L122-6 du Code de propriété intellectuelle.

Selon le tribunal, l'infraction de fourniture de moyens pour contourner des mesures de protection d'un programme contre la copie illicite, même si le forum ne met qu'un lien de redirection à disposition, est bien caractérisée.

En conséquence l'administrateur de Wawa-mania est condamné pour contrefaçon à un an de prison ferme et 20 000 euros d'amende.

Jugement

Par arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Paris en date du 23 octobre 2014, est renvoyé devant le tribunal :

D. M. :

pour avoir à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu'au 19 novembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fourni les moyens pour altérer les mesures de protection d'un programme contre la copie illicite en mettant à la disposition des internautes sur le site wawa-mania.eu des liens dirigeant vers des sites de stockage en ligne et serveurs, notamment le serveur de la société FREE situé à Paris et des serveurs situés en République fédérale d'Allemagne (« rapidshare.com ») et aux USA (Megaupload et Gigaup.com), permettant ainsi le téléchargement sur tout ou partie des serveurs susvisés de deux applications informatiques permettant de contourner les protections des systèmes d'exploitation Windows XP et Windows Vista appartenant à la société Microsoft, faits qualifiés de fourniture de moyens pour altérer les mesures de protection d'un programme contre la copie illicite, prévus et réprimés par l'article L.335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, pour avoir à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu'au 19 novembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou prestation de service ou accompli des actes de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité de vente d'espaces publicitaires sur le site www.wawa-mania.eu et d'exploitation concomitante de ce site

* en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés,

* en s'abstenant intentionnellement de procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, faits qualifiés de travail dissimulé par dissimulation d'activité, prévus et réprimés par les articles L.8221-1, L.8221-3, L.8224-1, L.8224-3 et L.8224-4 du code du travail ;

pour avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011, reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit et notamment par les sites internet wawamania.eu et wawa-mania.ws créés et administrés par lui, des œuvres de l'esprit, musiques, vidéogrammes, phonogrammes, logiciels contrefaits en violation des droits des auteurs, délits de contrefaçons prévus et réprimés par les dispositions des articles L.121-6, L.121-7, L.335-2, L.335-3 alinéa 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle ;

pour avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, notamment par les sites internet wawa-mania.eu et wawa-mania.ws créés et administrés par lui, à titre onéreux ou gratuit des phonogrammes et vidéogrammes contrefaits sans l'autorisation des auteurs et des producteurs, délits de contrefaçons prévus et réprimés par les articles L.121-6, L.121-7, L.335-2, L.335-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle ;

pour avoir à Paris, Aix-en-Provence et sur le territoire national français, courant 2007, 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011 public, notamment par les sites internet wawa-mania.eu et wawa-mania.ws créés et administrés par lui, importé et exporté des phonogrammes et des vidéogrammes contrefaits sans l'autorisation de l'auteur et du producteur, délits de contrefaçons prévus et réprimés par les articles L.121-6, L.121-7, L.335-2, L.335-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;

M. D. n'a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d'un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

A l'appel de la cause, le président a constaté l'absence de M. D., a rappelé l'identité du prévenu et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Maître Jean-Philippe Roman, conseil de M. D., a indiqué renoncer à soulever la question prioritaire de constitutionnalité initialement déposée.

Il a par ailleurs sollicité le renvoi sur intérêts civils.

Puis les parties entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré. Il a décidé de retenir l'affaire concernant l'action publique. Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

Maître Christian Soulié, conseil du Syndicat de l'Édition Vidéo Numérique (SEVN), de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), des sociétés Columbia Pictures Industries Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLCC et Warner Bros Inc, a été entendu en sa plaidoirie.

Maître Yvan Diringer, conseil de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), a été entendu en sa plaidoirie.

Maître Elisabeth Boespflug, conseil de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), la Maître Sylvie Morel, conseil de la Société Marc Dorcel a été entendue en sa plaidoirie.

Odile Quinard-Thibault, auditrice de justice près Maître Ambroise Soreau, conseil de la Société Microsoft, a été entendue en sa plaidoirie.

Maître Jérôme Sujkowski, conseil de l'Agence pour la Protection des Programmes, a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Roman Jean-Philippe, conseil de M. D. a été entendu en sa plaidoirie.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

La question prioritaire de constitutionnalité

La défense a indiqué à l'audience qu'elle ne souhaitait plus déposer une question prioritaire de constitutionnalité comme elle l'avait indiqué dans des conclusions faxées avant l'audience, le 31 mars 2015.

Les faits

Au cours d'une mission de veille sur internet, et à l'occasion d'une recherche sur la distribution de fichiers contrefaits, la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information (BEFTI) découvrait le 21 avril 2009 l'existence du site internet <http://www.wawa-mania.eu>. Il s'agissait d'un forum de discussion organisé en sections dont une partie permettait la mise à disposition, pour ses membres, de liens internet permettant d'accéder à des sites de stockage et de téléchargements gratuits et hébergeant des oeuvres de l'esprit (vidéos, musique) et des logiciels (système d'exploitation Windows Vista, Works9 et suite bureautique Office) dont la plupart avaient été obtenus en fraude des droits d'auteur des titulaires.

—> le principe de fonctionnement du site

Parmi les utilisateurs du site, certains, appelés « uploaders », étaient détenteurs de films, vidéos ou musiques. Ils téléchargeaient ses oeuvres sur quatre serveurs situés à l'étranger, à savoir MegaUpload, GigaUp et Rapidshare, situés à l'étranger et FREE situé en FRANCE. Une fois procédé au téléchargement, ils postaient sur le site lui-même les liens permettant d'accéder à l'oeuvre.

Les membres du site souhaitant télécharger les oeuvres, les « downloaders », n'avaient plus qu'à sélectionner le lien pour procéder au téléchargement sur leur propre ordinateur.

Chacun des utilisateurs du site devait, pour accéder aux sections du forum de discussion permettant l'accès aux liens de téléchargement, ouvrir un compte qui se limitait, en pratique, au choix d'un identifiant et d'un mot de passe sans aucune vérification quelconque. L'accès au site et à ses contenus était donc totalement libre.

Un recensement réalisé par l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) sur le site faisait état, en 2009, de 351 383 membres enregistrés et 108 179 sujets, lesquels comportaient 1 403 344 messages. Il était comptabilisé 233 liens offrant des oeuvres au téléchargement sur le seul serveur FREE, certaines étant des oeuvres cinématographiques toujours diffusées en salle. L'ALPA recensait un total de 3 618 oeuvres cinématographiques sur l'ensemble du site. (D22). En 2011 le nombre de membres dépassait 1 million.

Plusieurs « uploaders » étaient identifiés et localisés grâce à leurs adresses IP (D50, D64, D65). J. M., alias « Bxxxxx37 », F. K., alias « dxxxx », T. M., alias « Axxxxxx29 » et B. L., alias « Ixxxxxx », reconnaissaient avoir procédé à la mise à disposition illégale de fichiers cinématographiques et musicaux sur le forum wawa-mania. Pour certains d'entre eux, un très faible bénéfice financier via les régies publicitaires pouvait être établi. Les procédures les concernant étaient transmises aux parquets territorialement compétents afin qu'ils envisagent d'éventuelles poursuites. Le dossier ne précise quelles suites ont été données à ces procédures.

—> la fourniture de moyens pour altérer les mesures de protection d'un programme contre la copie illicite

La plainte de la société Microsoft adressée aux enquêteurs et les investigations réalisées dans le cadre de la commission rogatoire permettaient de découvrir que le site wawa-mania, dans la section « Appz Windows » du forum proposait le téléchargement gratuit du « crack d'activation » pour WINDOWS XP et du « kxxxx » pour Windows Vista, logiciels ayant pour finalité de contourner les protections mises en place par le concepteur du programme (D340, D343).

—> la gestion administrative du site

Le site www.wawa-mania.eu a été créé en 2007 par D. M., tout juste majeur. Ce dernier, outre qu'il est le propriétaire des noms de domaine www.wawa-mania.eu et www.wawa-mania.ws, en est également le « super administrateur ». Il intervenait sous le pseudonyme de Z.

Il ressortait des investigations et des déclarations des utilisateurs du site que c'est le dénommé Z. qui était le seul susceptible d'accorder aux internautes les différents grades prévus dans le mode de fonctionnement du site. Ainsi pour acquérir le statut de « VIP », il fallait mettre à disposition 10 gbs des contenus ou faire un don par Paypal, pour acquérir le statut d'uploader il fallait mettre à disposition 10 gbs des contenus, pour acquérir le statut de super-uploader, il fallait mettre à disposition 50 gbs des contenus, le statut « team wawa » étant attribué aux personnes mettant à disposition 5gbs des contenus par semaine (D130, D211, D213).

Plusieurs administrateurs du site étaient interpellés les 17 et 18 juin 2009. Ils expliquaient que ce statut, bénévole, leur avait été attribué exclusivement par D. M. Les perquisitions permettaient, en outre, de découvrir, sur des disques durs de la plupart d'entre eux, un nombre important de films, musiques et logiciels dont ils reconnaissaient tous le caractère contrefaisant.

D. M. finissait par reconnaître devant les enquêteurs être le propriétaire du site wawa-mania, précisant qu'il possédait le nom de domaine et louait les serveurs qui hébergeaient ce site. Il précisait avoir créé le site trois ans auparavant avec l'assistance de membres auxquels il avait attribué la qualité d'administrateurs ou de modérateurs. Il indiquait que le nom du site provenait du terme « warez », signifiant pour lui la liberté d'accéder à la culture. Il reconnaissait également qu'il possédait le statut de « super administrateur », détenant ainsi les pouvoirs d'organisation, d'édition du contenu, de gestion des utilisateurs et d'accès privilégiés au serveur. Il précisait que son rôle impliquait la maintenance du site et du serveur, la mise à jour des systèmes d'exploitation et le développement des modules techniques. Il reconnaissait enfin l'utilisation du pseudonyme Z.

D. M. admettait que les fichiers partagés sur le site étaient en majorité contrefaits, mais il insistait sur le fait que ces fichiers illicites n'étaient pas directement hébergés sur le serveur de son site, seuls des liens étant postés sur le forum du site afin d'accéder aux oeuvres.

Par ailleurs il indiquait travailler, sans être déclaré, au sein de la société Infolibre Limited, société de développement de sites internet, domiciliée aux Seychelles et dont il se disait le créateur.

—>le mode de financement du site

Au cours de leurs constatations, les enquêteurs observaient la présence de bannières et de fenêtres publicitaires qui apparaissaient après le chargement de la page d'accueil et au moment d'accéder aux liens de téléchargement. Ils notaient également la présence d'un message encourageant les utilisateurs à devenir « membre VIP » au moyen d'un versement sur un compte Paypal wmdonate@gmail.com permettant de faire disparaître toute publicité durant la visite du site (D4).

Le titulaire de ce compte se nommait L. V., et un dénommé F. S. en était co-titulaire (D11). D. M. reconnaissait que l'identité F. S. n'existait pas, et qu'il l'utilisait pour certaines opérations, notamment avec les clients de la société Infolibre Limited (D138). Les recherches entreprises pour identifier les avoirs de D. M. mettaient en évidence l'existence de plusieurs comptes paypal, alimentés par des régies publicitaires affiliées au site wawa-mania. Certains comptes étaient ouverts sous de fausses identités et l'un des comptes était ouvert au nom de la société Infolibre Limited utilisant un compte bancaire à la Barclays Bank situé à l'île Maurice.

Les investigations sur les sociétés de diffusion de publicité permettaient de mettre en évidence des rétributions importantes versées à D. M. Ainsi pour la société Ludis Media Inc, la rétribution du client M., virée sur un compte bancaire situé aux Seychelles, s'élevait à 10 700 € rien que pour le mois d'août 2011 (D680). S. H., l'un des responsables de cette société, indiquait avoir versé à D. M., alias F. S. identifié sur photographie (D695), en tant qu'administrateur du site wawa-mania.ws, la somme de 44 516,78 € entre juillet et décembre 2011 (D686).

Dans un reportage diffusé dans l'émission Sept à Huit diffusé le 5 mai 2013, D. M. indiquait d'ailleurs que son activité lui rapportait effectivement plusieurs milliers d'euros par mois (D824). Cependant tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, il déclarait avoir perçu, grâce aux contrats souscrits avec des régies publicitaires, environ 600 € par mois, admettant un bénéfice de 36 237,66 € aux policiers et de 42 068,43 € au juge d'instruction. Il affirmait en outre que ces bénéfices servaient à payer les serveurs et qu'ils n'étaient pas utilisés à des fins personnelles.

L'analyse du compte courant de D. M. permettait de découvrir des mouvements de fonds suspects, à destination de plusieurs comptes en banque appartenant à ses parents. Il ressortait des investigations qu'après avoir été rémunéré par les régies publicitaires avec lesquelles il avait contracté, D. M. transférait les sommes ainsi perçues vers un compte au nom de son père M. M. Le montant ainsi viré était fractionné et réparti entre plusieurs comptes au nom du père ou de la mère, P. M. Ces mouvements de fonds qui étaient synthétisés par les enquêteurs n'apparaissaient qu'après le 18 juin 2009, date de l'interpellation de D. M. (D371 à D375).

Les comptes bancaires sur lesquels étaient virés les sommes d'argent payées par des régies publicitaires faisaient l'objet d'un blocage (D317), les comptes bancaires des parents de D. M. étant débloqués ultérieurement par le juge d'instruction (D565).

—>la survivance du site

D. M. ne reconnaissait pas les faits de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit, ayant selon lui, mis sur le site toutes les mises en garde nécessaires à propos du partage de fichiers contrefaits. Il indiquait donc qu'il n'envisageait pas de mettre fin à l'activité du site soulignant que, selon lui, ce dernier ne contenait pas de fichier illicite (D130).

Quelques heures après la levée de la garde à vue de D. M., le 19 juin 2009, le site wawa mania était réouvert, l'adresse <http://wawa-mania.eu>, étant devenue <http://wawa-mania.ws>.

Il apparaissait que le nom de domaine wawa-mania.ws avait été souscrit, le 14 juin 2009, auprès d'une société allemande, la société Key-Systems GmbH (D652), par un nommé A.M., domicilié à Paris. L'adresse mail z.wawa@x.com avait été utilisée pour ce faire. Il était également établi que la trace du serveur de nom de domaine wawa-mania.ws retournait chez O. K. domicilié à Roubaix (D669).

Le 21 juin 2009, un message posté sur le forum et signé Z. déclarait que le site resterait ouvert. Les jours suivants, les enquêteurs constataient qu'une pétition était mise en ligne pour le soutien du site, et que trois manifestations étaient organisées pour soutenir D. M.

Les sociétés FMDA, FFCM et FPF produisaient des constats d'huissier en date des 21 et 22 juillet 2009 établissant la mise à disposition illégale, par le biais du site wawa-mania, de contenus correspondant aux offres du catalogue des dites sociétés.

A l'occasion d'un reportage de l'émission « Envoyé Spécial », diffusé le 19 novembre 2009 et traitant du piratage sur internet, D. M., formellement identifié par les enquêteurs et présenté lors du reportage comme le créateur du site wawa-mania était interviewé. Il exposait que son site avait pour objectif de permettre à toute personne de télécharger des oeuvres gratuitement et en toute impunité grâce à des serveurs situés à l'étranger, inaccessibles pour la justice française. Il précisait que son activité sur ce site lui prenait une dizaine d'heures par jour et soulignait que, selon lui, les usagers de son forum ne risquaient strictement rien, et ne pourraient jamais être identifiés, les serveurs étant hébergés à l'étranger et l'Etat français n'ayant pas accès aux adresses IP des membres du forum (D576).

Lors de son audition du 9 février 2010, D. M., qui refusait de donner l'identité de la société qui lui verserait un salaire de web développeur d'environ 1700 € mensuel, affirmait que le nom de domaine wawa-mania ne lui appartenait plus, qu'il ne possédait plus de compte paypal, que son compte à l'île Maurice ne fonctionnait plus et qu'il se contentait depuis fin novembre/ début décembre 2009 d'infogérer le site, c'est à dire d'assurer la maintenance du serveur. Il ajoutait que c'était une association située en CHINE qui s'occupait désormais de l'administration du site (D582).

L'ALPA transmettait le 17 mars 2010 un rapport attestant de la poursuite des activités du site wawa.mania (D583). Le 9 juin 2010, le juge d'instruction établissait un procès-verbal qui démontrait le fonctionnement toujours actuel du site wawamania, désormais accessible à l'adresse www.wawa-mania.ws (D588).

La SACEM, dans une note parvenue le 15 juin 2010, produisait un procès-verbal de constat établissant que le site internet wawa-mania était désormais hébergé par la société suédoise Portlane AB située à Stockholm ainsi que différents constats identifiant les oeuvres des fichiers mis en partage (D602, D636 à D638).

La SCPP produisait un procès-verbal de constat d'un agent assermenté en date du 1er juin 2010 attestant de la mise à disposition illégale, par le biais du site wawamania, d'albums de musique (D629, D630).

Interrogé à nouveau le 8 septembre 2010, D. M. indiquait ne plus avoir participé au fonctionnement du site à compter du 9 février 2010. Il indiquait que le nouvel administrateur se dénommait F. S., identité qu'il avait antérieurement déclarée fautive. Il affirmait lui avoir donné l'accès au domaine et au serveur, F. S. détenant, selon lui, la société Infolibre domiciliée aux Seychelles, société dont il ne reconnaissait plus non plus être le créateur. Aucune question ne lui était cependant posée sur ce revirement de déclaration.

Les enquêteurs établissaient le 13 avril 2011 que le site wawa-mania.ws était toujours en activité et qu'il était hébergé sur un serveur russe de la société IQHost Ltd.

Les investigations réalisées en Russie, et notamment l'audition de M. S., le gérant de cette société, montraient que D. M. avait été en relation d'affaire avec cette société en vue de la conception d'un logiciel et que pour ce faire, elle avait mis gracieusement à sa disposition un serveur pour la conception dudit logiciel. Le gérant précisait que D. M. s'était rendu à MOSCOU avec un nommé T. M. présenté comme l'un des collaborateurs de la société Limited Corp. en vue de signer le contrat portant sur la conception d'un logiciel avec la société IQHost mais que la négociation n'avait pas pu aboutir car la société russe n'acceptait pas de traiter avec des non-résidents. Le gérant indiquait qu'au final aucun contrat n'avait été signé et que D.M. n'avait pas tenu ses promesses, précisant que le serveur avait été résilié et donné en jouissance à un autre client à compter de mai 2011 (D732).

La société Marc Dorcel adressait, le 6 mai 2011, un constat d'huissier établissant que le site offrait toujours au téléchargement des films de son catalogue ou dont elle détenait des droits d'auteurs (D655).

Le 23 septembre 2011, les enquêteurs indiquaient que de nouveaux contrats avaient été passés entre des régies publicitaires et le site wawa-mania.

Le 18 décembre 2011, la SCPP communiquait un procès-verbal constatant que de la musique continuait à être illégalement proposée au téléchargement sur le site.

Les dernières investigations transmises en février et juin 2012 permettaient d'établir non seulement que l'activité du site wawa-mania perdurait mais également que D. M. continuait d'en assurer l'administration.

Il était en effet établi que le serveur lié au nom de domaine wawa-mania qui avait été hébergé par la société OVH avait pour compte client D. MAD ER depuis le 14 juin 2009. De plus une IP de connexion à ce compte relevait d'un abonnement au nom du mis en examen le 4 août 2011 et l'une des IP utilisées le 9 mai 2011 pour le paiement de la location du serveur chez OVH provenait également d'un abonnement à ce nom. Enfin l'un des paiements avait été réalisé le 3 août 2011 avec une carte bancaire française appartenant à D. M.

Par ailleurs, F. S. qui apparaissait comme ayant souscrit un contrat avec l'une des régies publicitaires dans le cadre de l'administration du site wawa-mania entre juillet et décembre 2011 était identifié sur photographie, par le responsable de la régie publicitaire, comme étant D. M. Il ressortait également de ces investigations que le mis en examen demeurerait désormais aux Philippines (D795) et que le site était à nouveau hébergé aux Pays Bas (D674, D743).

D. M. ne déferrait plus à aucune convocation du juge et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il ne se présentait pas non plus à l'audience correctionnelle où il était cependant représenté par un avocat.

La culpabilité

—>sur le travail dissimulé

Il est reproché au prévenu des faits de travail dissimulé courant 2007 jusqu'en novembre 2009. Il ressort clairement du dossier que D. M., seul super administrateur des sites www.wawa-mania.eu et www.wawamania.ws, a, pendant toute la durée d'existence de ceux-ci, vendu des espaces publicitaires, et donc exercé une activité de prestation de service et accompli des actes de commerce sans requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, et en s'abstenant intentionnellement de procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale.

Les faits sont parfaitement caractérisés et d'ailleurs reconnus par-D.M. Il convient donc d'entrer en voie de condamnation de ce chef.

—>sur la fourniture de moyens pour altérer les mesures de protection d'un programme contre la copie illicite.

Il ressort des investigations que le site wawa-mania.eu proposait dans l'une de ses sections, des applications informatiques permettant de contourner les protections des systèmes d'exploitation Windows XP et Windows Vista appartenant à la société Microsoft.

L'infraction reprochée est celle de la fourniture de moyens pour altérer les mesures de protection d'un programme contre la copie illicite. Il importe donc peu que les applications informatiques aient été directement chargées sur le site ou que celui-ci ne contienne que des liens de redirection vers les serveurs hébergeant l'application. Dès lors, comme en l'espèce, qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur la nature de l'application proposée, la fourniture de moyens est caractérisée même s'il ne s'agit que d'un lien de redirection.

D. M. apparaissant comme le créateur et l'administrateur dudit site pendant l'intégralité de la période de prévention, cette fourniture de moyens lui est directement imputable, et il convient d'entrer en voie de condamnation de ce chef.

—>sur les contrefaçons

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit bénéficie sur son oeuvre d'un monopole d'exploitation comprenant d'une part le droit de représentation reconnu par l'article L122-2 du code de la propriété intellectuelle, la représentation consistant dans la communication de son oeuvre au public par un procédé quelconque et d'autre part le droit de reproduction reconnu par l'article L122-3 du même code, la reproduction consistant dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés.

L'article L122-6 du code de la propriété intellectuelle protège de la même manière l'auteur d'un logiciel.

Il résulte des dispositions de l'article L335-3 du code de la propriété intellectuelle qu'est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur.

Il résulte également des dispositions de l'article L335-2 du même code, que toute édition d'écrits, de composition musicale ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon. Constituent également un délit et sont punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.

Enfin il résulte des dispositions de l'article L335-4 du code de la propriété intellectuelle que toute fixation, reproduction, communication ou mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée de l'auteur ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes,

constitue également le délit de contrefaçon. Sont punies des mêmes peines l'importation, l'exportation aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'auteur, que lorsqu'elle est exigée.

Il n'est pas contesté, ni d'ailleurs contestable que les liens hébergés sur les sites wawa-mania renvoyaient vers de nombreuses oeuvres musicales ou cinématographiques ou des logiciels dont la reproduction, la représentation, la diffusion et la mise à disposition étaient protégées par le code de la propriété intellectuelle et avaient été stockés en fraude des droits d'auteurs.

Les uploaders et les downloaders sont donc bien auteurs de contrefaçons selon les différents moyens prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Il n'est pas, non plus, contesté que lesdites oeuvres contrefaites étaient effectivement hébergées sur des serveurs autres que celui hébergeant les sites successifs wawa-mania.

Il convient donc d'analyser si les agissements reprochés à D. M. constituent ou non des faits de contrefaçons.

Le juge d'instruction a estimé, dans son ordonnance de renvoi, que D. M. n'était pas l'auteur direct des contrefaçons mais qu'il en était le complice en ayant créé et administré un site internet qui regroupait les liens redirigeant vers les oeuvres contrefaites et il a requalifié les faits reprochés en ce sens. La chambre de l'instruction, dans son arrêt de renvoi, ne retient plus la complicité mais considère D. M. comme auteur sans cependant motiver les raisons de ce changement de qualification.

Une première analyse pourrait conduire à retenir une simple complicité, le site litigieux n'hébergeant effectivement que des liens de redirection vers les oeuvres frauduleusement stockées.

Cependant ces liens constituent également des liens de téléchargement et conduisent non pas aux sites de stockage mais directement à l'oeuvre incriminée.

En cliquant sur le lien, le downloader a donc non seulement un accès direct à l'oeuvre mais procède à son téléchargement sur son propre ordinateur.

Le lien constitue donc bien une « diffusion » et une « mise à disposition » de l'oeuvre contrefaite au sens du code de la propriété intellectuelle.

D. M. est donc bien l'auteur direct de contrefaçons par diffusion et mise à disposition et non pas un simple complice par fourniture de moyens.

La défense met en avant le fait que, dans une décision du 21 octobre 2014, la cour de justice de l'union européenne aurait indiqué que « le seul fait qu'une oeuvre protégée, librement disponible sur un site internet est insérée sur un autre site internet au moyen d'un lien utilisant la technique de la transclusion ... ne peut être qualifié de communication au public » au sens de la réglementation européenne. Néanmoins il ressort de l'analyse de cette décision qu'elle exige, pour trouver application, que « les titulaires du droit d'auteur ont autorisé cette communication » sur le site initial.

En l'espèce, il est clairement établi que la plupart des liens litigieux renvoyaient sur des oeuvres téléchargées en fraude des titulaires du droit d'auteur. La jurisprudence européenne est donc sans incidence sur la solution du présent litige.

Il est également reproché à D. M. d'avoir grâce aux sites internet qu'il gérait, importé et exporté des phonogrammes et des vidéogrammes contrefaits sans l'autorisation de l'auteur et du producteur.

La mise à disposition de tels fichiers, impliquant dans un premier temps de les copier de leur support initial vers un ordinateur, puis de les mettre en ligne sur des sites hébergeurs, domiciliés

pour certains à l'étranger, et enfin de partager sur wawamania le lien de téléchargement de ces fichiers, caractérise effectivement les délits d'importation et exportation de phonogrammes et vidéogrammes sans autorisation des producteurs.

L'élément intentionnel est clairement établi. D. M. a, en effet, reconnu que nombres de liens renvoyaient vers des oeuvres contrefaites. Il a d'ailleurs expliqué qu'il avait publié des avertissements sur ce sujet. Par ailleurs il a lui-même reconnu que son premier hébergeur avait rompu le contrat en raison de l'existence de ces liens litigieux.

Le nom retenu pour le site est également révélateur de l'état d'esprit de D.M. En effet il proviendrait, selon les dires mêmes de D. M. du terme « warez ». Or ce terme renvoie très directement à l'activité de piratage sur internet.

Il convient donc d'entrer en voie de condamnation à l'égard de D. M. dans les termes de la prévention retenus par l'arrêt de la chambre de l'instruction en précisant cependant que les faits sont nécessairement postérieurs au 29 mars 2007, date de la majorité du prévenu.

La peine

D. M. est né le 29 mars 1989. Il est actuellement marié et père d'un enfant.

D. M. était tout juste majeur lorsqu'il a créé le site www.wawamania.eu. Par ailleurs l'infraction qui lui est reprochée est d'une nature particulière puisqu'elle présente à la fois un caractère très virtuel et implique la participation de toute une communauté. Elle se prête donc très facilement à un discours tendant à la fois à en minorer la gravité et à la présenter comme un moyen d'accès à la culture pour tous.

Il convient bien évidemment de prendre en considération ces éléments dans le prononcé de la peine.

Cependant, il ressort du dossier que D. M. a non seulement continué son activité, en la revendiquant, alors même qu'il était mis en examen, mais également pris la fuite à l'étranger.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer à son encontre non seulement une peine d'amende de 20 000 € correspondant au montant de la consignation mais également une peine d'emprisonnement d'un an, les faits ayant duré sur une longue période et portant sur un grand nombre d'oeuvres.

Néanmoins, si le prévenu a pris la fuite et ne s'est pas présenté devant le tribunal correctionnel, il a fait la démarche d'être représenté par un conseil, démontrant ainsi une certaine volonté de répondre de ses actes. Le tribunal estime donc, eu égard au jeune âge du prévenu, et des explications données à l'audience qu'il n'est pas nécessaire de maintenir les effets du mandat d'arrêt afin de permettre à D. M. de revenir sur le territoire national pour exécuter une peine qui est aménageable, le tribunal ne pouvant bien évidemment pas procéder à cet aménagement à l'audience.

Cependant le tribunal souhaite prononcer un certain nombre de peines complémentaires dont la bonne exécution permettra de vérifier la bonne ou mauvaise foi de D. M.

L'action civile

La défense sollicite un renvoi sur les intérêts civils. Il ressort de la lecture des conclusions des différentes parties civiles, élaborées dans les jours précédents l'audience, que celles-ci réclament d'importantes sommes à D. M.

Il convient donc de permettre à sa défense d'examiner les demandes et de disposer du temps nécessaire pour y répondre.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de M. D., prévenu, à l'égard du Syndicat de l'Édition Vidéo Numérique (SEVN), de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), des sociétés Columbia Pictures Industries Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLCC et Wamer Bros Inc, de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), de la Société Marc Dorcel, de la Société Microsoft, et de l'Agence pour la Protection des Programmes, parties civiles.

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Déclare M. D. coupable des faits qui lui sont reprochés mais uniquement à compter du 29 mars 2007 ;

Le relaxe pour le surplus de la prévention ;

Pour les faits de PROPOSITION OU FOURNITURE DE MOYENS CONCUS OU ADAPTES POUR PORTER ATTEINTE A UNE MESURE TECHNIQUE EFFICACE DE PROTECTION D'UNE OEUVRE APPLICATION TECHNOLOGIQUE, DISPOSITIF OU COMPOSANT DE CONTOURNEMENT

faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009 et jusqu'au 19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national,

EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008 et jusqu'au 19 novembre 2009 à Paris, en région Ile de France, à Aix en Provence et sur le territoire national

CONTREFAÇON PAR ÉDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français

CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français

CONTREFAÇON PAR ÉDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français

CONTREFAÇON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français

MISE A DISPOSITION DE PHONOGRAMME COMMISE AU MOYEN D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE PAR LE PRODUCTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23

septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français

MISE A DISPOSITION DE VIDEOGRAMME COMMISE AU MOYEN D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE NON AUTORISEE PAR LE PRODUCTEUR faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français

IMPORTATION OU EXPORTATION DE PHONOGRAMME OU VIDEOGRAMME SANS AUTORISATION faits commis du 29 mars 2007 au 31 décembre 2007, courant 2008, 2009, 2010 et jusqu'au 23 septembre 2011 à Paris, Aix en Provence et sur le territoire national français

Condamne M. D. à un emprisonnement délictuel d'UN AN ;

Ordonne la levée des effets du mandat d'arrêt délivré le 09 octobre 2012 ;

Condamne M. D. au paiement d'une amende de vingt mille euros (20 000 euros) ; à titre de peine complémentaire :

Ordonne à l'encontre de M. D. la confiscation des scellés 1 à 126 enregistrés sous le numéro 738/09F ;

Ordonne à l'encontre de M. D. la confiscation des soldes des comptes paypal ayant fait l'objet le 29 septembre 2009 de la part du juge d'instruction d'un blocage (D.317) ;

Ordonne, avec exécution provisoire, à l'encontre de M. D., la fermeture, pour une durée de deux ans, de l'établissement exploitant sur internet le nom wawa-mania quelle qu'en soit l'extension ;

Ordonne, avec exécution provisoire, à l'encontre de M. D., le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction, en l'espèce les liens de redirection apparaissant sur .les sites internet ayant pour nom wawa-mania quelle qu'en soit l'extension ;

Ordonne, avec exécution provisoire, à l'égard de M. D., la mise en ligne, aux frais du condamné, sur les sites internet GOOGLE et YAHOO, avant le 1er juin 2015 et pendant la durée de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du communiqué suivant :

« Le 2 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a condamné D. M. notamment à la peine d'un an d'emprisonnement ferme pour contrefaçons d'œuvres de l'esprit caractérisées par la mise en ligne sur le forum wawa-mania de liens permettant le téléchargement d'œuvres illégalement obtenues ».

Dit que ce communiqué, placé sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de taille 12, en police « Times New Roman », soit directement sur le premier écran de la page d'accueil du site, soit par l'intermédiaire, depuis ce premier écran, d'un lien hypertexte identique au titre et en mêmes caractères.

A l'issue de l'audience, le président avise le conseil de M. D. que s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M. D. ;

Le condamné est informé qu'en cas de paiement de l'amende et du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une diminution de 20 % sur la totalité de la somme à payer.

SUR L'ACTION CIVILE :

Renvoie sur intérêts civils l'affaire à l'audience du 21 mai 2015 à 13 :30 devant la 31e chambre correctionnelle 2 du Tribunal Correctionnel de Paris.

COUR D'APPEL PARIS
POLE 5, CHAMBRE 2
10 AVRIL 2015

Société MERCK KGaA,

Contre

M. Pierre D.

**POUVOIR D'APPRECIATION – INPI –
PREUVES D'USAGE – DEFAUT D'USAGE – DECHEANCE**

Synthèse

La cour d'appel de Paris confirme, dans cet arrêt du 10 avril 2015, une décision du directeur de l'INPI et rappelle le pouvoir d'appréciation de l'INPI des preuves d'usage.

En l'espèce, Monsieur D dépose le 16 octobre 2013 une demande d'enregistrement portant sur le signe verbal MILLIPORE destiné à distinguer les produits et services des classes 9, 10 et 42.

Le 8 janvier 2014, la société Merck Kgaa forme opposition à cette demande en invoquant la marque antérieure communautaire verbale MILLIPORE, déposée le 1er mars 2001 pour les produits et services des classes 9 et 42.

Dans le cadre de cette opposition, la société Merck Kgaa fournit des éléments de preuve attestant de l'usage de sa marque antérieure.

Après examen des pièces fournies, le directeur de l'INPI considère que ces pièces ne sont pas pertinentes car elles « ne démontrent pas la mise en contact effective des produits revêtus de la marque MILLIPORE avec le consommateur concerné ».

Le directeur de l'INPI estime alors que la société Merck Kgaa encourt une déchéance de ses droits sur sa marque pour défaut d'usage.

La société Merck Kgaa forme alors un recours, considérant que les preuves apportées sont suffisantes pour établir l'usage de sa marque pour au moins l'un des produits ou service visés à son enregistrement.

La cour d'appel rappelle ici que « s'agissant d'une marque communautaire, la société Merck est tenue de justifier de l'exploitation de sa marque dans un état membre de la communauté ».

Or, la cour relève que les catalogues écrits en français, n'établissent ni la mise en contact concrète avec la clientèle, ni la commercialisation effective de ces produits sur un territoire pertinent. En effet, rien ne permet d'établir qu'ils ont été adressés au public et offerts à la vente, aucun prix n'y étant indiqué. Certains d'entre eux renvoient d'ailleurs vers un site internet pour de plus amples informations, lequel n'est pas constitutif d'une preuve d'exploitation de la marque.

La cour confirme donc l'avis de l'INPI et rejette l'opposition formée par la société Merck Kgaa au motif, que les preuves rapportées, ne rendent pas vraisemblables l'exploitation de la marque MILLIPORE.

Arrêt

Vu les articles L 411-4 et L 712-14 du code de la propriété intellectuelle,

Vu le recours formé le 8 octobre 2014 par la société Merck Kgaa contre la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci après INPI) du 8 juillet 2014 qui a clôturé l'opposition de la société Merck Kgaa formée à l'encontre de l'enregistrement de la marque française N° 13 4040 271 , déposée le 16 octobre 2013 par monsieur Pierre D..

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé par La requérante le 7 novembre 2014 et , soutenu par mémoire en réponse le 20 février 2015,

Vu les observations du 7 janvier 2015 déposées par le Directeur général de l'INPI,

Vu les observations du 6 février 2015 de monsieur Pierre D.,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Sur ce,

Monsieur Pierre D. a déposé le 16 octobre 2013 la demande d'enregistrement n° 13 4040 271 portant sur le signe verbal MINICORE destiné à distinguer les produits et services des classes 9, 10 et 42 suivants : ' Appareil de carottage d'échantillon d'organes humains ou animaux ; appareil de carottage pour l'assemblage de carottes dans un bloc de paraffine ou dans un milieu d'inclusion congelé. Appareil de production de tissu array. Logiciel pour l'archivage, la gestion, l'exploitation et l'analyse de données scientifiques d'origine médicale, pathologique, clinique, de données textuelles ou d'images associées à des échantillons biologiques d'origine naturelle ou synthétique, d'origine humaine, animale ou végétale, pour usage dans les projets de recherche biomédicale ou pour la routine clinique hospitalière. Logiciels incluant des interfaçages homme machine. Logiciels de base de données permettant la communication réseau et la communication par internet. Logiciel automatique ou non pour la capture, l'archivage, le traitement et l'analyse d'images. Appareils pour l'analyse à usage médical pour la fabrication de tissu array ; appareils pour l'étude et l'analyse d'échantillons d'organes humain ou animal. Elaboration, mise à jour et location de logiciel pour l'archivage, la gestion, l'exploitation et l'analyse de scientifiques d'origine médicale, pathologique, clinique, de données textuelles sur images associées à des échantillons biologiques d'origine naturelle ou synthétique, d'origine humaine, animale ou végétale, pour l'usage dans les projets de recherche biomédicale ou pour la routine clinique hospitalière.

Le 8 janvier 2014 la société Merck Kgaa a formé opposition à cette demande d'enregistrement en invoquant la marque antérieure communautaire verbale MILLIPORE déposée le 1er mars 2001, enregistrée sous le numéro 2129138 suite à son acquisition inscrite au registre.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services des classes 9 et 42 suivants : Appareils et instruments scientifiques, de laboratoire et de mesure ; membranes d'infiltration de liquides pour l'industrie pharmaceutique ; unités de filtrages destinées aux laboratoires ; colonnes chromatographiques ; filtres à liquides et à gaz ; purificateurs de liquides ; purificateurs d'eau ; filtres de décontamination de l'eau ; appareils et instruments chromatographiques ; appareils et instruments échangeurs d'ions ; filtres pour destinés au filtrage de solutions et de gaz utilisés dans l'industrie des semi conducteurs ; éléments de purification pour la décontamination de l'eau , de liquides et de gaz ; appareils de tests ; publication sous format électronique ou sur CD ROM ; logiciels informatiques ; régulateurs de débit de masse ; absorbeurs de pression ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités à l'exception des appareils, instruments et instillations de sécurité et de leurs pièces et parties constitutives ; services de conseils techniques ; services de conception technique ; services de recherche et développement ; services de laboratoire ; services de purification ; services de tests et de validation ; services de conseils .

Le titulaire de la demande d'enregistrement a invité le 21 mars 2014 la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure et celle-ci a produit des pièces dans le délai requis.

Le Directeur de l'Institut a considéré que ces pièces n'étaient pas pertinentes car elles ne démontrent pas la mise en contact effective des produits revêtus de la marque MILLIPORE avec le consommateur concerné et que la société opposante n'a donc pas fourni de pièces de nature à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure, pour défaut d'exploitation de celle-ci, n'était pas encourue.

Au soutien de son recours, la société requérante fait valoir que celui-ci est recevable aux motifs que les textes relatifs à la postulation des avocats ne sont pas applicables à la présente procédure, que son recours mentionne sa forme juridique et elle expose que l'examen nécessairement restreint auquel l'INPI est tenu et qui n'a pas compétence pour apprécier la portée des pièces aurait dû le conduire en regard des six catalogues communiqués, considérer qu'elle avait rapporté la preuve d'un usage de sa marque pour au moins l'un des produits ou services visés à son enregistrement.

Elle ajoute que le fait que la marque MILIPORE puisse être parfois accolée au terme MERCK est sans incidence sur la preuve de son exploitation dès lors qu'il n'appartient ni à l'INPI ni à la Cour saisie du recours, d'apprécier si la forme éventuellement modifiée de la marque est exploitée en altère ou non son caractère distinctif.

Elle poursuit en indiquant que ces catalogues sont accessibles à l'adresse www.merckmillipore.com au public concerné, les professionnels scientifiques qui peuvent s'ils veulent commander les produits, prendre contact avec un expert M. en contactant une adresse email ou un numéro de téléphone fournis.

Elle précise que les factures établies en français entre 2008 et 2012 produites le jour de l'audience devant l'INPI et qui doivent être déclarées recevables permettent de conforter les preuves d'exploitation résultant des catalogues.

Elle demande de déclarer son recours recevable, d'annuler la décision du 8 juillet 2014, de renvoyer les parties devant l'INPI afin qu'il soit procédé à l'examen au fond de la procédure d'opposition et sollicite la condamnation de monsieur D. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Pierre D. demande de déclarer le recours nul et irrecevable car il a été formé par un avocat qui n'a pas la capacité de représenter la société Merck Kgaa devant la cour d'appel de Paris, sans que cette société de droit étranger ait fait élection de domicile dans le ressort de la Cour en contravention aux dispositions de l'article D 411-19-1 deuxième alinéa du code de la propriété intellectuelle et sans mentionner sa forme juridique contrairement aux obligations découlant de l'article R 411-21 du même code.

Il demande le débouté du recours et la condamnation de la société Merck Kgaa à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours

Monsieur Pierre D. soutient que la déclaration de recours de la société Merck Kgaa est nulle au motif que cette société est représentée par un avocat inscrit au barreau des Hauts de Seine et qu'il n'aurait pas qualité pour la représenter devant la cour d'appel de Paris.

Cependant, aux termes de l'article R 411-25 du code de la propriété intellectuelle le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat.

La représentation du requérant au recours n'est qu'une simple faculté de sorte que les textes relatifs à la postulation des avocats ne sont pas applicables à la procédure orale de recours devant la

cour d'appel à la suite d'une décision du Directeur de l'INPI prévue par les articles R 411-20 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et la représentation peut être assurée par tout avocat quand bien même celui-ci n'aurait pas la capacité de postuler devant la cour.

Monsieur D. fait également valoir que le recours est irrecevable car la société Merck Kgaa n'a

pas fait élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans le ressort des Hauts de Seine et que le recours ne fait pas mention de la forme juridique de la société Merck Kgaa.

L'article D 411-19-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

En l'espèce, la société de droit allemand a fait élection de domicile hors le ressort de la Cour d'appel de Paris mais dans les Hauts de Seine à l'adresse de l'avocat qui l'assiste de sorte que monsieur D. ne justifie d'aucun grief résultant de cette irrégularité de forme pour laquelle aucune sanction n'est prévue.

Par ailleurs, la forme juridique de la société Merck est mentionnée dans sa déclaration de recours par l'acronyme Kgaa soit Kommanditgesellschaft auf Aktien qui s'apparente à une société par action comme cela est corroboré par le certificat de coutume rédigé par maître Klaus Woeste, avocat inscrit au Barreau de Paris et au Barreau de Celle en Allemagne, ce qui répond suffisamment aux prescriptions de l'article R 411-21 même code.

Les fins de non recevoir non fondées doivent en conséquence être rejetées et le recours de la société Merck Kgaa déclaré recevable.

Sur l'usage de la marque antérieure

Selon l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'Institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

L'article R 712-17 précité en son alinéa 2 indique ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition.

L'article R 712 du même code prévoit la procédure est clôturée... lorsque l'opposant n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue.

Dans le délai imparti la société Merck Kgaa a communiqué six catalogues portant sur la période comprise entre 2011 et 2013 présentant un système de purification d'eau Elix Gulfstream Clinical de 2011, un catalogue portant sur des réactifs monoclonaux de groupage sanguin Bioscot de 2011, un catalogue portant sur des anticorps monoclonaux de groupage sanguin de 2011, un catalogue de 2013 portant sur le pacte Watercare (service de maintenance) et un catalogue de distributeur de membranes Ez Pak de 2012.

Le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle dispose de pouvoirs limités pour apprécier si les pièces communiquées dans le délai imparti attestent de l'usage de la marque.

En l'espèce, s'agissant d'une marque communautaire la société Merck est tenue de justifier de l'exploitation de sa marque dans un état membre de la communauté. Or, les catalogues écrits en français, n'établissent pas une mise en contact concrète avec la clientèle et une commercialisation effective de ces produits sur un territoire pertinent car ils ne permettent pas d'établir qu'ils ont été adressés au public et offerts à la vente, aucun prix n'y étant indiqué et certains d'entre eux

renvoient d'ailleurs vers un site internet pour de plus amples informations de sorte qu'il n'est pas justifié d'une preuve d'exploitation de la marque.

Le signe MILLIPORE apparaît peu sur ces catalogues et est quasiment précédé du terme Merck dans la mention M. est une division de Merck et apparaît être utilisé soit comme nom de domaine ou comme nom commercial et non à titre de marque, les produits étant présentés sous leur nom avec la mention R, soit sous le nom de leur marque et non MILLIPORE à l'exception d'un seul catalogue qui reproduit un produit sous le terme MILLIPORE.

Aucun élément commercial ou comptable n'ont été communiqués lors de la procédure d'opposition.

Par ailleurs, les pièces nouvelles communiquées devant la Cour, non examinées par le Directeur de l'INPI sont irrecevables, la cour étant tenue de statuer dans les mêmes conditions que ce dernier en l'absence d'effet dévolutif du recours.

Il en ressort que ces catalogues ne rendent pas vraisemblables l'exploitation de la marque MILLIPORE et que c'est à bon droit que le directeur de l'INPI a clôturé la procédure d'opposition.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non recevoir soulevées par monsieur Pierre D.,

En conséquence,

Déclare recevable le recours formé par la société Merck KGaA,

Rejette le recours formé par la société Merck Kgaa à l'encontre de la décision rendue le 8 octobre 2014 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à statuer sur les dépens,

Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

COUR D'APPEL DE PARIS POLE 5, CHAMBRE 1 12 MAI 2015

SAS Société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité (SNEEP)

Contre

SARL Muse Média

CARACTERE DISTINCTIF – NOMS DE DOMAINE – PREUVES – CONTREFAÇON

Synthèse

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 12 mai 2015, reconnaît au terme « argus » son caractère distinctif pour désigner le service de cotation automobile que la SNEEP publie depuis près d'un siècle.

En 2011, la société Muse Média enregistre les noms de domaine www.la-cote-argus.fr, www.la-cote-argus.com et www.la-cote-argus.net, pour proposer un service de cotation des véhicules d'occasion.

Suite à cette découverte, la SNEEP dépose plainte auprès de l'OMPI pour violation de ses marques. Le transfert des noms de domaine est autorisé le 26 décembre 2011.

Le 19 janvier 2012, Muse Média conteste ce transfert devant le tribunal de grande instance de Paris, sur deux points :

- le « caractère frauduleux » du dépôt de quatre des marques phares de l'Argus : « l'Argus », « Argus Auto », « Cote Argus » et « Valeur Argus » ;
- le « défaut de distinctivité » de ces mêmes marques.

Le 28 novembre 2013, le TGI de Paris refuse de reconnaître le caractère frauduleux du dépôt mais, annule ces marques pour défaut de distinctivité au motif que la SNEEP n'aurait pas apporté de preuves suffisantes du lien fait par le public entre sa cote et sa publication.

Selon le tribunal, le nom de domaine « la-cote-argus.fr » et l'utilisation massive du mot « argus », ne crée aucun risque de confusion entre la cote de la SNEEP et celle de ses concurrents.

La SNEEP interjette alors appel devant la cour d'appel de Paris le 10 décembre 2013, soutenant que ses marques détiennent un caractère distinctif ab initio. La société évoque également à titre subsidiaire, l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, le nom commercial « Argus » étant adopté comme titre du journal « L'Argus » et comme élément distinctif des produits et services proposés.

A cette argumentation, la cour d'appel répond que « le terme argus ne saurait désigner usuellement une cotation de véhicules d'occasion, notamment sur internet ».

De plus, les marques contenant le vocable « argus » présentent un caractère distinctif et sont par conséquent, valables. La société Muse Média est condamnée à payer la somme de 250 000 euros pour contrefaçon et 130 000 euros pour concurrence déloyale.

Arrêt

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SARL MUSE MEDIA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 31 janvier 2011, est l'éditrice du site Internet <www.la-cote-argus.fr> qui propose un service de cotations de véhicules d'occasion ; qu'elle est également titulaire des noms de domaine <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net> enregistrés le 02 février 2011 ;

Que la SAS SNEEP, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 17 décembre 1957, publie La COTE Argus, c'est-à-dire la valeur des véhicules d'occasion et propose depuis 1998 ses services sur Internet via les sites <www.largus.fr>, <www.argusauto.com> et <www.argusautopro.com> ;

Qu'elle est en outre titulaire de plusieurs marques françaises comportant le signe "ARGUS" et notamment des marques verbales suivantes : ! "ARGUS AUTO" n° 3 508 191, déposée le 20 juin 2007, ! "COTE ARGUS" n° 3 508 189, déposée le 20 juin 2007, ! " L'ARGUS" n° 3 638 230, déposée le 20 mars 2009, ! "VALEUR ARGUS" n° 3 508 187, déposée le 20 juin 2007 ;

Que le 31 octobre 2011 la SAS SNEEP a saisi le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI pour obtenir le transfert à son profit des noms de domaines <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net> de la SARL MUSE MEDIA et que le 26 décembre 2011 la commission administrative de l'OMPI a ordonné le transfert de ces noms de domaine au profit de la SAS SNEEP sans se prononcer sur la nullité de la marque "COTE ARGUS" invoquée à titre de droit antérieur et dont la validité était contestée par la SARL MUSE MEDIA ;

Que le 25 novembre 2011, la SAS SNEEP a fait assigner la SARL MUSE MEDIA devant le tribunal de grande instance de Toulouse en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;

Que le 19 janvier 2012 la SARL MUSE MEDIA a fait assigner la SAS SNEEP devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation des marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", " L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" ;

Que la SAS SNEEP s'est désistée de son instance introduite à Toulouse pour former une demande reconventionnelle devant le tribunal de grade instance de Paris ;

Que le 28 février 2012 la SAS SNEEP a demandé à l'AFNIC le transfert à son profit du nom de domaine <www.la-cote-argus.fr> ; que cette demande a été rejetée en raison de l'existence des procédures judiciaires pendantes ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- rejeté la demande de nullité pour dépôts frauduleux des marques verbales françaises "ARGUS AUTO" n° 3 508 191, déposée le 20 juin 2007, "COTE ARGUS" n° 3 508 189, déposée le 20 juin 2007, " L'ARGUS" n° 3 638 230, déposée le 20 mars 2009, "VALEUR ARGUS" n° 3 508 187, déposée le 20 juin 2007 dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42,

- prononcé la nullité pour défaut de distinctivité des marques verbales françaises "ARGUS AUTO" n° 3 508 191, déposée le 20 juin 2007, "COTE ARGUS" n° 3 508 189, déposée le 20 juin 2007, " L'ARGUS" n° 3 638 230, déposée le 20 mars 2009, "VALEUR ARGUS" n° 3 508 187, déposée le 20 juin 2007 dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 dont la SAS SNEEP est propriétaire,
- ordonné la transcription du jugement une fois devenu définitif par la partie la plus diligente au Registre national des marques,
- déclaré en conséquence la SAS SNEEP irrecevable à agir en contrefaçon de ses marques verbales française à l'égard de la SARL MUSE MEDIA,
- dit que la demande de transfert du nom de domaine <la-cote-argus.fr> est sans objet,
- débouté la SAS SNEEP de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitaire,
- débouté la SARL MUSE MEDIA de sa demande concernant les noms de domaine <lacote-argus.net> et <la-cote-argus.com>,
- rejeté la demande de la SARL MUSE MEDIA de communication de sa décision à l'AFNIC et à l'OMPI,
- débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné la publication d'une insertion dans deux journaux ou revues professionnelles spécialisées dans l'automobile, au choix de la SARL MUSE MEDIA et aux frais de la SAS SNEEP à concurrence de 5.000 € par publication,
- condamné la SAS SNEEP à verser à la SARL MUSE MEDIA la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision à l'exception de la mesure de publication judiciaire ;

I : SUR LA RECEVABILITÉ À AGIR DE LA SARL MUSE MEDIA EN ANNULATION DE MARQUES DANS LEUR TOTALITÉ :

Considérant que la SAS SNEEP soulève l'irrecevabilité de la SARL MUSE MEDIA à agir en nullité de ses marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", " L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" pour tous les produits ou services ni identiques, ni similaires à ceux qui constituent l'objet de son activité, soit sur Internet, l'offre d'un service de cotation de véhicules d'occasion ;

Considérant que la SARL MUSE MEDIA soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel ; qu'en tout état de cause elle soutient que l'entrave dans l'exercice de ses activités est manifestement constituée par l'ensemble des marques dont la SAS SNEEP se prévaut, pour tous les services et produits protégés par ces quatre marques puisqu'elle-même prétend que la contrefaçon de ses marques serait constituée pour tous les produits et services protégés ;

Qu'elle fait encore valoir qu'elle bénéficie d'un intérêt à agir indiscutable pour tous les services qu'elle propose sur ses sites Internet relevant des classes 35, 36, 37 et 38 ;

Considérant ceci exposé, que la demande d'irrecevabilité partielle à agir soulevée devant la cour par la SAS SNEEP tend à faire écarter la prétention adverse de la SARL MUSE MEDIA en annulation de ses quatre marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", " L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" et que de ce fait cette demande est recevable conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile selon lesquelles les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;

Considérant que la SARL MUSE MEDIA, demanderesse en première instance, a assigné la SAS SNEEP en nullité de ses marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", " L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" pour dépôt frauduleux et subsidiairement pour défaut de distinctivité pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent chacune dans les mêmes classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Considérant que la SARL MUSE MEDIA propose un service de cotations de véhicules d'occasion sur Internet par l'intermédiaire de son site <www.la-cote-argus.fr> et que de ce fait elle n'a un intérêt à agir en nullité des marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", " L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" dont la SAS SNEEP est titulaire que pour les produits et services identiques ou similaires à son activité, à savoir :

- en classe 35 : "Service d'information à la clientèle concernant l'achat et la vente d'automobiles ; service d'informations aux clients concernant l'achat et la vente d'automobiles ; Service d'informations et de devis en matière de prix en rapport avec la fourniture de biens et de services de consommation dans le domaine automobile ; collecte et compilation de données concernant des biens et des services de consommation pour des tiers dans le domaine automobile ; études et services de recherche d'informations commerciales concernant les biens et services de consommation dans le domaine automobile ; compilation de répertoires pour l'édition sur internet ; fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le domaine de l'automobile, à savoir services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres",
- en classe 38 : "Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télématique, communications et échange d'informations dans le domaine de l'automobile, notamment sur minitel et internet ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; messagerie électronique ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d'informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur internet ; services de mise en relation sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet, dans le domaine de l'automobile ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données consacrées à l'automobile ; téléchargement de données ; services de renseignements commerciaux en matière automobile ; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé" ;

Considérant en conséquence que la SARL MUSE MEDIA sera déclarée recevable à agir en nullité des marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", " L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" pour les services ci-dessus et qu'en revanche elle sera déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir, en ses demandes en annulation des dites marques pour les produits et services suivants :

- en classe 16 : "Papeterie, journaux, magazines, imprimés périodiques, produits de l'imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; clichés",
- en classe 35 : "Services de publicité fournis via une base de données ou sur l'internet ; promotion des ventes ; services de gestion de parcs (véhicules) ; services de vente au détail dans le domaine de la distribution d'automobiles, à savoir exposition d'automobiles ; location d'espaces publicitaires sur internet ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; services d'études de marché ; publication et diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes ; traitement de données ; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages Web sur des réseaux informatiques mondiaux ; organisation ou conduite de ventes aux enchères en ligne ; services de traitement administratif de commandes d'achat pour des tiers ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; recherches d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers) ; informations (commerciales) et services de conseils (commerciaux) concernant les services précités, y compris fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de l'internet ; Abonnements télématiques, abonnements à une base de données, abonnements à un serveur de base de données, abonnements à des journaux électroniques",

- en classe 36 : "Assurances ; fourniture d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage",
- en classe 37 : "Informations et services de conseils concernant les services de réparation de véhicules, y compris fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de l'internet",
- en classe 38 : " fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Abonnements à un service de télécommunication ; référencement de sites sur un réseau de télécommunications, et notamment sur l'internet ; échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs",
- en classe 39 : "Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; service de transport ; location de véhicules ; affrètement de véhicules pour voyager ; assistance en matière de planification d'itinéraires",
- en classe 41 : "Organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès ; services d'enseignement et de formation, d'activités culturelles, d'éducation et de divertissement ; édition et publication de supports multimédia ; services de traitement d'image (filmage) ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), publications électroniques de livres et périodiques en ligne ; Services de rédaction d'articles",
- en classe 42 : "Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; réalisation (conception) de liens hypertexte sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet" ;

II : SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DES MARQUES POUR DÉPÔT FRAUDULEUX :

Considérant que la SARL MUSE MEDIA, appelante incidente de ce chef, reprend devant la cour sa demande principale en nullité des marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", " L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" pour dépôt frauduleux en soutenant que la SAS SNEEP avait une parfaite connaissance du fait que ces marques n'étaient pas valables puisque leur caractère générique avait déjà été reconnu par la cour d'appel de céans en 1986 et la cour de cassation en 2007, que le moyen tiré de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage avait déjà été rejeté, qu'elle ne pouvait ignorer que le terme "ARGUS" se trouve dans bon nombre de dictionnaires et que plusieurs années avant le dépôt de ses marques, elle savait que des concurrents utilisaient déjà ce terme pour un service de cotation de véhicules d'occasion ;

Considérant que pour sa part la SAS SNEEP conclut à la confirmation de ce chef du jugement entrepris qui a rejeté la demande de nullité des marques litigieuses pour dépôt frauduleux en faisant valoir que l'arrêt du 24 mars 1986 ne dit pas que le terme "ARGUS" serait dépourvu de caractère distinctif pour des services de cotation de véhicules automobiles et que l'arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2007 ne précise pas que le terme "ARGUS" serait passé dans le langage courant pour désigner un service de cotation de véhicules d'occasion ;

Qu'elle ajoute qu'en tout état de cause les conditions de la fraude ne sont pas réunies puisqu'elle exploite le terme "ARGUS" depuis 1927 et que ses dépôts lui permettent de conforter ses droits légitimes sur les signes composés du terme "ARGUS" et de préserver ses intérêts ;

Qu'elle précise que la SARL MUSE MEDIA a déposé le nom de domaine <la-coteargus.fr> postérieurement à l'enregistrement de ses marques de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir de droits ou d'intérêts économiques antérieures sur les termes "ARGUS" ou "COTE ARGUS" ;

Considérant ceci exposé, qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire dans son activité et que la mauvaise foi du déposant doit être appréciée à la date du dépôt et de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment de la connaissance qu'avait le déposant de l'usage antérieur du signe par un tiers ;

Considérant que les marques litigieuses ont toutes été déposées entre le 20 mars et le 20 juin 2007 et que les décisions de justice antérieures invoquées par la SARL MUSE MEDIA ne concernaient le terme “ARGUS” qu’à titre de nom de domaine ou pour des produits et services autres que des services de cotation de véhicules d’occasion ;

Considérant par ailleurs que dans la mesure où la SARL MUSE MEDIA n’a commencé son activité que le 10 janvier 2011, ainsi que mentionné dans son extrait Kbis, et où elle n’a déposé les noms de domaine <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net> que le 02 février 2011, il n’est pas justifié qu’en déposant en 2007 les marques litigieuses la SAS SNEEP ait pu avoir voulu sciemment priver la SARL MUSE MEDIA d’un signe nécessaire à son activité ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des marques “ARGUS AUTO”, “COTE ARGUS”, “L’ARGUS” et “VALEUR ARGUS” pour dépôt frauduleux

III : SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DES MARQUES POUR DÉFAUT DE DISTINCTIVITÉ :

Considérant que la SAS SNEEP soutient que ses marques “ARGUS AUTO”, “COTE ARGUS”, “L’ARGUS” et “VALEUR ARGUS” ont un caractère distinctif ab initio, rappelant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au regard des produits et services désignés et de la capacité du signe à être perçu comme marque par le public pertinent, l’opérateur économique n’ayant pas besoin d’être précisément identifié ;

Qu’elle fait valoir que le terme “argus” n’est devenu ni le synonyme de “cote” ni même, à la date du dépôt ou postérieurement, la désignation usuelle de “cote” ou de “cote de véhicule d’occasion” et qu’il n’est donc ni générique, ni nécessaire, ni usuel pour désigner un service de cotation, dans le secteur de l’automobile ou ailleurs ; que ce terme désigne une publication spécialisée (la Cote Argus) sans s’étendre aux rubriques ou catégories qu’elle contient ;

Qu’elle en conclut que la marque “ARGUS” est arbitraire, ou pour le moins évocateur, pour désigner des services de cotation de véhicules d’occasion et, avec elle les marques complexes “VALEUR ARGUS”, “COTE ARGUS” et “ARGUS AUTO” ;

Qu’à titre subsidiaire elle invoque l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, le nom commercial “ARGUS” étant adopté comme titre du journal L’Argus et comme élément distinctif des produits et services proposés et le signe “ARGUS” étant devenu par l’usage continu et intense qui en a été fait depuis 1927, une marque notoirement connue pour désigner dans le domaine de l’automobile, une publication et un service de cotation ;

Qu’elle en conclut que pour les professionnels, le grand public et les institutions, le signe “ARGUS” identifie clairement les activités de publications spécialisées et de cotation de véhicules d’occasion, qu’il en est de même des marques “ARGUS AUTO”, “COTE

ARGUS”, “L’ARGUS” et “VALEUR ARGUS” qui sont aptes à faire le lien dans l’esprit du public entre les produits et services de cotation de véhicules automobiles et une origine commerciale particulière ;

Considérant qu’à titre subsidiaire la SARL MUSE MEDIA conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a annulé les marques litigieuses pour défaut de distinctivité, en faisant valoir que celles-ci n’avaient pas au moment de leur dépôt la force distinctive nécessaire pour constituer des marques valables au regard des produits et services protégés, le terme “ARGUS” étant parfaitement descriptif, tant pour les publications spécialisées que pour les services de cotation de véhicules ;

Qu’elle conteste également l’acquisition de la distinctivité par l’usage en raison de l’absence de preuve du signe à titre de marque, le titre “ARGUS” ne constituant pas une marque valable ;

Considérant ceci exposé, que le caractère distinctif des marques “ARGUS AUTO”, “COTE ARGUS”, “L’ARGUS” et “VALEUR ARGUS” doit s’apprécier au regard des services suivants pour lesquels la SARL MUSE MEDIA est reconnue recevable à agir en nullité : “Service d’information à la clientèle concernant l’achat et la vente d’automobiles ; service d’informations aux clients concernant l’achat et la vente d’automobiles ; Service d’informations et de devis en matière de prix en rapport avec la fourniture de biens et de services de consommation dans le domaine automobile ; collecte et compilation de données concernant des biens et des services de consommation pour des tiers dans le domaine automobile ; études et services de recherche d’informations commerciales concernant les biens et services de consommation dans le domaine automobile ; compilation de répertoires pour l’édition sur internet ; fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le domaine de l’automobile, à savoir services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres ;

Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d’ordinateurs, transmission d’informations par voie télématique, communications et échange d’informations dans le domaine de l’automobile, notamment sur minitel et internet ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; messagerie électronique ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d’informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur internet ; services de mise en relation sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet, dans le domaine de l’automobile ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données consacrées à l’automobile ; téléchargement de données ; services de renseignements commerciaux en matière automobile ; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé” ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L 711-2 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle qu’est déclaré nul l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif dès lors que « les signes ou dénominations (...) , dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service « ou peuvent “servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service” ;

Que l’examen de la distinctivité doit porter sur l’ensemble du signe constituant la marque et que la seule circonstance que certains de ces éléments, pris séparément, sont dépourvus de caractère distinctif, n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif ;

Que l’exigence de distinctivité intrinsèque du signe déposé est autonome par rapport à l’exigence de son absence de caractère descriptif ; qu’elle suppose, conformément à la jurisprudence communautaire, que le signe figuratif déposé soit apte à remplir la fonction qui est celle de la marque et qu’il permette donc au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d’origine en lui garantissant ce faisant l’identité et l’origine du produit ou du service concerné ;

Considérant que le public pertinent à prendre en considération est le consommateur d’attention moyenne des services visés au dépôt de la marque, en l’espèce le grand public souhaitant soit vendre, soit acheter au meilleur prix un véhicule automobile d’occasion et en connaître la valeur commerciale ;

Considérant que si dans les quatre marques litigieuses les termes “AUTO”, “COTE” et “VALEUR” peuvent apparaître comme descriptifs de certains des services désignés à prendre en considération, le terme “ARGUS”, même s’il est également issu du langage courant, n’est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces services, ni ne sert à désigner une de leurs caractéristiques ;

Considérant en effet que le droit des marques étant un droit d'occupation, rien ne s'oppose à ce qu'un signe exempt d'originalité ou de nouveauté soit déposé à titre de marque, dès lors que ce signe est arbitraire au regard des produits ou services qu'il est appelé à désigner, et qu'il est, en conséquence, susceptible de permettre au consommateur d'identifier l'origine de ces produits ou services ;

Considérant que selon les dictionnaires de la langue française versés aux débats (9^{ème} édition 1992 du dictionnaire de l'Académie Française, édition 1985 du dictionnaire Robert, édition 1982 du Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse), le terme argus dans son acception moderne désigne une publication qui fournit des informations dans des domaines particuliers tels que l'assurance, l'immobilier ou l'automobile et n'est pas le synonyme du terme "cote" signifiant, selon ces mêmes dictionnaires, un tableau officiel des cours de diverses marchandises ;

Que ce terme ne saurait donc désigner usuellement une cotation de véhicules d'occasion comme le soutient la SARL MUSE MEDIA ;

Considérant qu'il en ressort qu'à la date du dépôt des quatre marques litigieuses le terme "ARGUS" n'était pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle pour désigner des services de cotation dans le domaine automobile, notamment sur Internet et qu'ainsi la marque "L'ARGUS" et les marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS" et "VALEUR ARGUS", présentant quant à elles un caractère évocateur, sont suffisamment arbitraires par rapport aux services qu'elles désignent dans les classes pour lesquelles la SARL MUSE MEDIA est reconnue recevable à agir en nullité et présentent donc un caractère distinctif intrinsèque ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité pour défaut de distinctivité des marques verbales françaises "L'ARGUS", "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS" et "VALEUR ARGUS" et que statuant à nouveau, la SARL MUSE MEDIA sera déboutée de sa demande en nullité des dites marques pour défaut de distinctivité ;

IV : SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON DES MARQUES "L'ARGUS" ET "COTE ARGUS" :

Considérant que la SAS SNEEP fait valoir que la SARL MUSE MEDIA a déposé et utilise depuis le 02 février 2011 le nom de domaine <la-cote-argus.fr> pour identifier un site Internet consacré à l'offre d'un service de cotations de véhicules d'occasion, ce qui constitue un acte de contrefaçon par imitation de sa marque "COTE ARGUS", de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Qu'elle ajoute que le procès-verbal de constat d'huissier du 31 août 2011 a permis d'établir que la SARL MUSE MEDIA utilise sur la page d'accueil de son site Internet à de multiples reprises les dénominations "argus", "l'argus" ou "COTE Argus" ;

Considérant que la SARL MUSE MEDIA soutient qu'en l'absence de démonstration d'un risque de confusion, il n'existe aucun acte de contrefaçon par imitation ;

Considérant que l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant qu'en l'espèce il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 31 août 2011 que la SARL MUSE MEDIA exploite un site Internet dont elle est propriétaire à l'adresse <www.la-cote-argus.fr> en proposant un service de cotation de valeur de véhicules automobiles d'occasion similaire aux services visés par les marques "L'ARGUS" et "COTE ARGUS" tels qu'analysés plus haut (tels que les "Service d'information à la clientèle concernant l'achat et la vente d'automobiles ;

service d'informations aux clients concernant l'achat et la vente d'automobiles ; Service d'informations et de devis en matière de prix en rapport avec la fourniture de biens et de services de consommation dans le domaine automobile") ;

Que le nom de domaine de ce site est l'imitation de la marque "COTE ARGUS" dont la SARL MUSE MEDIA reprend les termes en y ajoutant l'article défini "la" et qu'en page d'accueil du site figurent à plusieurs reprises l'expression "cote argus", reproduction de la marque "COTE ARGUS" et l'expression "l'argus", reproduction de la marque "L'ARGUS" ; qu'il en est de même des pages intérieures du site ;

Considérant qu'en proposant ainsi sur Internet un service de cotation de véhicules d'occasion en imitant ou reproduisant les marques "COTE ARGUS" et "L'ARGUS", la SARL MUSE MEDIA crée dans l'esprit du public concerné un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne pouvant être amené à croire que ce site est la déclinaison sur Internet de ces marques exploitées par la SAS SNEEP pour désigner des services similaires par l'intermédiaire de sa revue L'Argus ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la SAS SNEEP à agir en contrefaçon de ses marques et que statuant à nouveau il sera jugé qu'en exploitant le site Internet à l'adresse <www.la-cote-argus.fr> et en imitant ou en reproduisant sur ce site les marques "L'ARGUS" et "COTE ARGUS" pour des services de cotation de véhicules d'occasion, la SARL MUSE MEDIA a commis des actes de contrefaçon de ces marques au sens de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

V : SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :

Considérant que la SAS SNEEP soutient que la SARL MUSE MEDIA provoque délibérément une confusion dans l'esprit du public avec le titre de l'hebdomadaire L'Argus et avec les produits et services que ce périodique propose à ses lecteurs ou internautes et que par son nom de domaine <la-cote-argus.fr> elle commet des actes de concurrence déloyale alors qu'elle-même était à l'époque titulaire des noms de domaine <largus.fr>, <argusauto.com> et <argusautopro.com>, la référence systématique à la "cote argus" conduisant l'internaute à croire que la valeur du véhicule fournie par ce site est celle proposée par la revue L'Argus ;

Qu'elle ajoute qu'en exploitant ses marques dans le but de tirer profit de leur notoriété, la

SARL MUSE MEDIA a commis des actes de concurrence parasitaire ;

Considérant que la SARL MUSE MEDIA réplique que les actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés sont les mêmes que ceux invoqués au titre de la contrefaçon et que la SAS SNEEP ne rapporte pas la preuve qu'elle se serait inscrite dans son sillage et aurait profité de ses investissements ;

Qu'elle fait valoir que la seule reprise du terme générique et banal "argus" ne permet pas de caractériser un risque de confusion fautif ;

Considérant que la SAS SNEEP propose ses services de cotation de véhicules d'occasion sur Internet via les sites <www.largus.fr>, <www.argusauto.com> et <www.argusautopro.com> et que la SARL MUSE MEDIA en proposant les mêmes services via son site <www.la-cote-argus.com> et en reproduisant les termes "argus", "cote argus" ou "l'argus", commet des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en créant un risque de confusion avec ses propres services et en détournant sa clientèle par l'utilisation des mots-clés "argus" ou "cote argus", tirant ainsi profit de la notoriété de la SAS SNEEP ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SAS SNEEP de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire et que statuant à nouveau, il

sera jugé que la SARL MUSE MEDIA a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la SAS SNEEP ;

VI : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant que la SAS SNEEP demande le transfert à son profit des noms de domaine <la-cote-argus.fr>, <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net>, l'interdiction sous astreinte de l'usage de la dénomination "argus" seule ou en combinaison avec d'autres termes dans le domaine de la cotation de véhicules d'occasion ;

Qu'en réparation du préjudice matériel causé par la contrefaçon elle évalue son gain manqué (le service de cotation étant rémunéré) à la somme de 21.600 € par mois (sur la base de 7.500 acheteurs de cotes) et le détournement d'audience à la somme de 27.570 € par mois, soit un préjudice arrêté au 31 décembre 2012 à la somme globale de 885.060 € ;

Qu'en réparation du préjudice matériel résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire elle évalue son préjudice à 27 % des dépenses mensuelles effectuées pour promouvoir, protéger et soutenir la notoriété de ses marques à 38.964 € par mois, soit à la somme de 701.352 € arrêtée au 31 décembre 2012 ;

Qu'en réparation de son préjudice d'image et de son préjudice moral elle réclame la somme globale de 574.128 € sur les mêmes bases que ci-dessus ; qu'en réparation de l'atteinte portée aux valeurs de qualité, de sérieux et de précision incarnées par L'Argus depuis sa création en 1927 elle réclame encore la somme de 50.000 € ;

Qu'elle demande enfin la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou sites Internet à son choix et aux frais de la SARL MUSE MEDIA à hauteur de 5.000 € HT par insertion ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de cette société pendant une durée de douze mois ;

Considérant que la SARL MUSE MEDIA conteste ces évaluations et conclut au débouté des demandes indemnitaires de la SAS SNEEP en l'absence de justification d'un quelconque préjudice ;

Qu'elle soulève en outre l'irrecevabilité des demandes d'interdiction et de transfert des noms de domaine <la-cote-argus.net> et <la-cote-argus.com> comme étant nouvelles en cause d'appel ;

Considérant ceci exposé que les demandes d'interdiction d'usage des signes contrefaisants ont déjà été présentées par la SAS SNEEP en première instance, ainsi que cela est rappelé en page 5 du jugement, et ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel ; que la demande de transfert des noms de domaine <la-cote-argus.net> et <la-cote-argus.com> ne tend qu'à faire écarter la prétention adverse de la SARL MUSE MEDIA qui en première instance demandait au tribunal de dire n'y avoir lieu au transfert de ces noms de domaine, ainsi que cela est rappelé en page 3 du jugement ; que ces demandes sont donc recevables ;

Considérant que pour mettre fin aux actes de contrefaçon il sera fait interdiction à la SARL MUSE MEDIA de faire usage des signes "L'ARGUS", "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS" et "VALEUR ARGUS" pour désigner des services de cotation de véhicules d'occasion sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois, de 500 € par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant qu'il sera également ordonné le transfert au profit de la SAS SNEEP, des noms de domaine <la-cote-argus.fr>, <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net> dans les dix jours de la signification du présent arrêt ;

Considérant que pour fixer les dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon il convient, conformément aux dispositions de l'article L 716-14 du code de la propriété

intellectuelle, de tenir compte distinctement des conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, du préjudice moral causé à cette dernière et des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;

Considérant que le service de cotation sur Internet est rémunéré, le prix demandé par la SAS SNEEP étant de 1,72 € TTC l'unité (sur la base de 3,45 € TTC pour deux cotes) et celui demandé par la SARL MUSE MEDIA pouvant s'élever, selon les options, à 6,15 € TTC ; que le nombre mensuel moyen de visiteurs du site <www.la-cote-argus.fr> est de 150.000 visiteurs et celui des sites exploités par la SA SNEEP de 1.200.000 visiteurs ; qu'il convient de tenir compte de ce qu'une faible proportion de ces visiteurs fera l'acquisition d'une ou plusieurs cotes ;

Que d'autre part selon le site Alexa, fournisseur de statistiques sur le trafic du Web mondial, 52 % des visiteurs du site <www.la-cote-argus.fr> y sont dirigés par l'intermédiaire du moteur de recherche Google® à l'aide, pour près de 72 % d'entre eux, des mots clés "cote argus" ;

Que le manque à gagner résulte également de la perte d'audience auprès des annonceurs, de la monétisation des adresses OPTIN (utilisation d'une adresse courriel avec le consentement de son propriétaire pour une prospection commerciale) et de la souscription de petites annonces par une partie des internautes ;

Considérant qu'il convient toutefois dans l'évaluation de ces postes de préjudices de relativiser les chiffres qui ne sont avancés par la SAS SNEEP que sur des bases abstraites et théoriques ; qu'ainsi au vu des éléments de la cause la cour évaluera le préjudice économique résultant des actes de contrefaçon à la somme globale de 250.000 € que la SARL MUSE MEDIA sera condamnée à payer à la SAS SNEEP ;

Considérant que les actes de contrefaçon causent nécessairement un préjudice moral à la SAS SNEEP par la banalisation et la dévalorisation de ses marques et l'atteinte ainsi portée à son image ; qu'au vu des éléments versés aux débats la cour évalue ce préjudice moral à la somme globale de 20.000 € que la SARL MUSE MEDIA sera condamnée à lui payer ;

Considérant enfin que le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire sera évalué, compte tenu des éléments ci-dessus analysés, à la somme globale de 130.000 € que la SARL MUSE MEDIA sera également condamnée à payer à la SAS SNEEP ;

VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que les préjudices subis par la SAS SNEEP se trouvent suffisamment réparés par les dommages et intérêts alloués et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures de publication judiciaire sollicitées à titre de réparation complémentaire ;

Considérant que dans la mesure où la SARL MUSE MEDIA est la partie perdante condamnée à paiement, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en procédure abusive, le jugement entrepris étant, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, confirmé en ce qu'il a débouté cette société de sa demande reconventionnelle de ce chef ;

Que pour les mêmes motifs la SARL MUSE MEDIA sera déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SAS SNEEP la somme de 15.000 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;

Considérant que la SARL MUSE MEDIA sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SARL MUSE MEDIA, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef ;

Par ces motifs ;

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des marques verbales françaises "ARGUS AUTO" n° 3 508 191, déposée le 20 juin 2007, "COTE ARGUS" n° 3 508 189, déposée le 20 juin 2007, "L'ARGUS" n° 3 638 230, déposée le 20 mars 2009, "VALEUR ARGUS" n° 3 508 187, déposée le 20 juin 2007 dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, pour dépôts frauduleux et en ce qu'il a débouté la SARL MUSE MEDIA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'infirmes pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déclare la SAS SNEEP recevable à soulever devant la cour l'irrecevabilité de la SARL MUSE MEDIA à agir en nullité des marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", "L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" ;

Déclare la SARL MUSE MEDIA irrecevable, faute d'intérêt à agir, en sa demande en annulation des marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", "L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" pour les produits et services suivants :

- en classe 16 : "Papeterie, journaux, magazines, imprimés périodiques, produits de l'imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; clichés",
- en classe 35 : "Services de publicité fournis via une base de données ou sur l'internet ; promotion des ventes ; services de gestion de parcs (véhicules) ; services de vente au détail dans le domaine de la distribution d'automobiles, à savoir exposition d'automobiles ; location d'espaces publicitaires sur internet ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; services d'études de marché ; publication et diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes ; traitement de données ; compilation de messages publicitaires utilisés comme pages Web sur des réseaux informatiques mondiaux ; organisation ou conduite de ventes aux enchères en ligne ; services de traitement administratif de commandes d'achat pour des tiers ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; recherches d'informations dans les fichiers informatiques (pour des tiers) ; informations (commerciales) et services de conseils (commerciaux) concernant les services précités, y compris fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de l'internet ; Abonnements télématiques, abonnements à une base de données, abonnements à un serveur de base de données, abonnements à des journaux électroniques",
- en classe 36 : "Assurances ; fourniture d'informations concernant les services d'assurances, finances, investissements, crédits et courtage",
- en classe 37 : "Informations et services de conseils concernant les services de réparation de véhicules, y compris fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de l'internet",
- en classe 38 : " fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Abonnements à un service de télécommunication ; référencement de sites sur un réseau de télécommunications, et notamment sur l'internet ; échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs",
- en classe 39 : "Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules ; service de transport ; location de véhicules ; affrètement de véhicules pour voyager ; assistance en matière de planification d'itinéraires",

- en classe 41 : "Organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès ; services d'enseignement et de formation, d'activités culturelles, d'éducation et de divertissement ; édition et publication de supports multimédia ; services de traitement d'image (filmage) ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), publications électroniques de livres et périodiques en ligne ; Services de rédaction d'articles",

- en classe 42 : "Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; réalisation (conception) de liens hypertextes sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet" ;

La déclare recevable à agir en nullité des dites marques pour les services suivants :

-en classe 35 : "Service d'information à la clientèle concernant l'achat et la vente d'automobiles ; service d'informations aux clients concernant l'achat et la vente d'automobiles ; Service d'informations et de devis en matière de prix en rapport avec la fourniture de biens et de services de consommation dans le domaine automobile ; collecte et compilation de données concernant des biens et des services de consommation pour des tiers dans le domaine automobile ; études et services de recherche d'informations commerciales concernant les biens et services de consommation dans le domaine automobile ; compilation de répertoires pour l'édition sur internet ; fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le domaine de l'automobile, à savoir services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres",

-en classe 38 : "Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télématique, communications et échange d'informations dans le domaine de l'automobile, notamment sur minitel et internet ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; messagerie électronique ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d'informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur internet ; services de mise en relation sur un réseau de télécommunications et notamment sur internet, dans le domaine de l'automobile ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données consacrées à l'automobile ; téléchargement de données ; services de renseignements commerciaux en matière automobile ; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé" ;

Déboute la SARL MUSE MEDIA de sa demande subsidiaire en annulation des marques "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS", "L'ARGUS" et "VALEUR ARGUS" pour défaut de distinctivité ;

Dit qu'en exploitant le site Internet à l'adresse <www.la-cote-argus.fr> et en imitant ou en reproduisant sur ce site les marques "L'ARGUS" et "COTE ARGUS" pour des services de cotation de véhicules d'occasion, la SARL MUSE MEDIA a commis des actes de contrefaçon de ces marques au sens de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Dit que la SARL MUSE MEDIA a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la SAS SNEEP ;

Déclare recevables les demandes de la SAS SNEEP de mesures d'interdiction et de transfert des noms de domaine <la-cote-argus.net> et <la-cote-argus.com> ;

Fait interdiction à la SARL MUSE MEDIA de faire usage des signes "L'ARGUS", "ARGUS AUTO", "COTE ARGUS" et "VALEUR ARGUS" pour désigner des services de cotation de véhicules d'occasion sous astreinte provisoire d'une durée de trois (3) mois, de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction constatée, passé un délai d'un (1) mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Ordonne le transfert au profit de la SAS SNEEP, des noms de domaine <la-cote-argus.fr>, <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net> dans les dix (10) jours de la signification du présent arrêt ;

Dit que la présente décision sera transmise à l'AFNIC à la requête de la partie la plus diligente ;

Condamne la SARL MUSE MEDIA à payer à la SAS SNEEP les sommes suivantes :

- DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon,
- VINGT MILLE EUROS (20.000 €) en réparation du préjudice moral,
- CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 €) en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Déboute la SAS SNEEP du surplus de ses demandes notamment en publication judiciaire du présent arrêt ;

Déboute la SARL MUSE MEDIA de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Condamne la SARL MUSE MEDIA à payer à la SAS SNEEP la somme complémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute la SARL MUSE MEDIA de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL MUSE MEDIA aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
REFERE
26 MAI 2015

**Association mouvement républicain et citoyen,
Fédération nationale des élus socialistes et républicains
Monsieur Rémi Dreyfus
Et Autres**

Contre

L'association Union pour un Mouvement Populaire – UMP

**MARQUES – TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE –
NULLITE – SYMBOLES OFFICIELS DE LA REPUBLIQUE**

Synthèse

« *Si la république est une et indivisible, les républicains sont pluriels et variés* ». Cet argument défendu devant le tribunal de grande instance de Paris le 26 mai 2015, vise à contester la nouvelle dénomination adoptée par l'UMP.

Ce sont, en effet, pas moins de 147 requérants qui assignent en référé l'UMP au motif que cette nouvelle dénomination crée un trouble civil et social en ce qu'elle constitue une atteinte au régime républicain. Les requérants soulignent que le terme « républicain » constitue un principe fondamental idéologique et identitaire de la France. Ils estiment que l'utilisation du terme « Les Républicains » cause un trouble manifestement illicite en ce qu'elle crée une situation de déloyauté entre partis politiques républicains français ainsi que du dénigrement vis-à-vis tant des autres partis politiques républicains français ou associations de nature politique, que de leurs membres.

L'une des demandes concerne plus particulièrement le droit de la propriété intellectuelle et l'exploitation des marques déposées par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires, le 10 novembre 2014.

Le tribunal analyse les différents arguments soulevés par les requérants, et rappelle que « toute personne peut déposer une marque dans le but de protéger un signe en vue de son exploitation dans la vie des affaires et dans le but d'identifier les produits et services qu'elle entend exploiter ». Le tribunal précise également qu'une association peut déposer une marque lorsqu'elle développe une activité dans la vie des affaires.

Aux contestations avancées par les requérants sur l'absence de caractère distinctif, le tribunal répond, après s'être livré à une appréciation de la marque, que le terme « Les Républicains », n'ayant pas été déposé pour désigner l'activité politique d'un parti, est suffisamment arbitraire au regard des produits et services visés au dépôt de la marque, pour être perçu par le consommateur moyen, comme un signe permettant d'identifier l'origine du produit ou du service.

Par ailleurs, le tribunal précise d'une part que la partie figurative de la marque ne reproduit pas le drapeau français, mais seulement les couleurs attachées à celui-ci, et d'autre part, que les symboles de la république ne sont à aucun moment repris.

En conséquence, le TGI de Paris rejette toutes les demandes des requérants et constate que ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent, ne sont démontrés.

La nouvelle dénomination sociale de l'UMP ainsi que les marques lui appartenant, sont donc bien validées par le tribunal.

Décision

Par un vote du 5 mai 2015, le bureau politique de l'Union pour un Mouvement Populaire a adopté la nouvelle dénomination du mouvement, « Les Républicains », et a choisi de soumettre ce choix au congrès du parti, constitué des militants. Le vote doit avoir lieu les 28 et 29 mai 2015, par voie électronique.

Estimant que cette nouvelle dénomination crée un trouble civil et social et une atteinte au régime républicain constitutionnel, les requérants ont sollicité l'autorisation d'assigner à heure indiquée ce mouvement, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 444-3 et 444-5 du code pénal, L. 771 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883.

Autorisés par ordonnance du 15 mai 2015, les requérants ont assigné en référé, au visa de l'article 485 du code de procédure civile, par actes des 15 et 18 mai 2015, l'Association Union pour un Mouvement Populaire, ci-après l'UMP, la SAS Aubert Storch Associés Partenaires et M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

Ils demandent au juge des référés :

- de constater que l'utilisation par l'UMP, parti politique en France, des termes « Les Républicains » ou « Républicains » pour ses signes distinctifs, y compris pour sa dénomination sociale, cause un trouble manifestement illicite en ce qu'elle crée une situation de déloyauté entre partis politiques républicains français ainsi que du dénigrement vis à vis tant des autres partis politiques républicains français ou associations de nature politique et de leurs membres, et notamment des associations Mouvement Républicain et Citoyen, Génération République et Fédération Nationale des Elus Républicains et Socialistes, que de tous les français républicains qui ne sont pas membres de ce parti politique, dont les requérants personnes physiques à la présente action, étant ici constaté que la famille Républicain voit son nom patronymique appréhendé sans son consentement,
- de constater que l'adoption définitive par un parti politique en France des termes « Les Républicains » ou « Républicains », pour ses signes distinctifs et sa dénomination sociale est susceptible de causer un dommage imminent à l'encontre des autres partis politiques républicains français ou associations de nature politique et de leurs membres, et notamment des associations Mouvement Républicain et Citoyen, Génération République et Fédération Nationale des Elus Républicains et Socialistes, ainsi qu'à l'encontre de tous les français républicains qui ne sont pas membres de ce parti politique, dont les requérants personnes physiques à la présente action et notamment la famille Républicain,
- de constater que l'exploitation par l'UMP des marques déposées auprès de l'INPI par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires sous les numéros 14 4132 642, 14 4132 643, 14 4132 644 et 15 4165 417, crée un trouble manifestement illicite et cause un dommage imminent à l'encontre des autres partis politiques républicains français ou associations de nature politique et de leurs membres, et notamment des associations Mouvement Républicain et Citoyen, Génération République et Fédération Nationale des Elus Républicains et Socialistes ainsi que des requérants personnes physiques à la présente action,
- d'ordonner à l'UMP de ne pas utiliser les termes « Les Républicains » ou « Républicains » pour sa dénomination sociale ou dans sa communication publique et ses signes distinctifs pour désigner sa personne morale dans l'attente de la décision de la juridiction au fond à intervenir, sous astreinte définitive de 10.000 € par infraction,
- d'ordonner à la SAS Aubert Storch Associés Partenaires de ne pas licencier ou céder à l'UMP ou à un quelconque autre parti politique français les droits d'exploitation sur les 3 marques semi-figuratives déposées le 10 novembre 2014 avec publication au BOP le 5 décembre 2014: la marque « LES R Républicains » sous le numéro national 14 4132 642, la marque « R les Républicains » sous le numéro national 14 4132 643, la marque « les R Républicains » sous le :

numéro national 14 4132 644, ainsi que sur la marque nominale « LES REPUBLICAINS » déposée le 17 mars 2015 avec publication au BOPI le 10 avril 2015 sous le numéro national 15 4165 417, dans l'attente de la décision au fond à intervenir sous astreinte définitive de 10.000 € par jour,

- d'ordonner à l'UMP de ne pas utiliser directement ou indirectement les trois marques semi-figuratives ainsi que la marque nominale « LES REPUBLICAINS », sous astreinte définitive de 10.000 € par jour, dans l'attente de la décision au fond à intervenir,
- de condamner in solidum l'UMP et la SAS Aubert Storch Associés Partenaires à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 10 000 € à chaque personne morale et 600 € à chaque personne physique.

Par conclusions déposées à l'audience, l'Association Génération République demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance.

Dans des écritures additionnelles déposées à l'audience, trente huit nouvelles parties interviennent à la procédure en demande, soit deux personnes morales, Cap 21 - Le Rassemblement Citoyen et la Convention pour la 6^m République et trente six personnes physiques. Ils forment les mêmes demandes principales et sollicitent au titre de l'article 700 du code de procédure civile 10 000 € pour chaque personne morale et 600 € pour chaque personne physique.

Par conclusions en réponse déposées à l'audience, l'UMP sollicite de voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées le 21 mai 2015, soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des trente huit nouvelles parties, le défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs et en tout état de cause elle demande de dire n'y avoir lieu à référé. Elle réclame 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des écritures déposées en défense à l'audience, la SAS Aubert Storch Associés Partenaires soulève l'irrecevabilité des interventions volontaires et demande de dire n'y avoir lieu à référé. Elle sollicite 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné, le ministère public n'a pas comparu.

Sur ce,

Sur le désistement d'instance

L'Association Génération République déclare se désister de son instance.

Les défenderesses n'ayant formé aucune demande reconventionnelle à son encontre, ce désistement est parfait.

Sur l'exception d'irrecevabilité des interventions volontaires

Par ordonnance du 15 mai 2015, le juge des référés a autorisé un certain nombre de demandeurs partiellement définis à assigner au visa de l'article 485 du code de procédure civile, alinéa 2, à heure indiquée.

L'UMP et la SAS Aubert Storch Associés Partenaires soutiennent que les interventions volontaires postérieures intervenues la veille de l'audience leur causent un préjudice en ce qu'elles les ont privées de la possibilité de préparer pleinement leur défense, d'autant que des demandes nouvelles distinctes sont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mais les demandes des intervenants volontaires étant strictement identiques à celles qui figurent dans l'assignation initiale et les défenderesses ne mettant pas en cause le délai de comparution prévu par l'acte introductif d'instance, les conclusions d'intervention volontaire délivrées dans la procédure de référé à heure indiquée sans autorisation du juge ne leur ont causé aucun grief puisqu'elles ont été en mesure d'assurer leur défense.

Les interventions volontaires sont donc recevables.

Sur la demande de rejet des pièces communiquées le 21 mai 2015

L'UMP sollicite de voir rejeter des débats neuf pièces communiquées par les requérants le 21 mai 2015.

Ces pièces portent, d'une part, sur des documents émanant de l'UMP elle-même ou de son dirigeant et, d'autre part, sur les statuts des personnes morales qui sont intervenues à l'instance le 21 mai 2015.

La communication tardive de ces pièces la veille de l'audience n'a pas causé de grief à l'UMP, puisqu'elles consistent en des pièces émanant de la défenderesse elle-même et en des pièces justifiant la validité de l'action en justice d'associations.

Il n'y a pas lieu en conséquence de les écarter des débats.

Sur le défaut de qualité à agir allégué à l'encontre des associations requérantes et intervenantes volontaires

Les statuts du Mouvement Républicain et Citoyen prévoient à l'article 3 le droit d'ester en justice. Si les statuts ne désignent pas l'organe habilité à ester en justice, il résulte de l'article 41 que le secrétariat national autorise la conclusion ou l'engagement par le premier secrétaire, le trésorier national ou l'un de ses membres des actes prévus à l'article 3.

Faute de produire cette décision du secrétariat national autorisant une action en justice, le Mouvement Républicain et Citoyen n'a pas qualité à agir.

Les statuts de la Fédération Nationale des Elus Républicains et Socialistes précisent à l'article 10 que la direction de la Fédération est assurée par le Bureau national qui est convoqué par le président.

Dans sa séance du 6 mai 2015, le Bureau a décidé à l'unanimité de rejoindre l'action en justice et de donner tous pouvoirs au président pour mener cette action.

Ainsi, la Fédération Nationale des Elus Républicains et Socialistes démontre sa qualité à agir.

Les statuts de l'Association Cap 21 (Citoyenneté Action Participation pour le XXI^e siècle)- Le Rassemblement Citoyen précisent que le président est compétent pour représenter l'association en justice dans le cadre du mandat qui lui est confié par le bureau national.

Aucune décision supplémentaire ne devant être prise, l'action intentée par le président de Cap 21 qui a été élu par le bureau national est recevable.

Les statuts de la Convention pour la 6^me République stipulent en leur article 8 que le président représente l'association en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, soit comme partie civile. Il est précisé que le président dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la représentation de l'association. Il n'est pas prévu que l'action en justice doit être autorisée par un organe de l'association.

En conséquence l'action intentée par l'Association Convention pour la 6^me République prise en la personne de son président en exercice est recevable.

Sur le défaut d'intérêt à agir allégué à l'encontre des demandeurs

Il convient de distinguer la situation des différents demandeurs qui n'est pas identique.

S'agissant des personnes morales, elles évoquent un risque de confusion, dès lors qu'elles sont en concurrence avec l'UMP, si celle-ci change son nom en celui des Républicains.

Leur intérêt à agir est dès lors certain en raison du préjudice personnel qui est invoqué, puisqu'elles sont en situation de compétition avec l'UMP et qu'elles allèguent un risque de confiscation d'un terme utilisé dans le débat politique.

S'agissant des personnes physiques, la famille dont le nom patronymique est Républicain allègue un risque de confusion. Il est certain que Paul, Annick, Thierry, Nathalie et Eric Républicain ont un intérêt à agir, dès lors qu'ils revendiquent un droit personnel et subjectif.

Par contre les autres personnes physiques ne revendiquent pas de droit personnel et n'invoquent d'ailleurs pas de préjudice individuel, se contentant d'indiquer que leur démarche est celle de leur liberté d'expression et d'opinion.

Si le statut d'un ancien résistant, officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, peut être considéré comme exceptionnel, il n'en demeure pas moins qu'il n'agit pas dans son intérêt direct et personnel, mais dans l'intérêt général des français, puisqu'il explique que le mot « républicain » est un mot que partagent tous les citoyens de la République française et que l'appropriation du nom « Les Républicains » nuit à l'idéal de l'ensemble du peuple français et heurte les principes fondateurs de la Constitution française.

Ainsi les personnes physiques, à l'exception de la famille Républicain, ne démontrent pas avoir un intérêt subjectif, personnel et direct à agir.

Sur le trouble manifestement illicite allégué (articles 808 et 809 du code de procédure civile)

Les membres de la famille Républicain exposent, d'une part, que l'utilisation par l'UMP du nom des Républicains pourrait entraîner une confusion entre leur famille et le parti politique du même nom et que, d'autre part, ce changement de nom créerait une confusion au cas où ils souhaiteraient entrer dans la vie politique et adhérer à un parti politique concurrent.

Certes, il est incontestable que le nom est un des éléments des droits de la personne et qu'il a donc pour fonction de donner une identité à une personne.

Mais la famille Républicain ne démontre pas que l'homonymie entre les deux mots pourrait conduire à une confusion fâcheuse entre les membres de la famille et le parti politique.

Elle ne développe pas plus quel préjudice pourrait subir un membre de la famille dont le patronyme est celui de « Républicain » qui aurait la volonté d'adhérer à un parti politique différent du parti qui serait intitulé « Les Républicains ».

Tous les demandeurs expliquent encore que le trouble manifestement illicite qu'ils invoquent résulte à la fois du trouble à l'ordre politique et constitutionnel, des dénigrement de tous les partis politiques qui se trouvent exclus de la famille républicaine, et ce de manière déloyale et trompeuse, de parasitage des symboles, marques et emblèmes de la République française et des manipulations historiques que cela induit.

Ils indiquent agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de la concurrence déloyale, l'utilisation de l'expression « Les Républicains » aboutissant à un dénigrement des autres partis politiques qui se trouvent dépouillés ipso facto des mêmes vertus.

Ils relèvent l'ambiguïté sémantique que permet cette nouvelle dénomination qui dénierait la qualité de républicain à tous les français qui ne sont pas membres de ce parti et qui pourrait permettre au fil du temps à l'UMP nouvellement dénommée de s'opposer à ce que d'autres utilisent ce terme de « républicain ».

Les requérants évoquent encore la Constitution pour soutenir que l'utilisation du terme « Républicain » au profit d'un parti politique est contraire à l'ordre public.

Ils soutiennent que la dénomination sociale « Les Républicains » n'est pas assez distinctive, puisqu'elle se rapporte au régime constitutionnel de la France, et qu'elle est donc illicite.

La Fédération Nationale des Elus Républicains et Socialistes revendique au surplus l'ancienneté de l'utilisation du terme « républicain » dans sa dénomination sociale pour en conclure que ses droits priment sur ceux de l'UMP.

Les demandeurs concluent, en s'appuyant sur des écrits d'historiens et de philosophes, que le mot « Républicain » utilisé seul ou avec un déterminant doit être déclaré hors commerce et ne peut pas être approprié de manière exclusive par un parti politique, car cela conduirait à ce que l'image de la République et l'idéal républicain soient dévalorisés et dépréciés.

Il résulte de tout ce qui précède que les griefs qui sont soulevés relèvent du débat public. Aucun trouble personnel et direct n'est démontré, ni même allégué, par les associations politiques demanderesse.

Ces associations revendiquent toutes œuvrer pour la défense des valeurs de la République, défense qui ne peut, bien entendu, pas devenir l'apanage d'un seul mouvement. Mais si elles remettent en cause ce projet de nouvelle dénomination en ce qu'il porterait atteinte à l'intérêt général de tous les français, elles n'établissent aucunement en quoi ce changement de nom porterait un préjudice personnel et direct à leurs programmes, leurs valeurs, ou leurs actions.

Certes, même en présence de contestations sérieuses, le juge des référés peut prendre toutes les mesures conservatoires qui s'imposent.

Mais il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne démontrent pas avec l'évidence requise en référé qu'il subsiste un trouble manifestement illicite.

L'assertion selon laquelle la décision de l'UMP procéderait d'un dénigrement indirect de tous les partis politiques qui se trouveront exclus de la famille républicaine, n'est pas recevable dans la présente instance, dans la mesure où le juge des référés est juge de l'évidence et qu'il ne peut pas prendre de mesures sur le fondement d'allégations.

Et le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur les griefs de déloyauté et de concurrence déloyale qui sont évoqués et qui requièrent l'application de l'article 1382 du code civil, dont la mise en oeuvre ne relève que du juge du fond.

Les demandeurs soulèvent encore un dommage imminent, qui serait constitué par l'adoption définitive des termes « Les Républicains », le dommage imminent relevant d'une réécriture par l'UMP de l'histoire, de la préemption de l'usage par ce parti d'un mot générique et de l'usage abusif à venir de l'expression « Les Républicains », ce qui permettra à l'UMP de prétendre incarner à elle seule le front républicain.

Mais il n'appartient pas plus au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur des affirmations qui ne sont pas établies au jour où il rend sa décision.

Il le peut d'autant moins que l'adoption de la nouvelle dénomination sociale du parti n'est pas, à ce jour, acquise. En annonçant sa volonté de changement en ce sens, le bureau politique de l'UMP a en effet précisé que le choix devrait être confirmé par les militants du parti, appelés à voter sur ce point lors de leur prochain congrès des 28 ou le 29 mai 2015.

Pour tous ces motifs l'appréciation du trouble manifestement illicite et du dommage imminent allégués, tels qu'ils résultent des articles 808 et 809 du code de procédure civile, ne relève pas du pouvoir du juge des référés.

Sur le trouble manifestement illicite résultant de l'application du droit des marques.

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a déposé le 10 novembre 2014 devant l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) trois marques françaises semi-figuratives.

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a également déposé le 17 mars 2015 une marque nominative LES REPUBLICAINS sous le n° 4165417.

Les requérants exposent que ces marques sont illicites, qu'elles ont été déposées de manière frauduleuse et qu'il y a détournement de la finalité du droit des marques et atteinte à la liberté d'expression et à la propriété intellectuelle.

Il convient de préciser que la marque semi-figurative, en couleur, déposée le 10, novembre 2014 sous le n° 4132643 et la marque nominative LES REPUBLICAINS déposée le 17 mars 2015 sous le n° 4165417 n'ont pas été délivrées par l'INPI, de sorte que toute demande relative à ces marques est irrecevable.

La marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015 sous le n° 4132642, et la marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015, sous le n° 4132642, ont été déposées pour les produits et services suivants :

14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrans pour l'horlogerie ; médailles ;

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; tracts ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;

25 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 ; sous-vêtements ;

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Les demandeurs font valoir un certain nombre de moyens relatifs à la nullité de la marque qui établiraient le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent et fonderaient la mesure d'interdiction demandée.

Or s'ils ont saisi le juge des référés, ils n'ont à aucun moment utilisé la voie de l'opposition ni saisi le tribunal au fond d'une demande de nullité fondée sur les mêmes moyens, alors qu'il est constant que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'une marque.

L'article 2 de la Directive repris dans les arrêts de la CJUE notamment depuis l'arrêt ARSENAL du 12 novembre 2002 précise :

« La marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir. Dans un tel système les entreprises doivent être en mesure de s'attacher la clientèle par la qualité de leurs produits et leurs services, ce qui n'est possible que grâce à l'existence de signes distinctifs permettant de les identifier. Dans cette perspective, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service de ceux qui ont une autre provenance elle doit constituer la garantie que tous les produits qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. « En conséquence, toute personne peut déposer une marque dans le but de protéger un signe en vue de son exploitation dans la vie des affaires et dans le but d'identifier les produits et services qu'elle entend exploiter.

Une association peut également déposer une marque lorsqu'elle développe une activité dans la vie des affaires.

L'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

- a) excusé par l'article 6 de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883 révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1C à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
- b) contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
- c) de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Pour remplir sa fonction essentielle d'identification, une marque doit être distinctive, ce qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu'elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l'origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.

Il convient de préciser que la personne de référence qui doit être à même de percevoir le signe comme identifiant l'origine des produits et services est le consommateur de ces produits, c'est-à-dire le consommateur et non le citoyen.

En l'espèce, il s'agit de deux marques semi-figuratives et en couleurs combinant un R illustré de 3 bandes aux couleurs de la République et du terme « les républicains » ; elles visent dans leur dépôt les mêmes produits et services des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 et ont été déposées par la SAS

Aubert Storch Associés Partenaires.

Ainsi le terme « les républicains » même s'il est composé de deux mots courants, le nom « républicains » précédé de l'article défini pluriel « les », et d'un logo représentant un R aux trois couleurs de la République, est suffisamment arbitraire au regard des produits et services visés au dépôt de la marque pour être perçu par le consommateur moyen comme un signe permettant d'identifier l'origine du produit ou du service, le terme n'ayant pas été déposé pour désigner l'activité politique d'un parti.

La partie figurative de la marque constituée d'un « R » stylisé aux trois couleurs de la République Française ne reproduit pas le drapeau mais seulement les couleurs attachées à celui-ci et les symboles officiels de la République ne sont à aucun moment repris, de sorte que le moyen tiré de l'article L 711-3 a) est sans pertinence.

De surcroît, seul l'Etat pourrait demander sur ce fondement la nullité de la marque et les demandeurs sont irrecevables à soulever ce moyen.

Enfin le risque de confusion allégué par les demandeurs doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt, d'une part, en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part, par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'espèce, les demandeurs ne font à aucun moment l'analyse du signe au regard des produits et services désignés au dépôt en prenant en compte produits par produits le consommateur de référence de sorte que leur demande tendant à dire sur le fondement de l'article 711-3 c) que le signe serait déceptif c'est-à-dire trompeur pour le consommateur au regard des produits et services désignés, est sans aucun fondement.

Les demandeurs font encore valoir sur le fondement de l'article L 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle que le signe serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Mais il n'est pas démontré le moindre trouble aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public, dont l'appréciation relèverait de toute manière du seul juge du fond.

Enfin, les demandeurs n'expliquent pas en quoi le fait de déposer deux marques semi-figuratives et en couleurs « les R Républicains » pour les produits et services visés au dépôt serait contraire à l'ordre public puisqu'il ne s'agit d'aucun appel à transgresser la loi ou d'aucun éloges d'un acte délictueux.

Les demandeurs reprochent encore aux défenderesses un dépôt frauduleux des marques.

L'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice ».

Par ailleurs, en application du principe *fraus omnia corrumpit*, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit

des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur d'un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue.

Ainsi il importe peu que le dépôt des deux marques ait été effectué par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires pour le compte de l'UMP, car il est de pratique courante que les dépôts de marque soient effectués par les agences de publicité pour le compte de leurs clients ; cette pratique n'a aucunement pour but de priver un concurrent de l'usage du signe.

De plus et comme il l'a été rappelé plus haut, le signe ainsi réservé n'est protégé que pour l'usage du signe dans la vie des affaires pour l'exploitation des produits et services visés au dépôt.

Les demandeurs ne prétendent pas exploiter ce signe ni en être privés dans la vie des affaires ; ils prétendent seulement que l'UMP tente de s'approprier un symbole de la République dans la vie politique et non au regard d'une activité commerciale limitée aux produits et services visés au dépôt.

Ce dépôt n'ayant pas été fait dans le but de nuire à un concurrent dans la vie des affaires ni à détourner le droit des marques au regard des produits visés, ce moyen est également sans fondement.

Les demandeurs font encore grief aux défenderesses une atteinte au patronyme Républicain.

L'article L 71 1-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :

g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique ou à son image.
« Le patronyme et la marque ne remplissent pas la même fonction et de ce fait ne disposent pas de la même protection.

Comme il l'a déjà été dit plus haut, outre que le signe déposé est un signe semi-figuratif et en couleurs, que la partie nominale contient un article défini et que les deux mots sont au pluriel, aucune confusion ne peut intervenir entre le patronyme Républicain, dont il n'est pas prétendu qu'il est également utilisé par l'une des parties à titre de marque dans son activité, et les deux marques enregistrées, de sorte que la demande des consorts Républicain est également mal fondée.

Pour tous ces motifs, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, tels qu'ils résultent du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas établis.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à l'Association Génération République de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;

DECLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance engagée par l'Association Génération République et le dessaisissement du tribunal ;

REJETTE les exceptions d'irrecevabilité des interventions volontaires ;

ECARTE la demande de rejet de pièces ;

DIT que le Mouvement Républicain n et Citoyen n'a pas qualité à agir ;

DIT que les personnes physiques, à l'exception de Paul, Annick, Thierry, Nathalie et Eric Républicain, n'ont pas d'intérêt à agir ;

CONSTATE que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ne sont démontrés sur aucun des fondements ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNE les demandeurs aux dépens.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
4 JUIN 2015

Lilou
Contre
Karine G.

REPRODUCTION – SITE INTERNET – ORIGINALITE

Synthèse

Dans son jugement du 4 juin 2015, le TGI de Marseille revient sur la notion d'originalité qui permet de se prévaloir d'un droit d'auteur.

En l'espèce, la SARL LILOU commercialise des articles liés à la pratique de quads et autres engins mécaniques via le site internet anais-discount.com.

Après s'être aperçu de la reproduction de plusieurs de ses visuels et textes sur un site concurrent, la SARL LILOU assigne Madame Karine G. en contrefaçon devant le tribunal de commerce de Carcassonne.

Le tribunal de Carcassonne se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille eu égard à la compétence exclusive de cette juridiction pour connaître des actions relatives à la propriété littéraire et artistique.

Le tribunal considère que le visuel mis en ligne par la SARL LILOU procède d'une recherche esthétique, ce qui le rend éligible à la protection par le droit d'auteur. La protection par le droit d'auteur est toutefois refusée aux textes ainsi qu'aux guides de taille, pour défaut d'originalité.

La reproduction des visuels par Madame Karine G, n'est néanmoins pas considérée comme fautive car les éléments sont « de nature informative et ne recèlent aucune recherche de confusion dans l'esprit du consommateur ».

En conséquence, la créance de réparation que la SARL LILOU est condamnée à verser, est fixée à 1000 euros.

Jugement

La SARL LILOU commercialise des articles liés à la pratique de la motocyclette, du quad et autres engins mécaniques au moyen du site internet anais-discount.com.

Au courant du mois d'août 2012 la SARL LILOU s'est aperçue que Madame Karine G. épouse C. exerçant sous le nom commercial GRP GROUP une activité concurrente à la sienne avait créé un site internet reproduisant les images et textes lui appartenant.

Elle a fait dresser un constat d'huissier le 28 août 2012 qui fait apparaître la reprise des éléments suivants sur les sites internet de Madame Karine G. :

visuels publicitaires « opération collection Thor »

le texte de la feuille de présentation « qui sommes-nous ? »

le texte de la « garantie satisfait ou remboursé »

le texte concernant les délais de livraison

les graphiques et les textes concernant le « guide des tailles moto » pour le casque, les blousons, vestes, maillots, pantalons, bottes, gants ...

Vingt-neuf visuels et textes ont été reproduits sur les trois sites internet exploités par Madame Karine G. : gprquad.com, leaderquad.fr, gpr-mx.com .

Le même jour la SARL LILOU a adressé à Madame Karine G. une mise en demeure d'avoir à retirer de son site internet le diaporama « Thor ».

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2012 la SARL LILOU a fait assigner Madame Karine G. devant le tribunal de commerce de Carcassonne sur le fondement des articles 1382 du Code civil, L 111-1 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, afin de la voir condamner à supprimer les visuels et textes litigieux et à l'indemniser du préjudice subi.

Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille par jugement du 21 janvier 2013 eu égard à la compétence exclusive de cette juridiction pour connaître des actions relatives à la propriété littéraire et artistique.

La SARL LILOU et Madame Karine G. ont constitué avocat près le tribunal de grande instance de Marseille.

Madame Karine G. a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL LILOU sollicite :

- qu'il soit constaté que Madame Karine G. a copié servilement les photographies, icônes et autres représentations appartenant à la SARL LILOU et utilisés sur son site internet « anais-discount.com ».
- que soit fixée la créance de la SARL LILOU au redressement judiciaire de Madame Karine G. à la somme de 3000 euros par infraction constatée, soit au jour du constat d'huissier la somme de 87 000 euros pour l'utilisation illicite.
- que soit fixée la créance de la SARL LILOU au redressement judiciaire de Madame Karine G. à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial.
- la condamnation de Madame Karine G. et de la SCP BTSG, mandataire judiciaire, à payer à la SARL LILOU la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la SARL LILOU fait valoir que Madame Karine G. ne conteste pas l'utilisation à 29 reprises des visuels et textes lui appartenant, qu'elle n'a pourtant supprimé de ses sites internet qu'une fois l'assignation délivrée. Elle se prévaut de la création pour son compte du visuel « Thor collection 2013 » par un prestataire de services en communication, la société Résonance Communication Multimedia, tandis que les autres visuels et textes sont l'oeuvre de l'épouse du gérant, elle-même associée de la SARL LILOU.

De son côté Madame Karine G. soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par la SARL LILOU, faute pour celle-ci de justifier qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur les visuels litigieux, faisant observer que la facture de la société Résonance Communication Multimedia est postérieure au constat d'huissier qu'elle désigne les oeuvres de manière imprécise et ne suffit pas en tout état de cause à démontrer la cession des droits patrimoniaux faute de respecter les prescriptions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que les conditions générales de vente de cette société énoncent que les créations restent la propriété de Résonance Communication qui

est titulaire de tous les droits d'auteur et que tout transfert de droit d'auteur ne peut intervenir qu'après paiement intégral de facture, alors qu'en l'occurrence la facture étant postérieure au constat d'huissier le paiement et donc le transfert des droits d'auteur n'avait pu intervenir à la date de ce constat. Elle se prévaut par ailleurs de ce qu'elle a déjà procédé à la suppression des visuels litigieux et de l'absence d'originalité des créations en cause, dont la reproduction ne cause pas de préjudice à la SARL LILOU. Elle insiste en outre sur la courte Jurée de mise en ligne des visuels, deux jours, pour minimiser le montant des demandes indemnitaires formées contre elle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2014.

Par jugement du 23 juillet 2014 le Tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Karine G.

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2015, la SARL LILOU a appelé en intervention forcée la SCP B.T.S.G., mandataire judiciaire de Madame Karine G. Cette instance a été jointe à l'affaire principale.

DISCUSSION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

En l'état du redressement judiciaire de Madame Karine G. prononcé le 23 juillet 2014 avant donné lieu à l'assignation en intervention forcée délivrée le 10 mars 2015 par la SARL LILOU à l'encontre de la société SCP B.T.S.G., mandataire judiciaire de la défenderesse, afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, circonstances constituant la cause grave prévue par l'article 784 du Code de procédure civile il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2014 et de fixer la clôture de la mise en état au 2 avril 2015.

Sur l'interruption de l'instance

Selon l'article L. 622-22 du Code de commerce les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Madame Karine G. ne peut se prévaloir de ces dispositions pour opposer à l'action intentée contre elle l'interruption de l'instance dès lorsqu'il n'est pas contesté que la SARL LILOU a déclaré sa créance et qu'elle a déjà procédé à la mise en cause du mandataire judiciaire par assignation du 10 mars 2015. Madame Karine G. sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater l'interruption de l'instance.

Sur la recevabilité de l'action

Madame Karine G. prétend que l'action engagée par la SARL LILOU est irrecevable au motif que cette dernière ne justifie pas être titulaire des droits d'auteur sur les visuels litigieux.

La SARL LILOU produit une facture en date du 3 septembre 2012 qui lui a été adressée par la société Résonance Communication Multimedia concernant la création du visuel publicitaire « Thor collection 2013 disponible » et allègue que les autres visuels sont le fruit du travail de Madame Caroline C., épouse du gérant et associée.

Il y a lieu de rappeler que lorsque l'auteur de l'oeuvre n'émet aucune revendication, la personne morale qui exploite cette oeuvre n'est nullement tenue de prouver la réalité de la cession, laquelle est indépendante de la présomption dont bénéficie la personne commercialisant l'oeuvre sans équivoque. De même, l'inobservation des conditions posées par l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle étant sanctionnée par la nullité relative, seuls les auteurs peuvent se prévaloir de la nullité d'une cession de leurs droits.

Il s'ensuit qu'en l'absence de revendication des auteurs des visuels litigieux la SARL LILOU, qui exploite commercialement ces visuels sur son site internet, est présumée être titulaire à l'égard des tiers des droits patrimoniaux d'auteur sur ces créations sans que Madame Karine G. ne puisse valablement invoquer les prescriptions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La fin de non recevoir soulevée par Madame Karine G. sera donc rejetée.

Sur la responsabilité et l'indemnisation

Il s'évince du constat d'huissier du 28 août 2012 qu'a été reproduit sur les sites internet gprquad.com et gpr-mx.com exploités par Madame Karine G. un visuel « nouveauté Thor collection 2013 disponible » représentant trois motards vêtus de combinaisons, gants et casques aux motifs variés sur fond d'une image représentant la partie haute du buste d'un motard, au guidon de sa motocyclette, dans un paysage de type minéral. Ce visuel procède d'une recherche esthétique en ce qu'il insère la présentation de trois tenues de la collection « Thor » dans une mise en scène de motard en excursion, associant chez le consommateur le désir d'action, inhérent à la pratique des sports mécaniques de type quad ou motocross, au désir de consommation. Ce visuel est donc protégé par le droit d'auteur et sa reproduction sans autorisation par Madame Karine G. constitue une contrefaçon.

S'agissant des textes « qui sommes-nous ? », « garantie satisfait ou remboursé », du texte concernant les délais de livraison, ainsi que du guide des tailles en ses éléments graphiques et textuels ils sont purement descriptifs, leur forme étant exclusivement dictée par leur fonction utilitaire sans aucune recherche esthétique. Dénués d'originalité, ils ne sont pas éligibles à la protection par le droit d'auteur. En outre, ces éléments, de nature informative, ne recèlent aucune recherche de confusion dans l'esprit du consommateur entre le site internet de la SARL LILOU et les sites internet de Madame Karine G. de sorte que leur reproduction n'est pas fautive.

Ces agissements ont permis à Madame Karine G. de profiter sans bourse délier des frais exposés par la SARL LILOU afin d'acquérir le visuel reproduit ; la créance de réparation de la SARL LILOU sera fixée à la somme de 1 000 euros. Aucun préjudice moral spécifique n'est en revanche démontré.

La somme de 800 euros sera en outre accordée à la SARL LILOU au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DECISION

LE TRIBUNAL,

STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

DIT que Madame Karine G. a commis des actes de contrefaçon du visuel « nouveauté Thor collection 2013 disponible » exploité par la SARL LILOU.

DIT que la reproduction servile par Madame Karine G. des textes « qui sommes-nous ? », « garantie satisfait ou remboursé », du texte concernant les délais de livraison, ainsi que du guide des tailles en ses éléments graphiques et textuels utilisés par la SARL LILOU n'est pas fautive,

FIXE la créance de réparation de la SARL LILOU au redressement judiciaire de Madame Karine G. à la somme totale de 1000 euros.

FIXE la créance de la SARL LILOU au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au redressement judiciaire de Madame Karine G. à la somme de 800 euros.

MET les dépens de l'instance à la charge de Madame Karine G.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

4EME CHAMBRE

22 JANVIER 2015

Pez Hejduk

Contre

EnergieAgentur.NRW GmbH

(Affaire C- 441/13)

*SITE INTERNET – CONSTAT – PHOTOGRAPHIE –
TELECHARGEMENT – COMPETENCE TERRITORIALE –
REPRODUCTION NON AUTORISEE –
LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE*

Synthèse

Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur Internet appellent souvent à s'interroger sur la compétence judiciaire. La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 22 janvier 2015, a rappelé les règles d'application du critère de la matérialisation du dommage.

En l'espèce, la requérante, photographe professionnelle d'architecture, a réalisé des œuvres photographiques qui représentent les travaux de l'architecte autrichien Georg W. Reinberg.

Suite à la découverte de ses photographies sur le site internet de la société EnergieAgentur, la requérante a saisi le tribunal de Vienne, pour violation de ses droits d'auteur.

La société EnergieAgentur a soulevé l'exception d'incompétence internationale et territoriale de ce tribunal, soutenant que son site internet n'est pas destiné à l'Autriche et que la simple faculté de le consulter depuis cet État membre est insuffisante pour attribuer la compétence à ladite juridiction.

Le tribunal de Vienne a alors décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne :

« Est-ce qu'en rendant une photographie accessible à la consultation sur un site Internet, celui-ci étant exploité sous le domaine de premier niveau d'un État membre autre que celui dans lequel le titulaire du droit possède son domicile, il n'existe de compétence que :

- dans l'État membre dans lequel l'auteur supposé de la violation a son siège ainsi que
- dans le ou les État(s) membre(s) au(x)quel(s) le site Internet est destiné, de par son contenu ? »

La Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garantis par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site internet accessible dans son ressort.

Cette juridiction étant compétente pour connaître du dommage causé sur le territoire de l'état membre dont elle relève, le tribunal de Vienne est bien compétent pour juger cette affaire.

Arrêt

Le cadre juridique

Le règlement n° 44/2001

3 Il ressort du considérant 2 du règlement n° 44/2001 que celui-ci vise, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre « [d]es dispositions permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l'exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement ».

4 Les considérants 11, 12 et 15 de ce règlement énoncent :

« (11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...] »

5 Les règles de compétence figurent au chapitre II dudit règlement.

6 L'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, qui appartient à la section 1 du chapitre II intitulée « Dispositions générales », est libellé comme suit :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont atraïtes, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

7 L'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, qui figure sous ladite section 1, dispose :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être atraïtes devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

8 L'article 5, point 3, dudit règlement, qui fait partie de la section 2 intitulée « Compétences spéciales » du chapitre II de celui-ci, prévoit ce qui suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être atraïte, dans un autre État membre :

[...]

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».

La directive 2001/29/CE

9 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) :

« La présente directive porte sur la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l'information. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

- 10 Il ressort de la décision de renvoi que Mme Hejduk est une photographe professionnelle d'architecture, auteur, notamment, d'œuvres photographiques qui présentent des travaux de l'architecte autrichien Georg W. Reinberg. Ce dernier aurait utilisé, dans le cadre d'un colloque organisé le 16 septembre 2004 par EnergieAgentur, les photographies de Mme Hejduk à des fins d'illustration de ses constructions, ce à quoi il aurait été autorisé par Mme Hejduk.
- 11 EnergieAgentur aurait par la suite, sans l'autorisation de Mme Hejduk et sans donner d'indication relative aux droits d'auteurs, rendu lesdites photographies accessibles à la consultation et au téléchargement depuis son site Internet.
- 12 Considérant que ses droits d'auteur ont été violés par EnergieAgentur, Mme Hejduk a saisi le Handelsgericht Wien afin d'obtenir des dommages-intérêts pour un montant de 4 050 euros ainsi que l'autorisation de publier l'arrêt aux frais de cette société.
- 13 La juridiction de renvoi expose que, pour justifier le choix de cette juridiction, Mme Hejduk invoque l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001. EnergieAgentur a soulevé l'exception d'incompétence internationale et territoriale du Handelsgericht Wien soutenant que son site Internet n'est pas destiné à l'Autriche et que la simple faculté de le consulter depuis cet État membre est insuffisante pour attribuer la compétence à ladite juridiction.
- 14 Dans ces conditions, le Handelsgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L'article 5, point 3, du règlement [n° 44/2001] doit-il être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation de droits voisins du droit d'auteur, commise en rendant une photographie accessible à la consultation sur un site Internet, celui-ci étant exploité sous le domaine de premier niveau d'un État membre autre que celui dans lequel le titulaire du droit possède son domicile, il n'existe de compétence que

- dans l'État membre dans lequel l'auteur supposé de la violation a son siège ainsi que
- dans le ou les État(s) membre(s) au(x)quel(s) le site Internet est destiné, de par son contenu ? »

Sur la question préjudicielle

- 15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits voisins du droit d'auteur garantis par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort.
- 16 À titre liminaire, il convient, d'une part, de rappeler que l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété de manière autonome et stricte (voir, en ce sens, arrêt Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, points 43 à 45).
- 17 Ce n'est que par dérogation au principe fondamental énoncé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre d'attributions de compétences spéciales, parmi lesquelles figure celle prévue à l'article 5, point 3, dudit règlement (arrêt Coty Germany, EU:C:2014:1318, point 44).

- 18 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire », figurant à l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attiré, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces deux lieux (arrêt Coty Germany, EU:C:2014:1318, point 46).
- 19 À cet égard, il est de jurisprudence constante que la règle de compétence prévue à l'article 5, point 3, dudit règlement est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (arrêt Coty Germany, EU:C:2014:1318, point 47).
- 20 L'identification de l'un des points de rattachement reconnus par la jurisprudence rappelée au point 18 du présent arrêt devant permettre d'établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne atraite sont réunis, il en résulte que ne peut être valablement saisie que la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le point de rattachement pertinent (arrêt Coty Germany, EU:C:2014:1318, point 48 et jurisprudence citée).
- 21 D'autre part, il y a lieu de préciser que si, dans l'affaire au principal, Mme Hejduk allègue une violation de ses droits d'auteur par la mise en ligne sur un site Internet de ses photographies sans son consentement, cette allégation concerne, selon la juridiction de renvoi, spécifiquement des droits voisins du droit d'auteur.
- 22 À cet égard, il convient de rappeler que si les droits d'un auteur doivent être protégés, notamment en application de la directive 2001/29, de manière automatique dans tous les États membres, ils sont soumis au principe de territorialité. Ces droits sont donc susceptibles d'être violés, respectivement, dans chacun des États membres, en fonction du droit matériel applicable (voir arrêt Pinckney, C 170/12, EU:C:2013:635, point 39).
- 23 Premièrement, il convient de constater que l'événement causal, défini comme le fait dans lequel le dommage allégué trouve son origine (voir arrêt Zuid-Chemie, C 189/08, EU:C:2009:475, point 28), n'est pas pertinent pour établir la compétence judiciaire de la juridiction saisie d'une affaire telle que celle au principal.
- 24 En effet, dans une situation telle que celle en cause au principal, où le prétendu délit consiste en la violation de droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur par la mise en ligne sur un site Internet déterminé de photographies sans le consentement de leur auteur, il convient de considérer comme événement causal le déclenchement du processus technique d'affichage des photographies sur ledit site Internet. Le fait générateur d'une atteinte éventuelle aux droits d'auteur réside donc dans le comportement du propriétaire de ce site (voir, par analogie, arrêt Wintersteiger, C 523/10, EU:C:2012:220, points 34 et 35).
- 25 Dans une affaire telle que celle au principal, les actes ou les omissions susceptibles de constituer une telle atteinte ne peuvent être localisés qu'au lieu où se trouve le siège d'EnergieAgentur, dès lors que cette dernière y a pris et exécuté la décision de mettre en ligne des photographies sur un site Internet déterminé. Or, il est constant que ce siège ne se situe pas dans l'État membre dont relève la juridiction de renvoi.
- 26 Il s'ensuit que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l'événement causal se situe au siège de cette société et, partant, ne permet pas d'établir la compétence de la juridiction saisie.
- 27 Il convient donc d'examiner, deuxièmement, si une telle juridiction peut être compétente au titre de la matérialisation du dommage allégué.

- 28** Ainsi, il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles, pour les besoins de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, le dommage résultant d'une violation alléguée des droits d'un auteur se matérialise ou risque de se matérialiser dans un État membre autre que celui dans lequel le défendeur a pris et exécuté la décision de mettre en ligne des photographies sur un site Internet déterminé.
- 29** À cet égard, la Cour a déjà précisé non seulement que le lieu de la matérialisation du dommage au sens de cette disposition peut varier en fonction de la nature du droit prétendument violé, mais également que le risque qu'un dommage se matérialise dans un État membre déterminé est subordonné à ce que le droit dont la violation est alléguée soit protégé dans cet État membre (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, points 32 et 33).
- 30** S'agissant de ce second aspect, dans l'affaire au principal, Mme Hejduk allègue une violation de ses droits d'auteur, en raison de la publication de ses photographies sur le site Internet d'EnergieAgentur. Il est constant que, ainsi qu'il ressort notamment du point 22 du présent arrêt, les droits dont elle se prévaut sont protégés en Autriche.
- 31** En ce qui concerne le risque de la matérialisation du dommage dans un État membre autre que celui dans lequel EnergieAgentur a son siège, cette société souligne que son site Internet, sur lequel les photographies litigieuses ont été publiées, opérant sous un nom de domaine national de premier niveau allemand, à savoir « .de » n'est pas destiné à l'Autriche et que, par conséquent, le dommage ne s'est pas matérialisé dans ce dernier État membre.
- 32** À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, contrairement à l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, qui a été interprété dans l'arrêt Pammer et Hotel Alpenhof (C 585/08 et C 144/09, EU:C:2010:740), l'article 5, point 3, de ce règlement n'exige pas que le site en cause soit « dirigé vers » l'État membre de la juridiction saisie (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 42).
- 33** Partant, aux fins de la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en vue d'établir la compétence judiciaire sur le fondement de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, est sans importance le fait que le site Internet en cause au principal ne soit pas destiné à l'État membre dont relève la juridiction saisie.
- 34** Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il convient donc de considérer que la matérialisation du dommage et/ou le risque de cette matérialisation découlent de l'accessibilité, dans l'État membre dont relève la juridiction saisie, par l'intermédiaire du site Internet d'EnergieAgentur, des photographies auxquelles s'attachent les droits dont Mme Hejduk se prévaut.
- 35** Il y a lieu de préciser que la question de l'étendue du dommage allégué par Mme Hejduk relève de l'examen de la demande au fond et ne saurait être pertinente au stade de la vérification de la compétence judiciaire.
- 36** Toutefois, il convient de rappeler que, dès lors que la protection des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur accordée par l'État membre dont relève la juridiction saisie est limitée au territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 45).
- 37** En effet, les juridictions d'autres États membres restent en principe compétentes, au regard de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 et du principe de territorialité, pour connaître du dommage causé aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur sur le territoire de leur État membre respectif, étant donné qu'elles sont mieux placées, d'une part, pour évaluer s'il est effectivement porté atteinte auxdits droits garantis par l'État membre concerné et, d'autre part, pour déterminer la nature du dommage qui a été causé (voir, en ce sens, arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 46).

- 38** Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garantis par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre dont elle relève.

Sur les dépens

- 39** 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.

DECISION

L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garantis par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre dont elle relève.

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE
2EME CHAMBRE
21 AVRIL 2015

Louis Vuitton Malletier

Contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
(Affaire T- 360/12)**

*PROCEDURE DE NULLITE –
MARQUE COMMUNAUTAIRE – MARQUE FIGURATIVE –
MOTIF ABSOLU DE REFUS – CARACTERE DISTINCTIF –
ACQUISITION PAR L'USAGE*

Synthèse

L'enregistrement d'une marque figurative communautaire n'est pas à l'abri d'une décision ultérieure d'annulation de la part de l'OHMI. La société Louis Vuitton Malletier a ainsi vu l'OHMI annuler sa marque figurative représentant le célèbre damier, concluant à l'absence de caractère distinctif et d'identification du signe.

En l'espèce, la société Louis Vuitton Malletier obtient le 27 août 1998, l'enregistrement d'une marque figurative communautaire représentant un motif à damier marron et beige.

En 2009, la société Nanu Nana Handelsgesellschaft forme une demande en nullité de la marque, au motif que celle-ci est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.

La marque est annulée par la division d'annulation de l'OHMI, le 11 juillet 2011.

Le 4 mai 2012, la 1ère chambre de recours de l'OHMI confirme cette décision d'annulation. L'Office retient que, dès lors que la marque se confond avec l'aspect du produit, le public la percevra comme une reproduction d'un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale.

Ainsi, pour l'OHMI, la marque de Louis Vuitton, représentant un motif régulier de carrés alternant deux couleurs, qui reprend la composition d'un damier, n'est plus distinctive, car le public percevrait le signe simplement comme une figure décorative et non comme un signe indiquant l'origine des produits visés.

A l'argument visant à démontrer l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, l'OHMI répond que la requérante n'en rapporte pas la preuve et considère le signe comme « une figure basique et banale ».

La requérante saisit alors le Tribunal de l'Union européenne d'une demande en annulation de la décision de l'OHMI, lequel confirme les précédentes décisions d'annuler la marque figurative pour défaut de distinctivité. « La juxtaposition d'un damier et d'un motif à trame et à chaîne ne laisse, en effet, apparaître aucun élément qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné ».

Arrêt

Antécédents du litige

- 1 Le 18 septembre 1996, la requérante, Louis Vuitton Malletier, a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le 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 :



- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 18 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 : « Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes, en particulier boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir ; coffres, sacs et trousse de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity-cases', sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'épaule, mallettes, portefeuilles, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, porte-chéquiers ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ».
- 4 **Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/1998, du 16 mars 1998.**
- 5 Le 27 août 1998, la requérante a obtenu l'enregistrement de la marque communautaire figurative susmentionnée sous le numéro 370445.
- 6 Le 28 septembre 2009, l'intervenante, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG, a présenté une demande en nullité concernant l'ensemble des produits protégés par l'enregistrement de la marque communautaire, conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous a), et à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), sous e), iii), et sous f), du règlement n° 207/2009. Cette demande était fondée sur le fait que la marque contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif, qu'elle était devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, qu'elle consistait exclusivement en la forme qui donne une valeur substantielle aux produits et qu'elle était contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. En outre, l'intervenante prétendait que la requérante avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 7 Par décision du 11 juillet 2011, la division d'annulation a, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, et de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, lu

en combinaison avec l'article 52, paragraphe 2, de ce même règlement, fait droit à la demande en nullité. La division d'annulation a, d'abord, constaté que la marque communautaire consistait en un motif à damier avec une structure à chaîne et à trame destiné à être appliqué à la surface des produits visés. Elle a, ensuite, considéré que ce motif était l'un des motifs les plus élémentaires utilisés en tant qu'élément décoratif, en sorte que le public concerné le percevait simplement comme une figure décorative et non comme un signe indiquant l'origine des produits visés et que, en tout état de cause, la marque contestée ne s'écartait pas significativement des normes ou des habitudes du secteur. Elle a, enfin, considéré que les documents produits par la titulaire de la marque communautaire ne prouvaient pas que, à la date de dépôt ou après son enregistrement, la marque communautaire avait acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait dans au moins une partie substantielle de l'Union européenne, à savoir le Danemark, le Portugal, la Finlande et la Suède.

- 8 Le 9 septembre 2011, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d'annulation.
- 9 Par décision du 4 mai 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a confirmé la décision de la division d'annulation et a donc rejeté le recours.
- 10 La chambre de recours a relevé, en substance, d'abord, au point 37 de la décision attaquée, que le motif à damier, tel que représenté dans la marque contestée, était une figure basique et banale composée d'éléments très simples et qu'il était notoire que cette figure avait été couramment utilisée dans un but décoratif en ce qui concerne divers produits, dont ceux relevant de la classe 18. La chambre de recours a, ensuite, considéré, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que la marque contestée, en l'absence d'éléments de nature à l'individualiser par rapport à d'autres représentations de damiers, n'était pas apte à remplir sa fonction essentielle d'identification ou d'origine d'une marque. Par ailleurs, aux points 43 et 47 de cette même décision, la chambre de recours a considéré que la structure à chaîne et à trame de la marque contestée ne constituait pas une caractéristique substantielle de ladite marque et ne lui conférait pas de caractère distinctif. En outre, selon le point 46 de la décision attaquée, le fait que la structure à chaîne et à trame de ladite marque avait été copiée n'aurait pas démontré qu'elle agissait en tant qu'indication de l'origine commerciale pour le public pertinent. Il en irait de même, selon le point 48 de la décision attaquée, de la combinaison spécifique de couleurs, à savoir le marron et le beige. La chambre de recours a donc considéré, au point 49 de la décision attaquée, que la marque contestée était très simple et ne contenait pas d'élément susceptible de l'individualiser afin qu'elle n'apparaisse pas comme un motif à damier commun et élémentaire. Elle a ajouté, au point 50 de la décision attaquée, que des signes tels que la marque contestée étaient généralement utilisés en tant que signes supplémentaires qui coexistaient aux côtés de la marque maison du fabricant, en sorte qu'elle a conclu, au point 51 de la décision attaquée, à l'absence de caractère distinctif de ladite marque. La chambre de recours a, de même, estimé, au point 55 de la décision attaquée, que les documents produits par la titulaire de la marque contestée ne démontraient pas que le public pertinent aurait l'habitude de faire des suppositions sur l'origine commerciale des produits visés sur la base des motifs. Enfin, la chambre de recours a considéré, aux points 73 à 75 de la décision attaquée, que, sur le fondement des éléments de preuve fournis par la requérante, il n'avait pas été établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait sur une partie substantielle du territoire pertinent, à savoir au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède, et ce ni à sa date de dépôt ni après son enregistrement.

Conclusions des parties

- 11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
 - condamner l'OHMI aux dépens de la présente procédure ;
 - condamner l'intervenante aux dépens exposés au cours des procédures devant la division d'annulation et la chambre de recours.

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

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

13 Lors de l'audience, l'intervenante a, en réponse à une question du Tribunal, expressément renoncé aux arguments supplémentaires qu'elle avait déjà invoqués dans sa demande en nullité initiale et qu'elle avait réitérés dans son mémoire en réponse, lesquels étaient fondés sur le fait que l'enregistrement de la marque contestée avait également été obtenu en violation des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), sous e), iii), et sous f), du règlement n° 207/2009, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d'audience.

En droit

14 À l'appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés de la violation, le premier, de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et de l'article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et, le second, de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et de l'article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009

15 Il convient de relever que le premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et de l'article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, se scinde en deux branches. Par la première branche, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours de ne pas s'être contentée d'apprécier si la marque contestée possédait un caractère distinctif minimal, mais d'avoir déterminé si ladite marque possédait d'autres caractéristiques susceptibles d'attirer l'attention du consommateur pertinent, exigeant ainsi que cette marque ait atteint un seuil de caractère distinctif plus élevé. Par ailleurs, elle reproche à la chambre de recours d'avoir présenté de manière inexacte la marque contestée comme s'il s'agissait d'une demande générale de motif à damier. La requérante considère également que la chambre de recours a fait une appréciation erronée, d'une part, de la marque contestée au regard des produits relevant de la classe 18 et, d'autre part, de la perception du public visé. Par une seconde branche, la requérante soutient que la chambre de recours a violé les règles relatives à la charge de la preuve.

Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée

16 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'OHMI, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 du même règlement.

17 Selon la jurisprudence, il y a lieu d'interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l'intérêt général qui le sous-tend. S'agissant de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la notion d'intérêt général se confond, à l'évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, points 55 et 56 et jurisprudence citée).

18 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 le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée).

19 Ce 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, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts Henkel/OHMI, point 18 supra, EU:C:2004:258, point 35, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 25). Le niveau d'attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier

- en fonction de la catégorie de produits ou de services visés [arrêt du 10 octobre 2007, *Bang & Olufsen/OHMI* (Forme d'un haut-parleur), T-460/05, Rec, EU:T:2007:304, point 32].
- 20** Selon une jurisprudence également constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [voir arrêt *Storck/OHMI*, point 19 supra, EU:C:2006:422, point 26 et jurisprudence citée ; arrêt du 19 septembre 2012, *Fraas/OHMI* (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair), T-50/11, EU:T:2012:442, point 40].
- 21** Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l'application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'apparence des produits qu'elle désigne (voir arrêt *Storck/OHMI*, point 19 supra, EU:C:2006:422, point 27 et jurisprudence citée ; arrêt *Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair*, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 40).
- 22** En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (voir arrêt *Storck/OHMI*, point 19 supra, EU:C:2006:422, point 27 et jurisprudence citée ; arrêt *Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair*, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 40).
- 23** Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l'enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêts *Henkel/OHMI*, point 18 supra, EU:C:2004:258, point 39, et du 12 janvier 2006, *Deutsche SiSi-Werke/OHMI*, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 31 ; voir également arrêt du 21 avril 2010, *Schunk/OHMI* (Représentation d'une partie d'un mandrin), T-7/09, EU:T:2010:153, point 19 et jurisprudence citée].
- 24** Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque contestée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne [voir, en ce sens, arrêt *Storck/OHMI*, point 19 supra, EU:C:2006:422, point 29 ; ordonnance du 13 septembre 2011, *Wilfer/OHMI*, C-546/10 P, EU:C:2011:574, point 59 ; arrêts du 14 septembre 2009, *Lange Uhren/OHMI* (Champs géométriques sur le cadran d'une montre), T-152/07, EU:T:2009:324, point 70, et *Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair*, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 42].
- 25** Tel est également le cas d'une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu'elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiatement et sans réflexion particulière comme une représentation d'un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale (arrêt *Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair*, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 43).
- 26** C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les arguments de la requérante à l'encontre de la légalité de la décision attaquée.
- 27** En premier lieu, il convient de relever que, en l'espèce, les parties ne contestent pas l'appréciation de la chambre de recours, figurant au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle les produits visés par la marque contestée sont de consommation courante, en sorte que le public pertinent est constitué du consommateur moyen de l'Union, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, ainsi que le relève, à juste titre, la chambre de recours, il ne ressort pas de la description des produits visés qu'il s'agit de produits de luxe ou de produits si sophistiqués ou si onéreux que le public pertinent serait susceptible d'être particulièrement attentif à leur égard.
- 28** En deuxième lieu, force est de constater que, au regard des produits visés, la marque contestée se présente sous la forme d'un motif destiné soit à être apposé sur une partie desdits produits, soit à recouvrir la totalité de leur surface, ce que la requérante a expressément admis lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal.
- 29** Ainsi, au regard des produits visés, à savoir des produits en cuir et en imitations de cuir, divers sacs ou portefeuilles ainsi que des parapluies et des ombrelles qui peuvent contenir des éléments de tissu, le motif en cause peut en recouvrir une surface plus ou moins étendue, correspondant, par conséquent, à leur aspect extérieur (voir, en ce sens, arrêt *Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair*, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 50).
- 30** Il s'ensuit que c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que l'élément déterminant de la marque contestée était le fait qu'elle se confondait avec l'aspect du produit concerné.
- 31** En conséquence, contrairement à ce que fait valoir la requérante, qui prétend que la chambre de recours aurait, à tort, exigé qu'elle démontre que la marque contestée avait atteint un seuil de caractère distinctif plus élevé, c'est, au contraire, à bon droit que la chambre de recours s'est fondée, pour évaluer le caractère distinctif de la marque contestée, sur les principes applicables aux marques tridimensionnelles. En effet, les considérations exposées aux points 24 et 25 ci-dessus justifient l'application de la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles, citée aux points 20 à 23 ci-dessus, également aux marques figuratives constituées par la forme du produit concerné ou la forme d'une partie du produit concerné, dès lors que de telles marques ne sont pas non plus indépendantes de l'aspect du produit qu'elles désignent (voir, en ce sens, arrêt *Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair*, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 53).
- 32** En troisième lieu, il convient d'examiner l'argument de la requérante selon lequel il existerait une pratique en vertu de laquelle de telles marques figuratives seraient utilisées dans le commerce des produits visés par la marque contestée en vue de l'identification commerciale, en sorte que le public serait habitué à percevoir en tant que marques des signes différents des marques verbales, et en particulier des motifs couvrant toute la surface de divers types d'articles en cuir. Il s'ensuivrait, selon la requérante, qu'il suffirait que la marque en cause ait un degré minimal de caractère distinctif pour conserver l'enregistrement octroyé.
- 33** À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà rejeté, dans l'ordonnance *Wilfer/OHMI*, point 24 supra (EU:C:2011:574, point 55), la thèse selon laquelle les produits, pour lesquels le consommateur serait habitué à ce que des formes de certains éléments de l'ensemble du produit servent à indiquer l'origine de celui-ci, seraient exclus de l'application de la jurisprudence mentionnée au point 23 ci-dessus. La Cour a relevé, au contraire, qu'il découlait de cette jurisprudence que, si l'apparence des produits dans un secteur donné, ou celle d'un élément de ces produits, servait à en indiquer le fabricant, c'était seulement parce que l'apparence d'un nombre suffisant de ces produits ou d'éléments de ces produits divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes dudit secteur (ordonnance *Wilfer/OHMI*, point 24 supra, EU:C:2011:574, point 56, et arrêt *Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair*, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 58).

- 34 Il s'ensuit que, en tout état de cause, l'argument de la requérante selon lequel le consommateur serait habitué à reconnaître un motif en tant qu'indication de l'origine commerciale des produits est sans pertinence, car la circonstance que de tels signes soient reconnus en tant que marque par les consommateurs ne signifie pas nécessairement qu'ils sont pourvus d'un caractère distinctif intrinsèque. Il est en effet possible pour une marque d'acquérir un caractère distinctif à travers son usage dans le temps [arrêt du 28 septembre 2010, Rosenruist/OHMI (Représentation de deux courbes sur une poche), T-388/09, EU:T:2010:410, point 33].
- 35 En quatrième lieu, il convient d'examiner si le motif contesté diverge, de façon significative, de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, permet au consommateur d'identifier le motif correspondant à la forme de présentation contestée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de le distinguer des motifs provenant d'autres entreprises.
- 36 En l'espèce, la marque contestée consiste, ainsi que l'a relevé à juste titre la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, en un motif régulier de carrés alternant deux couleurs, à savoir le marron et le beige, qui reprend la composition d'un damier. Une structure à trame et à chaîne, qui constitue, ainsi que le relève la requérante, un motif dans le motif, figure également à l'intérieur des carrés à la manière d'une méthode de tissage apparent de deux fils entrelacés.
- 37 D'une part, le motif à damier est un motif figuratif basique et banal, puisqu'il se compose d'une succession régulière de carrés de la même taille qui se différencient par une alternance de couleurs différentes, en l'occurrence le marron et le beige. Ce motif ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d'un tel motif. Même appliqué à des produits tels que ceux de la classe 18, le motif en cause ne diverge pas de la norme ou des habitudes du secteur dans la mesure où de tels produits sont généralement revêtus de tissus de différentes sortes, le motif à damier, en raison de sa grande simplicité, pouvant précisément constituer l'un de ces motifs.
- 38 À cet égard, ainsi que l'a relevé à juste titre la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le motif à damier est une figure qui a toujours existé et qui a été utilisée dans le secteur des arts décoratifs. Or, ces derniers, malgré les dénégations de la requérante, ont un lien incontestable avec les produits de la classe 18. À cet égard et en tout état de cause, il ressort des éléments figurant dans le dossier de l'OHMI qu'un tel motif a été utilisé dans le secteur de la décoration en général (notamment les vêtements et les carrelages de sols) et figure également dans la tapisserie de Bayeux.
- 39 D'autre part, le motif à trame et à chaîne qui figure à l'intérieur de chacun des carrés du damier correspond à l'effet visuel souhaité d'un entrelacement de deux tissus différents, de quelque nature qu'ils soient (laine, soie, cuir, etc.), ce qui est donc habituel en ce qui concerne des produits tels que ceux relevant de la classe 18.
- 40 Appliquées aux produits de la classe 18 en cause en l'espèce, il convient de constater que, d'un point de vue graphique, la représentation d'un damier alternant les couleurs marron et beige et l'impression d'un entrelacement de fils ne comportent aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels produits, en sorte que le public visé ne percevra en réalité qu'un motif banal et courant.
- 41 Il y a lieu de relever que la juxtaposition de deux éléments qui sont en eux-mêmes non distinctifs ne saurait modifier la perception du public visé quant à l'absence de caractère distinctif ab initio de la marque contestée. La juxtaposition d'un damier et d'un motif à trame et à chaîne ne laisse, en effet, apparaître aucun élément qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné, en sorte que l'argumentation de la requérante selon laquelle la marque contestée serait complexe, particulière et originale ne saurait prospérer (voir, en ce sens, arrêt Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 70).
- 42 C'est également à tort que la requérante prétend que la chambre de recours a apprécié de manière erronée la marque contestée, au motif qu'elle l'aurait réduite à un damier au lieu de l'examiner en tenant compte de l'ensemble de ses particularités (à savoir la figure du damier, la structure à trame et à chaîne et les couleurs marron et beige).
- 43 En effet, outre que la chambre de recours a, ainsi que le relève d'ailleurs la requérante, correctement décrit, au point 30 de la décision attaquée, la marque contestée comme étant composée d'un damier alternant les couleurs marron et beige et présentant une structure à trame et à chaîne, il ressort de la suite de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné successivement, d'abord, aux points 37 à 42 de la décision attaquée, le motif à damier, ensuite, aux points 43 à 47 de ladite décision, la structure à trame et à chaîne et, enfin, au point 48 de cette même décision, la combinaison des couleurs utilisées, à savoir le marron et le beige, pour conclure, aux points 49 à 51 de la décision attaquée, dans le cadre de l'analyse de l'impression globale de cette juxtaposition d'éléments, à l'absence de tout caractère distinctif de la marque contestée.
- 44 S'il est vrai que la chambre de recours a examiné le motif constitué de la structure à trame et à chaîne après avoir conclu à l'absence de caractère distinctif du motif à damier, il convient de rappeler que, aux fins de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque composée de plusieurs éléments (marque complexe), il convient de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n'est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments composant la marque [arrêt du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T-79/01 et T-86/01, Rec, EU:T:2002:279, point 22 ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (Tablette carrée blanche, tachetée de vert, et vert pâle), T-118/00, Rec, EU:T:2001:226, point 59].
- 45 Ainsi, d'une part, en examinant successivement les divers éléments de la marque contestée et, d'autre part, en procédant à l'examen d'ensemble de la marque contestée, la chambre de recours n'a pas commis de violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt Eurohypo/OHMI, point 17 supra, EU:C:2008:261, point 41 et jurisprudence citée).
- 46 Il résulte également de l'analyse qui précède que c'est à tort que la requérante prétend que la chambre de recours a effectué un examen séparé des divers éléments composant la marque contestée au lieu d'examiner cette dernière considérée dans son ensemble.
- 47 En cinquième lieu, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel d'autres signes analogues à la marque contestée auraient fait l'objet d'un enregistrement communautaire, il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47, et arrêt du 13 avril 2011, Air France/OHMI (Forme de parallélogramme), T-159/10, EU:T:2011:176, point 37].
- 48 Il y a lieu d'ajouter qu'il est, certes, exact que l'OHMI est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73).
- 49 Eu égard à ces deux derniers principes, l'OHMI doit, dans le cadre d'une procédure de nullité d'une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des enregistrements de marques 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 (voir, en ce sens, arrêt *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI*, point 48 supra, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée).

- 50 Cela étant, les principes d'égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité.
- 51 Par conséquent, la personne qui s'oppose à une demande de nullité d'une marque enregistrée ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI*, point 48 supra, EU:C:2011:139, point 76 et jurisprudence citée).
- 52 En l'espèce, il s'est avéré que la marque communautaire se heurtait, eu égard aux produits pour lesquels l'enregistrement avait été accordé et à la perception par les milieux intéressés, à l'un des motifs de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 52, paragraphe 1, du même règlement.
- 53 Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
- Sur la prétendue violation par la chambre de recours des règles relatives à la charge de la preuve
- 54 Selon la requérante, dans la mesure où la marque contestée a été enregistrée, il incombe à la personne qui conteste la validité de son enregistrement de renverser la présomption de validité de ce dernier.
- 55 Il résulte de cette prémisse qu'il appartiendrait, selon la requérante, à celui qui conteste le caractère distinctif d'une marque enregistrée de démontrer que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant que la marque contestée était susceptible d'être enregistrée.
- 56 La requérante ajoute que la chambre de recours ne saurait pallier les carences du demandeur en nullité en se fondant sur sa seule « expérience générale » pour renverser la présomption de validité de l'enregistrement de la marque contestée.
- 57 Aux termes de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque communautaire est déclarée lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 dudit règlement.
- 58 L'article 57, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 précise que, au cours de l'examen de la demande en nullité, l'OHMI invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Selon le paragraphe 5 de cette même disposition, s'il résulte de l'examen de la demande en nullité que la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, la nullité de la marque est déclarée pour les produits ou les services visés.
- 59 Par ailleurs, conformément à l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lors de l'examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l'OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l'OHMI doivent procéder à l'examen d'office des faits afin de déterminer si la marque dont l'enregistrement est demandé relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 7 du même règlement. Il s'ensuit que les organes compétents de l'OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n'auraient pas été invoqués par le demandeur. L'OHMI est tenu d'examiner d'office les faits pertinents qui pourraient l'amener à appliquer un motif absolu de refus [arrêt *Storck/OHMI*, point 19 supra, EU:C:2006:422, point 50 ; arrêts du 15 mars 2006, *Develey/OHMI* (Forme d'une bouteille en plastique), T-129/04, Rec, EU:T:2006:84, point 16, et du 12 avril 2011, *Fuller & Thaler Asset Management/OHMI* (BEHAVIOURAL INDEXING), T-310/09 et T-383/09, EU:T:2011:157, point 29].

- 60 Néanmoins, dans le cadre d'une procédure de nullité, la chambre de recours ne saurait être contrainte d'effectuer une nouvelle fois l'examen d'office des faits pertinents mené par l'examineur pouvant l'amener à appliquer les motifs absolus de refus. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement n° 207/2009 que la marque communautaire est considérée comme étant valide jusqu'à ce qu'elle soit déclarée nulle par l'OHMI à la suite d'une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d'une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l'OHMI dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement [arrêt du 13 septembre 2013, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL)*, T-320/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:424, point 27].
- 61 Cette présomption de validité limite l'obligation de l'OHMI, figurant à l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d'examiner d'office les faits pertinents qui pourraient l'amener à appliquer les motifs absolus de refus à l'examen de la demande d'une marque communautaire mené par les examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d'enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d'une procédure de nullité, la marque communautaire enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d'invoquer devant l'OHMI les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (arrêt *CASTEL*, point 60 supra, EU:T:2013:424, point 28).
- 62 Toutefois, si cette présomption de validité de l'enregistrement limite l'obligation de l'OHMI d'examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l'empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui conteste la validité de la marque contestée, de se fonder non seulement sur ces arguments ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints par cette partie à sa demande en nullité, mais également, contrairement à ce que prétend la requérante, sur les faits notoires relevés par l'OHMI dans le cadre de la procédure en nullité [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, *Welte-Wenu/OHMI – Commission (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)*, T-413/11, EU:T:2013:12, point 24 et jurisprudence citée].
- 63 Ainsi, dès lors que, comme en l'espèce, l'intervenante a contesté la validité de la marque concernée en se fondant sur des éléments au soutien de sa demande en nullité, il incombait à la chambre de recours, ainsi qu'elle l'a fait, d'examiner ces éléments ainsi que de prendre en considération l'existence de faits notoires que l'examineur aurait, le cas échéant, omis de prendre en considération, dans le cadre de la procédure d'enregistrement.
- 64 À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours a indiqué, au point 37 de la décision attaquée, que la constatation selon laquelle la figure du damier était une figure basique et banale composée d'éléments très simples était un fait notoirement connu (voir également, en ce sens, point 44 de la décision attaquée) et a également considéré que cette constatation était corroborée par les éléments invoqués par l'intervenante qui étaient relatifs au fait que la marque contestée n'était pas distinctive ab initio, eu égard aux éléments montrant que le motif à damier avait été utilisé dans le secteur des arts décoratifs.
- 65 En agissant ainsi, il convient de constater que la chambre de recours n'a nullement violé les règles relatives à la charge de la preuve.
- 66 Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, ce dernier dans son ensemble.
- Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009**
- 67 La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours, dans le cadre d'une première branche, d'avoir pris en compte une date erronée pour déterminer si la marque contestée avait acquis un caractère distinctif et, dans le cadre d'une seconde branche, d'avoir exigé que les preuves relatives à l'acquisition du caractère distinctif de la marque contestée soient rapportées pour chacun des États membres et non pas pour une partie substantielle de l'Union.

Sur l'erreur quant à la date devant être prise en considération aux fins de déterminer si la marque contestée avait acquis un caractère distinctif

- 68 Selon la requérante, en affirmant que les dates pertinentes pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 52 du règlement n° 207/2009 étaient respectivement la date de dépôt de la marque contestée (18 septembre 1996) et sa date d'enregistrement (27 août 1998), la chambre de recours a pris en compte une date erronée. En effet, la chambre de recours aurait dû prendre en considération la situation au moment où l'intervenante avait déposé sa demande en nullité, soit le 28 septembre 2009.
- 69 Il convient de relever que, selon l'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
- 70 Ainsi, selon une jurisprudence constante, pour pouvoir bénéficier de l'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque dont la nullité est demandée doit avoir acquis un caractère distinctif entre la date de son enregistrement et celle de la demande de nullité. Il appartient au titulaire de la marque de produire les preuves appropriées et suffisantes pour démontrer que celle-ci a acquis un tel caractère [ordonnance du 2 décembre 2009, Powerserv Personalservice/OHMI, C-553/08 P, Rec. EU:C:2009:745, point 91 ; voir arrêt du 9 mars 2011, Longevity Health Products/OHMI – Performing Science (5 HTP), T-190/09, EU:T:2011:78, point 46 et jurisprudence citée].
- 71 Certes, si, ainsi que le relève la requérante, la chambre de recours a indiqué, au point 70 de la décision attaquée, que « les dates pertinentes pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [étaient] respectivement la date de dépôt de la demande de marque communautaire contestée (18 septembre 1996) et sa date d'enregistrement (27 août 1998) », il convient de constater que, par cette formulation, la chambre de recours s'est uniquement référée au moment auquel il convient de se situer, d'une part, dans le cadre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, à savoir la date du dépôt de la marque demandée, et, d'autre part, dans le cadre de l'article 52, paragraphe 2, dudit règlement, à savoir après l'enregistrement de la marque contestée.
- 72 Cela est d'ailleurs confirmé par le point 71 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours, tout en se référant aux dates des 18 septembre 1996 et 27 août 1998, a considéré qu'il devait être établi « soit que la marque communautaire contestée avait acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a[vait] été fait dans les quinze États membres de l'Union à la date de son dépôt, soit qu'elle a[vait] acquis un tel caractère en raison de l'usage qui en a[vait] été fait, postérieurement à son enregistrement dans les quinze États membres de l'Union à cette époque ».
- 73 C'est ainsi que, en visant l'usage qui avait été fait de la marque contestée postérieurement à son enregistrement, la chambre de recours s'est nécessairement fondée sur les éléments de preuve que la requérante avait invoqués et qui étaient postérieurs à l'enregistrement de la marque contestée.
- 74 Par ailleurs, il ressort du point 72 de la décision attaquée que la chambre de recours, en mentionnant les éléments de preuve invoqués par la requérante et en visant les années 1996 et 2010 en ce qui concerne le tableau des chiffres relatifs aux produits de la requérante vendus entre ces deux années, a pris en considération l'ensemble des éléments de preuve sans déclarer l'irrecevabilité de ceux qui seraient soit postérieurs à l'enregistrement de la marque contestée, soit même postérieurs à la demande de nullité de ladite marque (28 septembre 2009).
- 75 Il s'ensuit que, nonobstant la formulation ambiguë du point 70 de la décision attaquée, ainsi

que le relève d'ailleurs l'OHMI, il ne ressort nullement de ladite décision que la chambre de recours a commis une erreur quant à la date devant être prise en considération aux fins de déterminer si la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l'usage ou a omis ou refusé de prendre en considération l'ensemble des éléments de preuve invoqués par la requérante, quelle que soit d'ailleurs la date de leur établissement, en sorte que la requérante n'est pas fondée à faire grief à la chambre de recours d'avoir pris en considération une date erronée aux fins de déterminer si la marque contestée avait acquis un caractère distinctif.

76 Il résulte de ce qui précède que la première branche du second moyen doit être rejetée.

Sur la prétendue erreur commise en ce qui concerne la détermination de l'acquisition par la marque contestée d'un caractère distinctif

- 77 S'agissant de la prétendue erreur quant à l'étendue du territoire sur lequel la marque contestée a acquis un caractère distinctif, la requérante prétend que c'est à tort que la chambre de recours a exigé que la preuve soit rapportée pour chacun des quinze États membres dont l'Union était alors composée, alors même qu'elle aurait dû uniquement exiger que la preuve soit rapportée que le caractère distinctif de ladite marque acquis par l'usage l'avait été sur une partie substantielle de l'Union, même si les preuves qui y étaient afférentes ne concernent pas chacun des États membres.
- 78 Or, eu égard au fait que, selon la requérante, il peut être déduit du raisonnement de la chambre de recours que celle-ci a estimé suffisants les documents produits par la requérante pour prouver que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l'usage dans au moins onze États membres, la requérante estime que ce nombre était plus que suffisant pour atteindre le « seuil de la partie substantielle ». En tout état de cause, la requérante considère qu'elle a également apporté les preuves d'un usage pertinent de la marque contestée au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède (annexes 4 et 7 jointes au mémoire du 11 novembre 2011 exposant les motifs de recours de la requérante).
- 79 En vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le motif absolu visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement ne s'oppose pas à l'enregistrement d'une marque si celle-ci, pour les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.
- 80 De même, l'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose, notamment, que, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
- 81 Il convient, également, de préciser à cet égard que, conformément aux dispositions de l'article 165, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 207/2009, la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage ne doit être rapportée que dans les États qui étaient membres de l'Union à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, soit en l'occurrence dans l'Union composée, au 18 septembre 1996, de quinze États membres.
- 82 Un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque qui, en raison de l'usage qui en a été fait antérieurement au dépôt d'une demande visant son enregistrement en tant que marque communautaire, a acquis un tel caractère pour les produits ou services visés par la demande d'enregistrement est admis à l'enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une marque « enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ». L'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 n'est donc nullement pertinent dans cette hypothèse. Cette dernière disposition vise, plutôt, les marques dont l'enregistrement était contraire aux motifs de refus visés à l'article 7, paragraphe

1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009 et qui, en l'absence d'une telle disposition, auraient dû être annulées, en application de l'article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. L'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 a, précisément, comme objectif de maintenir l'enregistrement de celles de ces marques qui, en raison de l'usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c'est-à-dire après leur enregistrement, acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l'article 7 du règlement n° 207/2009 [arrêt du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER), T-405/05, Rec, EU:T:2008:442, point 127].

- 83** Il y a lieu également de rappeler que l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne prévoit pas un droit autonome à l'enregistrement d'une marque. Il comporte une exception aux motifs de refus édictés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement. Sa portée doit dès lors être interprétée en fonction de ces motifs de refus [arrêts Champs géométriques sur le cadran d'une montre, point 24 supra, EU:T:2009:324, point 121, et du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (), T-7/10, EU:T:2011:221, point 39].
- 84** Il convient, en outre, de rappeler que, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire a un « caractère unitaire », ce qui implique qu'elle « produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté ». Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l'enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union. C'est ainsi que, selon l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une marque devra être refusée à l'enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l'Union [arrêt du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T-91/99, Rec, EU:T:2000:95, points 23 à 25]. La partie de l'Union visée audit paragraphe 2 peut être constituée, le cas échéant, d'un seul État membre [arrêts Storck/OHMI, point 19 supra, EU:C:2006:422, point 83, et du 7 septembre 2006, Bovemij Verzekeringen, C-108/05, Rec, EU:C:2006:530, point 28 ; voir également point 45 des conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston sous ledit arrêt ; arrêts du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d'une papillote), T-402/02, Rec, EU:T:2004:330, points 85, 86, 88 et 89 ; du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d'une surface de verre), T-141/06, EU:T:2007:273, points 35, 38 et 40 ; Champs géométriques sur le cadran d'une montre, point 24 supra, EU:T:2009:324, point 134 ; du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris), T-378/07, Rec, EU:T:2010:413, point 49 ; du 9 décembre 2010, Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE), T-307/09, EU:T:2010:509, point 49 ; , point 83 supra, EU:T:2011:221, point 40 ; du 6 juillet 2011, Audi et Volkswagen/OHMI (TDI), T-318/09, Rec, EU:T:2011:330, point 46, et du 1er février 2013, Ferrari/OHMI (PERLE'), T-104/11, EU:T:2013:51, point 38].
- 85** L'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qui permet l'enregistrement des signes qui ont acquis un caractère distinctif par l'usage, doit être lu à la lumière de ces exigences. Par conséquent, il est nécessaire d'établir l'acquisition d'un tel caractère distinctif par l'usage sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d'un tel caractère (arrêt Storck/OHMI, point 19 supra, EU:C:2006:422, point 83 ; arrêts Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, point 84 supra, EU:T:2010:413, point 30, et , point 83 supra, EU:T:2011:221, point 41).
- 86** Il résulte, par ailleurs, du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l'enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, dans l'ensemble de l'Union. En effet, il serait paradoxal d'admettre, d'une part, en application de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), qu'un État membre soit tenu de refuser l'enregistrement comme marque nationale d'un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d'autre part, que ce même État soit tenu de respecter une marque communautaire relative à ce

même signe pour la seule raison que celui-ci aurait acquis un caractère distinctif sur le territoire d'un autre État membre [arrêt du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI – Friis Group International (Représentation d'un dispositif de verrouillage), T-237/10, EU:T:2011:741, point 100].

- 87** En outre, dans le cas des marques non verbales, telle que celle visée en l'espèce, il y a lieu de présumer que l'appréciation du caractère distinctif est la même dans toute l'Union, à moins qu'il n'existe des indices concrets en sens inverse. Dès lors que, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que tel soit le cas, il convient de considérer que le motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe, à l'égard de la marque demandée, dans toute l'Union. C'est donc dans l'ensemble de l'Union que cette marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l'usage pour être enregistrable en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 [arrêts du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d'une bouteille de bière), T-399/02, Rec, EU:T:2004:120, point 47 ; Forme d'une papillote, point 84 supra, EU:T:2004:330, point 86 ; du 10 mars 2009, Piccoli/OHMI (Forme d'une coquille), T-8/08, EU:T:2009:63, points 37 à 39, et du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'un lapin en chocolat), T-395/08, EU:T:2010:550, point 53].
- 88** Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque exige qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services visés comme provenant d'une entreprise déterminée [arrêts Forme d'une bouteille de bière, point 87 supra, EU:T:2004:120, point 42 ; du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d'un briquet à pierre), T-262/04, Rec, EU:T:2005:463, point 61, et , point 83 supra, EU:T:2011:221, point 42]. Toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites (arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec, EU:C:1999 :230, point 52 ; arrêt , point 83 supra, EU:T:2011:221, point 45).
- 89** La Cour a précisé que, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (arrêt Windsurfing Chiemsee, point 88 supra, EU:C:1999 :230, point 49 ; arrêts Forme d'un briquet à pierre, point 88 supra, EU:T:2005:463, point 63, et , point 83 supra, EU:T:2011:221, point 43).
- 90** À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles ainsi que les sondages d'opinions (voir arrêt Forme d'un briquet à pierre, point 88 supra, EU:T:2005:463, point 64 et jurisprudence citée ; arrêt , point 83 supra, EU:T:2011:221, point 44).
- 91** Il résulte nécessairement de ce qui précède, et en particulier du point 84 ci-dessus, que, lorsque la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union, la preuve du caractère distinctif acquis par ladite marque doit être rapportée dans chacun des États membres.
- 92** Certes, la Cour a considéré que, même s'il est vrai, conformément à l'arrêt Storck/OHMI, point 19 supra (EU:C:2006:422), que l'acquisition, par une marque, d'un caractère distinctif par l'usage doit être démontrée pour la partie de l'Union dans laquelle cette marque n'avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d'exiger que la preuve d'une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C-98/11 P, Rec, EU:C:2012:307, point 62).

- 93 Néanmoins, il convient de relever que, en rappelant, aux points 60 et 61 de l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 92 supra (EU:C:2012:307), la jurisprudence selon laquelle une marque ne pouvait être enregistrée que si la preuve était rapportée qu'elle avait acquis, par l'usage qui en avait été fait, un caractère distinctif dans la partie de l'Union dans laquelle elle n'avait pas ab initio un tel caractère et que cela devait être l'ensemble de l'Union, la Cour ne s'est pas écartée de sa jurisprudence et, en particulier, de l'arrêt Storck/OHMI, point 19 supra (EU:C:2006:422).
- 94 C'est au vu de ces considérations qu'il y a lieu de vérifier si c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n'avait pas rapporté la preuve du caractère distinctif de la marque contestée acquis par l'usage.
- 95 À cet égard, il est nécessaire, tout d'abord, de rappeler tous les éléments que la requérante a transmis à l'OHMI et qui ont été pris en considération tant par la division d'annulation que par la chambre de recours, éléments qui sont énumérés au point 72 de la décision attaquée :
- « pièce 1 : un document appelé 'Damier Canvas Trademark Portfolio' [portefeuille de marques de canevas en damier], qui est une liste des marques de la titulaire de la marque communautaire enregistrées dans différents pays du monde. La marque en cause et des marques similaires figurent sur la liste. La titulaire de la marque communautaire fournit les indications suivantes : pays où la marque est enregistrée, classe internationale des produits/services, numéro de la demande, date de la demande, numéro d'enregistrement, date d'enregistrement et statut (en attente/enregistré). Dans certains cas, la prochaine date prévue de renouvellement et d'autres remarques (problèmes, renouvellement en cours) sont indiquées ;
 - pièce 2 : photos non datées de produits portant le motif à damier ;
 - pièce 3 : impressions d'articles concernant de célèbres marques à motifs (Lady Dior au motif de cannage, Gucci au motif floral, motif Burberry) ;
 - pièce 4 : un tableau avec des chiffres concernant les produits de la titulaire de la marque communautaire vendus entre 1996 et 2010, leur chiffre d'affaires en euros et la quantité totale des produits vendus pour la marque communautaire en question, pour les pays suivants : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, République tchèque, Hongrie, Roumanie, Chypre, France, Allemagne, Grèce, Italie, Danemark, Finlande, Suède, Portugal, Espagne, Irlande et Royaume-Uni ;
 - pièce 5 : compilation d'articles et de publicités provenant de différents magazines, présentant des produits portant le motif à damier de la titulaire de la marque communautaire. Les magazines proviennent des pays suivants : France, Belgique, Luxembourg, Autriche, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Espagne, Suède, Italie, République tchèque, Grèce, Turquie, Norvège, Hongrie et Roumanie. La pièce 5 contient en outre une entrée Wikipedia sur Louis Vuitton ;
 - pièce 6 : catalogues et brochures pour les produits Louis Vuitton ;
 - pièce 7 : liste des magasins Louis Vuitton. En ce qui concerne les États membres de l'Union, les magasins de la titulaire de la marque communautaire dans les pays suivants sont énumérés : France, Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède et Royaume-Uni ;
 - pièce 8 : photographies de produits présentant des motifs à damier ne provenant pas de la titulaire de la marque communautaire, qui sont avancés comme étant des imitations des produits de la titulaire de la marque communautaire. »
- 96 Il y a lieu également de préciser que la requérante s'est prévalu d'un sondage qui a été pris en considération par la chambre de recours aux points 18 et 55 de la décision attaquée. Elle a par ailleurs affirmé qu'elle avait également apporté les preuves d'un usage pertinent de la marque contestée au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède.
- 97 À titre liminaire, il convient, au préalable, de rappeler que, dans le cadre de la procédure

devant l'OHMI, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée, la requérante n'a jamais prétendu que les éléments susmentionnés étaient destinés à démontrer le caractère distinctif de la marque contestée acquis par l'usage.

- 98 Ainsi, dans son mémoire du 22 septembre 2010 devant la division d'annulation, en réponse à un argument de l'intervenante qui avait considéré que la requérante revendiquait un caractère distinctif acquis par l'usage, la requérante a tenu à préciser que « le propriétaire n'a[vait] jamais prétendu que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l'usage » et qu'« [il] a[vait] toujours maintenu que le DAMIER [était] intrinsèquement distinctif, et a[vait] seulement attiré l'attention sur le fait qu'un tel caractère distinctif était amplifié par une utilisation intensive pendant presque 15 ans ».
- 99 De même, dans son mémoire du 11 novembre 2011 devant la chambre de recours, la requérante a rappelé que les documents mentionnés au point 95 ci-dessus étaient destinés à démontrer le caractère distinctif « accru » de la marque contestée, mais qu'ils n'étaient pas destinés à démontrer le caractère distinctif acquis par cette dernière par l'usage qui en avait été fait.
- 100 S'agissant de l'argumentation de la requérante devant le Tribunal, en particulier celle qu'elle a réitérée lors de l'audience en réponse à une question du Tribunal, il ne saurait être déduit de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les documents que la requérante avait transmis et qui sont mentionnés au point 95 ci-dessus étaient suffisants pour démontrer le caractère distinctif acquis par l'usage dans au moins onze États membres.
- 101 Il convient de relever que la division d'annulation s'est limitée à considérer que le constat de l'absence de caractère distinctif acquis par l'usage dans au moins quatre États membres de l'Union alors composée de quinze États membres, à savoir le Royaume de Danemark, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, était suffisant pour considérer que la preuve fournie par la requérante n'établissait pas le caractère distinctif de la marque contestée acquis par l'usage dans l'Union.
- 102 En se fondant sur la jurisprudence selon laquelle la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage doit être rapportée dans chaque État membre dans lequel la marque contestée en était ab initio dépourvue, la division d'annulation a implicitement, mais nécessairement, considéré qu'il n'était pas indispensable de vérifier la véracité et le caractère probant des documents relatifs aux onze autres États membres.
- 103 Cette constatation a été confirmée, aux points 73 et 74 de la décision attaquée, par la chambre de recours, qui a déclaré approuver la conclusion de la division d'annulation selon laquelle, notamment, en ce qui concernait le Danemark, le Portugal, la Finlande et la Suède, « il n'était possible de faire aucune déduction concernant la perception du public pertinent, ni à partir de la liste des marques enregistrées (pièce 1), ni à partir des chiffres des ventes et des chiffres d'affaires fournis, en l'absence d'une indication claire relative à la marque et aux produits concernés (pièce 4), ni à partir de la simple présence d'un magasin dans un certain pays (pièce 7) ».
- 104 Il convient de relever que, s'agissant des quatre États membres concernés, à savoir le Danemark, le Portugal, la Finlande et la Suède, la requérante n'a, au regard de la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus, versé au dossier aucun document contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l'intensité et l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque contestée et n'a transmis aucune déclaration de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.
- 105 Lors de l'audience, le conseil de la requérante a, en réponse à une question posée par le

Tribunal, confirmé qu'il n'avait fourni aucun des éléments mentionnés au point 104 ci-dessus au motif que la requérante ne connaissait pas la jurisprudence et que seuls avaient été utilisés dans le cadre de la procédure administrative les éléments mis à sa disposition.

- 106** À supposer même que la requérante prétende que les documents soumis à l'appréciation de la chambre de recours et mentionnés au point 95 ci-dessus démontreraient le caractère distinctif de la marque contestée acquis par l'usage au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède, il convient de faire les observations suivantes.
- 107** À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater, en ce qui concerne le document, émanant de la requérante, mentionnant le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente de produits revêtus de la marque contestée (pièce 4 mentionnée au point 95 ci-dessus), que les données chiffrées sont établies sur de simples feuillets imprimés dénués de toute autre précision ou certification.
- 108** S'agissant de documents versés au dossier émanant de l'entreprise elle-même, le Tribunal a jugé que, pour apprécier leur valeur probante, il fallait en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il a ajouté qu'il fallait alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semblait sensé et fiable [arrêts du 7 juin 2005, *Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, Rec, EU:T:2005:200, point 42, et du 16 novembre 2011, *Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)*, T-500/10, EU:T:2011:679, point 49].
- 109** En l'espèce, il convient de constater que le document mentionnant le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente de produits revêtus de la marque contestée, qui émane de la requérante elle-même, ne peut, étant donné cette provenance, dès lors, à lui seul, constituer une preuve suffisante de l'acquisition par l'usage du caractère distinctif de ladite marque. Les données chiffrées qui y sont contenues ne constituent donc que des indices nécessitant d'être corroborés par d'autres éléments probants (voir, en ce sens, arrêt *Forme d'un briquet à pierre*, point 88 supra, EU:T:2005:463, point 79).
- 110** Ainsi, en l'absence de toute autre pièce étayant les informations contenues dans ce document, notamment d'autres documents comptables certifiés par un cabinet de certification, qui pourraient corroborer les données chiffrées qui y sont contenues, force est de constater que ce document, examiné à l'aune de l'ensemble des autres éléments soumis par la requérante dans le cadre de la procédure administrative, ne saurait démontrer que la marque contestée a acquis un caractère distinctif en raison de l'usage.
- 111** À défaut de tout autre élément objectif, il serait fait crédit, sans aucune justification, à un simple document fait sur papier libre, élément qui pourrait ensuite être utilisé par toute autre entreprise pour considérer que le niveau de preuve du caractère distinctif acquis par l'usage peut être fait au moyen de probabilités ou de présomptions, ce que la jurisprudence a toujours refusé [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, *Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO)*, T-325/06, EU:T:2008:338, point 34 et jurisprudence citée].
- 112** Deuxièmement, la présence de magasins dans les différents États membres (pièce 7 mentionnée au point 95 ci-dessus) ne donne également aucune indication quant à la perception de la marque contestée sur le public concerné.
- 113** Troisièmement, s'agissant des extraits de catalogues et de brochures, des publicités ainsi que des photographies de personnalités portant un produit revêtu de la marque contestée ou de différents modèles de produits de la requérante revêtus de la marque contestée, tout comme les photographies de produits reproduisant le motif à damier de la marque contestée, qui ont été joints au dossier (pièces 2, 5 et 6 mentionnées au point 95 ci-dessus), ils s'avèrent insuffisants, même en les examinant à l'aune de l'ensemble des autres éléments joints par la requérante et énumérés au point 95 ci-dessus, pour démontrer qu'une partie significative du

public pertinent identifiera grâce à la marque contestée les produits visés comme provenant de la requérante.

- 114** D'une part, les catalogues et les brochures sont uniquement établis en français et en anglais, en sorte que, sauf à ce que la requérante n'établisse pas de catalogue différencié, ils ne sauraient prouver le caractère distinctif acquis par l'usage à tout le moins pour les quatre États membres concernés. En outre, il ne ressort d'aucun élément que ces catalogues seraient diffusés au sein du public pertinent et ne soient pas un outil interne à la requérante à la disposition de ses salariés dans l'optique de la seule vente en boutique des articles y figurant.
- 115** D'autre part, les photographies de diverses personnalités portant des produits revêtus de la marque contestée ou de publicités de produits revêtus de cette même marque prouvent uniquement que la requérante a utilisé le motif à damier marron et beige, mais ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit ladite marque comme une indication d'origine commerciale (voir, en ce sens, arrêt *Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris*, point 84 supra, EU:T:2010:413, point 57).
- 116** Quatrièmement, s'agissant du sondage quant à la perception des milieux intéressés que la requérante a produit dans le cadre de la procédure administrative et que la chambre de recours a pris en considération aux points 18 et 55 de la décision attaquée, force est de constater que ce sondage a été effectué auprès de consommateurs des seuls produits de luxe en cuir et uniquement en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Outre que ce sondage ne porte pas sur les consommateurs moyens de l'Union, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (voir point 27 ci-dessus), mais sur les seuls consommateurs de produits de luxe de cinq États membres de l'Union, il ne concerne nullement la perception de la marque contestée, mais celle de Louis Vuitton, en tant que telle, en sorte qu'il ne donne aucune indication quant à la perception de la seule marque contestée sur ce public, même restreint, auprès duquel ce sondage a été effectué.
- 117** Pour l'ensemble de ces raisons, force est de constater que, en tout état de cause, la requérante n'a pas démontré que la marque contestée avait, au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède, acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qu'elle en avait fait.
- 118** En effet, il ressort en particulier de l'arrêt *Texture d'une surface de verre*, point 84 supra (EU:T:2007:273, points 35, 38 et 40), que l'absence de preuve en ce qui concerne le Danemark, la Finlande, la Suède, la Grèce et l'Irlande suffisait à justifier le refus d'enregistrement.
- 119** S'agissant de l'argumentation de la requérante fondée sur l'extrapolation aux prescriptions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 de la jurisprudence relative à l'acquisition de la renommée, laquelle doit être démontrée dans une partie substantielle de l'Union et non dans tout État membre, le Tribunal a déjà jugé que la jurisprudence relative à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne devait pas être confondue avec celle tendant à préciser le sens de l'expression « jouit d'une renommée » dans un État membre ou dans l'Union au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, condition qu'une marque enregistrée doit remplir pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires. Dans ce cas, il ne s'agit pas, en effet, d'examiner si un signe remplit les conditions pour être enregistré comme marque communautaire dans l'ensemble de l'Union. Il s'agit plutôt d'empêcher l'usage d'un signe lorsqu'une marque existante jouit d'une renommée soit dans un État membre soit dans l'Union et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque ou leur porte préjudice. Ainsi, la Cour a considéré que, sur le plan territorial, l'existence d'une renommée dans une partie substantielle de la Communauté suffisait pour interdire l'utilisation dudit signe [arrêts *Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris*, point 84 supra, EU:T:2010:413, point 47, et du 29 janvier 2013, *Allemands Boada/OHMI (Carrelette manuelle)*, T-25/11, EU:T:2013:40, point 70 ;

voir également, en ce sens, arrêts du 14 septembre 1999, *General Motors*, C-375/97, Rec, EU:C:1999:408, points 28 et 29, et du 6 octobre 2009, *PAGO International*, C-301/07, Rec, EU:C:2009:611, points 27 et 30].

120 Il appartenait donc à la requérante de faire la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage dans la partie de l'Union dans laquelle la marque contestée était ab initio dépourvue de tout caractère distinctif, soit, en l'occurrence, dans l'ensemble de l'Union. Or, ainsi qu'il résulte du point 104 ci-dessus, la requérante n'a versé au dossier aucun des éléments mentionnés dans la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus et les éléments produits par elle, tels qu'ils ressortent du point 95 ci-dessus, ne démontrent pas que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l'usage au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède.

121 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du second moyen doit être rejetée ainsi que le second moyen dans son ensemble.

122 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

123 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 et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) Louis Vuitton Malletier est condamnée aux dépens.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE SIXIEME CHAMBRE 7 MAI 2015

Voss of Norway ASA

Contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
(Affaire C-445/13P)**

*MARQUE COMMUNAUTAIRE –
CARACTERE DISTINCTIF –
MARQUE TRIDIMENSIONNELLE*

Synthèse

Les difficultés croissantes pour enregistrer une marque tridimensionnelle et pour la défendre dans le cadre d'une demande ultérieure en annulation, engendrent une insécurité juridique très préjudiciable pour les titulaires de droits.

En annulant la marque tridimensionnelle déposée par la société Voss, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le caractère distinctif des éléments constitutifs du signe tridimensionnel est apprécié « au regard des normes du secteur concerné en se fondant sur des faits notoires ».

En l'espèce, la société Voss réussit à faire enregistrer en 2004, une bouteille cylindrique surmontée d'un bouchon opaque de même diamètre comme marque tridimensionnelle pour des boissons.

Le 17 juillet 2008, la société Nordic Spirit, concurrent de Voss, présente une demande en nullité de la marque communautaire tridimensionnelle au motif que la bouteille ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.

Le 10 mars 2010, la division d'annulation de l'OHMI rejette cette demande en nullité. Elle considère que la forme n'est pas « courante » sur le marché des boissons et que, du fait du contraste entre le corps transparent et le capuchon, celle-ci se distingue dans une large mesure, des bouteilles existantes et peut, à ce titre, faire office de marque.

La demande en nullité est toutefois accueillie par la première chambre de recours de l'OHMI, qui, saisie en 2011, considère que les consommateurs lisent l'étiquette pour identifier l'origine du produit et le distinguer des autres produits, et que par conséquent, la marque ne remplit pas sa fonction essentielle d'identification.

Ainsi, selon la première chambre de recours, la forme de la bouteille en cause ne diverge pas significativement de la forme des autres contenants utilisés pour des boissons dans l'Union européenne.

Voss introduit alors un recours devant le Tribunal de justice de l'Union européenne qui retient que la bouteille peut être qualifiée « d'unique en son genre » et présente « une certaine originalité », mais confirme toutefois la décision d'annulation de la marque tridimensionnelle.

Voss se pourvoit alors devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

La Cour confirme la décision du Tribunal fondée sur l'appréciation du caractère distinctif de la marque, ainsi que son analyse du caractère distinctif des éléments constitutifs du signe tridimensionnel en cause, au regard des normes du secteur concerné. Il est ainsi considéré comme notoire « que la grande majorité des bouteilles disponibles sur le marché présentent une partie cylindrique » et « que de très nombreuses bouteilles sont fermées par un bouchon réalisé dans un matériau et dans une couleur différente de ceux du corps de la bouteille ». Le fait que le diamètre du bouchon soit identique à celui de la bouteille « ne constitue qu'une variante » des formes existantes, et de ce fait le caractère distinctif est écarté.

L'annulation de la marque Voss est donc confirmée.

Arrêt

1 Par son pourvoi, Voss of Norway ASA (ci-après « Voss ») demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne Voss of Norway/OHMI – Nordic Spirit (Forme d'une bouteille cylindrique) (T-178/11, EU:T:2013:272, ci-après l'« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 90002268 P 2715729 / 3 janvier 2011 (affaire R 785/2010-1), relative à une procédure de nullité entre Nordic Spirit AB (publ) (ci-après « Nordic Spirit ») et Voss (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 207/2009

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009, a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

3 Aux termes de l'article 7 du règlement n° 207/2009, intitulé « Motifs absolus de refus »:

1. Sont refusés à l'enregistrement : [...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; [...]

4 L'article 52 de ce règlement, intitulé « Causes de nullité absolue », dispose à son paragraphe 1 : « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ; [...]

5 L'article 55, paragraphe 2, dudit règlement prévoit :

« La marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie. »

6 L'article 99 du même règlement dispose :

« 1. Les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.

2. La validité d'une marque communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.

3. Dans les actions visées à l'article 96, points a) et c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur. »

Le règlement (CE) n° 2868/95

7 Aux termes de la règle 37 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p.1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 355/2009 de la Commission, du 31 mars 2009 (JO L 109, p. 3): 90002268 P 2715729 / 3 « Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de l'Office, en vertu de l'article [56 du règlement n° 207/2009], contient les renseignements suivants : [...]

b) en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande : [...]

iv) les faits, preuves et observations présentés à l'appui de la demande ; [...]

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

8 Le 3 décembre 2004, Voss a obtenu, auprès de l'OHMI et en vertu du règlement n° 40/94, l'enregistrement, sous le numéro 3156163, de la marque communautaire tridimensionnelle reproduite ci-dessous (ci-après la « marque contestée »):



9 Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 32 et 33 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 32 : Bières ; boissons non alcooliques, eau ;
- Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exclusion de la bière.

10 Le 17 juillet 2008, Nordic Spirit a présenté une demande en nullité de la marque contestée, sur le fondement, d'une part, de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous a) à e), i) à iii), de ce règlement et, d'autre part, de l'article 51, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

11 Par une décision du 10 mars 2010, la division d'annulation de l'OHMI a rejeté cette demande en nullité dans son entièreté.

12 Elle a considéré, notamment, que la forme de la marque contestée n'est pas « courante » sur le marché des boissons et que, en raison du contraste entre le corps transparent et le 90002268 P 2715729 / 3 capuchon, celle-ci se distingue, dans une large mesure, des bouteilles existantes et peut, à ce titre, faire office de marque.

- 13 Le 6 mai 2010, Nordic Spirit a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre cette décision de la division d'annulation.
- 14 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l'OHMI (ci-après la « chambre de recours ») a annulé ladite décision et a accueilli la demande en nullité.
- 15 Elle a considéré, en substance, que, eu égard à la jurisprudence selon laquelle les consommateurs attribuent, en premier lieu, une simple fonction de conditionnement aux bouteilles dans lesquelles des produits sont contenus [arrêt *Develey/OHMI* (Forme d'une bouteille en plastique), T-129/04, EU:T:2006:84], il y avait lieu de considérer que les consommateurs liraient l'étiquette apposée sur la bouteille pour identifier l'origine du produit et distinguer celui-ci des autres produits.
- 16 La chambre de recours a, en outre, estimé que n'étaient étayées par aucun élément de preuve les assertions de la requérante selon lesquelles le consommateur moyen est capable de percevoir la forme de l'emballage des produits concernés comme une indication de leur origine commerciale, dans la mesure où cette forme présente des caractéristiques qui sont suffisantes pour retenir son attention.
- 17 Cette chambre a, par ailleurs, considéré qu'aucune preuve n'avait été produite par Voss pour établir que c'était à tort que Nordic Spirit faisait valoir que les bouteilles d'eau minérale ou contenant toute autre boisson comportent invariablement des éléments verbaux et figuratifs et que, pour cette raison, les consommateurs ont pour habitude d'identifier l'origine commerciale du produit concerné sur la base non pas du design de la bouteille, mais de ces éléments.
- 18 Enfin, ladite chambre a estimé que la forme de la bouteille en cause ne diverge pas significativement de la forme des autres contenants utilisés pour des boissons alcooliques ou non alcooliques dans l'Union européenne, mais qu'elle n'en est qu'une variante.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

- 19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2011, Voss a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
- 20 À l'appui de ce recours, la requérante a invoqué quatre moyens.
- 21 Le premier de ceux-ci était tiré de la violation de l'article 75 du règlement n° 207/2009, en ce que, en substance, la chambre de recours aurait fondé son raisonnement sur des éléments non portés à la connaissance de la requérante et sur lesquels elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir son point de vue.
- 22 Le deuxième moyen était tiré de la violation de l'article 99 du règlement n° 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95, en ce que la chambre de recours aurait indûment fait supporter à la requérante la charge de la preuve du caractère distinctif de la marque contestée, alors que celle-ci était enregistrée et jouissait, par conséquent, d'une présomption de validité.
- 23 Le troisième moyen était tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d'une interprétation erronée de la jurisprudence relative au caractère distinctif des marques tridimensionnelles, en ce que, au test défini par la jurisprudence pour apprécier le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle lorsqu'il s'agit du conditionnement d'un produit liquide et que cette marque est constituée par l'apparence du produit lui-même, test qui consiste à apprécier si la marque diverge de manière significative des normes et des habitudes du secteur concerné, la chambre de recours aurait substitué un autre test, fondé sur l'importance qu'il conviendrait d'accorder aux étiquettes ou aux autres pratiques de marquage en vigueur dans ledit secteur.
- 24 Enfin le quatrième moyen était tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d'une dénaturaison des preuves de l'existence d'une divergence

significative par rapport aux normes ou aux habitudes du secteur des boissons, en ce que la chambre de recours aurait erronément conclu à l'absence de caractère distinctif de la marque contestée.

- 25 Lors de l'audience devant le Tribunal, la requérante a toutefois indiqué qu'elle renonçait à son premier moyen.
- 26 À titre liminaire, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse repose sur un raisonnement comportant deux piliers distincts et indépendants l'un de l'autre.
- 27 Au point 27 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, aux points 18 à 35 de la décision litigieuse, correspondant à la partie du raisonnement qu'il a qualifiée de « premier pilier », la chambre de recours a considéré, en substance, qu'il est un fait notoire que les boissons sont quasiment toujours vendues dans des bouteilles, des canettes ou d'autres emballages revêtus d'une étiquette ou d'un élément verbal ou graphique, que ce sont ces indications qui permettent au consommateur de différencier les produits sur le marché et que Voss n'avait présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'en irait pas ainsi.
- 28 Au point 28 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, aux points 36 à 41 de la décision litigieuse, correspondant à la partie du raisonnement qu'il a identifiée comme étant le « second pilier », la chambre de recours s'est livrée à une analyse autonome du caractère distinctif de la marque contestée pour en conclure, en substance, que la bouteille en cause ne se différencie pas de manière significative de la forme des autres bouteilles sur le marché des boissons alcooliques et non alcooliques et n'en est qu'une variante, et que, dès lors, elle ne diverge pas de manière significative des normes et des habitudes du secteur concerné.
- 29 Le Tribunal a précisé, au point 29 de l'arrêt attaqué, que, interrogées sur ce point lors de l'audience, les parties avaient confirmé que la décision attaquée repose sur un raisonnement comportant deux piliers distincts et indépendants. Il a en outre indiqué, au point 30 de l'arrêt attaqué, que Voss avait précisé, lors de l'audience, que son deuxième moyen n'était dirigé que contre le premier de ces piliers.
- 30 Le Tribunal a procédé à l'examen du troisième moyen, dans la mesure où il visait le second de ces piliers, ainsi que du quatrième moyen.
- 31 Le Tribunal a, en premier lieu, écarté le troisième moyen, en tant qu'il concernait ce second pilier.
- 32 En particulier, le Tribunal a, au point 55 de l'arrêt attaqué, jugé que la marque contestée est constituée d'une combinaison d'éléments dont chacun, étant susceptible d'être communément utilisé dans le commerce pour le conditionnement des produits visés dans la demande d'enregistrement, est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits.
- 33 En ce qui concerne la forme tridimensionnelle de la marque contestée, le Tribunal a considéré, au point 51 de l'arrêt attaqué, qu'il est un fait notoire que la grande majorité des bouteilles disponibles sur le marché présentent une partie cylindrique. Il en a déduit que, pour le consommateur moyen, il est naturel que les bouteilles de boissons alcooliques ou non alcooliques possèdent généralement une telle forme. Le Tribunal en a conclu que la forme d'un « cylindre parfait » de la bouteille en cause, en admettant même que cet élément présente une certaine originalité, ne saurait être considéré comme divergeant significativement des normes ou des habitudes du secteur concerné.
- 34 S'agissant du bouchon non transparent, le Tribunal a jugé, au point 52 de l'arrêt attaqué, que cet élément peut difficilement être considéré comme une divergence significative par rapport aux normes ou aux habitudes de ce secteur, dès lors qu'il est un fait notoire que de très nombreuses bouteilles sont fermées par un bouchon réalisé dans un matériau et dans une couleur différente de ceux du corps de la bouteille.

- 35 Quant au diamètre du bouchon, identique à celui de la bouteille, le Tribunal a jugé, au point 53 de l'arrêt attaqué, qu'il ne constitue qu'une variante des formes existantes et ne saurait être considéré comme divergeant significativement des normes ou des habitudes dudit secteur, à supposer même qu'il soit admis que cet élément présente une certaine originalité.
- 36 Au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le fait qu'une marque complexe n'est composée que d'éléments dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés permet, en règle générale, de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif. Il a ajouté qu'une telle conclusion ne saurait être infirmée que dans l'hypothèse où des indices concrets, tels que, notamment, la manière dont ces différents éléments sont combinés, indiqueraient que ladite marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée.
- 37 Au point 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que de tels indices font défaut en l'espèce, étant donné que la manière dont les éléments composant le signe tridimensionnel pour lequel la marque contestée a été enregistrée sont combinés ne représente pas davantage que la somme des éléments dont cette marque est composée, à savoir une bouteille dotée d'un bouchon non transparent, à l'instar de la plupart des bouteilles destinées à contenir des boissons alcooliques ou non alcooliques sur le marché concerné.
- 38 Le Tribunal en a déduit, au point 59 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours n'avait pas commis d'erreur en estimant que le consommateur moyen de l'Union percevrait la marque contestée, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme des produits pour lesquels l'enregistrement de ladite marque est demandé.
- 39 Il a conclu, au point 60 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours, aux points 36 et suivants de la décision litigieuse, avait concrètement appliqué le test prévu par la jurisprudence pour apprécier le caractère distinctif des signes tridimensionnels, lequel suppose d'examiner le point de savoir si le signe en cause diverge de manière significative des normes et des habitudes du secteur concerné, lorsqu'il s'agit du conditionnement d'un produit liquide et que ce signe est constitué par l'apparence du produit lui-même.
- 40 En second lieu, le Tribunal a, aux points 62 à 91 de l'arrêt attaqué, écarté le quatrième moyen invoqué par Voss au soutien de son recours. Il a en effet estimé que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif et qu'elle ne se distingue pas réellement des formes de conditionnement du produit fréquemment utilisées dans le secteur des boissons, mais constitue plutôt une variante de ces formes.
- 41 Le Tribunal a également jugé que les arguments avancés par la requérante ne permettaient pas de remettre en cause cette conclusion.
- 42 S'agissant, notamment, de l'argument de Voss selon lequel la chambre de recours, en comparant une forme cylindrique avec la section d'un cylindre, a dénaturé les éléments de preuve figurant dans le dossier, étant donné qu'une section cylindrique est une aberration d'un point de vue mathématique, le Tribunal a estimé que rien ne permet de considérer que cette chambre a entendu, au point 37 de la décision litigieuse, donner à l'expression « section cylindrique » une signification mathématique, au sens de la « représentation d'une coupe d'une forme géométrique ». Selon le Tribunal, c'est, au contraire, au sens « d'une des parties plus ou moins distinctes en lesquelles quelque chose est ou peut être divisé ou dont celle-ci est constituée » (« any of the more or less distinct parts into which something is or may be divided or from which it is made up », Oxford Dictionary) que le mot « section » doit être compris.
- 43 Aux points 92 à 96 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a écarté comme étant inopérants le deuxième moyen ainsi que le troisième moyen, dans la mesure où ce dernier était dirigé contre le premier pilier du raisonnement sur lequel repose la décision litigieuse.

- 44 Il a en effet jugé que, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que le dispositif d'une décision de l'OHMI repose sur un raisonnement comportant plusieurs piliers, dont chacun suffirait à lui seul à fonder ce dispositif, il n'y a lieu d'annuler cet acte, en principe, que si chacun de ces piliers est entaché d'illégalité. Or, selon le Tribunal, à supposer même que les moyens dirigés contre le premier pilier du raisonnement sur lequel repose la décision litigieuse soient fondés, ce fait n'aurait pas d'influence sur le dispositif de cette décision, dès lors que le second pilier de ce raisonnement n'est pas entaché d'illégalité.
- 45 À cet égard, le Tribunal a précisé, au point 95 de l'arrêt attaqué, que, « même à supposer que ce soit à tort que la chambre de recours ait considéré qu'il est un fait notoire que les boissons sont quasiment toujours vendues dans des bouteilles revêtues d'une étiquette ou d'un élément verbal ou graphique, que ce sont ces indications qui permettent au consommateur de différencier les produits sur le marché et que la requérante n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'en irait pas ainsi, ces considérations demeureraient sans aucune incidence sur la conclusion constatant l'absence de caractère distinctif de la marque contestée fondée sur les appréciations jugées légales aux points 46 à 91 [de l'arrêt attaqué] ».
- 46 Eu égard à l'ensemble de ces considérations, le Tribunal a rejeté le recours introduit devant lui par Voss.

Les conclusions des parties devant la Cour

47 Voss demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué et
- de condamner l'OHMI aux dépens.

48 L'OHMI demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi et
- de condamner Voss aux dépens.

49 L'International Trademark Association (ci-après l'« INTA »), qui a été autorisée à intervenir au soutien des conclusions de Voss par l'ordonnance du président de la Cour Voss of Norway/OHMI (C-445/13 P, EU:C:2014:202), demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué et
- de décider qu'elle supportera ses propres dépens.

Sur le pourvoi

50 Au soutien de son pourvoi, Voss soulève six moyens.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

- 51 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir omis d'examiner le deuxième moyen invoqué à l'appui de son recours de première instance et tiré de ce que la chambre de recours lui aurait indûment fait supporter la charge de la preuve du caractère distinctif de la marque contestée, alors que cette dernière était enregistrée et jouissait d'une présomption de validité.
- 52 Elle fait valoir, à cet égard, que le Tribunal a écarté ce deuxième moyen uniquement en raison du fait qu'il a, de manière arbitraire, considéré que ce moyen était dirigé contre le premier

pilier du raisonnement sur lequel repose la décision litigieuse, alors que celui-ci était clairement dirigé contre le second pilier, tel qu'il a été défini au point 28 de l'arrêt attaqué.

53 L'OHMI conteste les affirmations de la requérante et conclut au rejet de ce premier moyen.

Appréciation de la Cour

54 En substance, Voss reproche au Tribunal d'avoir modifié les termes de la distinction, entre les deux piliers du raisonnement développé dans la décision litigieuse, convenue lors de l'audience devant le Tribunal.

55 Selon la requérante, aux points 27 et 28 de l'arrêt attaqué, le premier et le second pilier ont été définis de manière inversée par rapport à la définition qui en avait été faite lors de l'audience devant le Tribunal.

56 Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en omettant d'examiner le deuxième moyen invoqué par Voss à l'appui de son recours présenté en première instance et tiré de ce que la chambre de recours lui aurait indûment fait supporter la charge de la preuve du caractère distinctif de la marque contestée.

57 À cet égard, il convient de relever, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal, notifié à la requérante par télécopie le 13 mars 2013, que celle-ci a admis, d'une part, que la décision litigieuse était fondée sur un raisonnement comportant deux piliers indépendants, le premier figurant aux points 18 à 35 de la décision litigieuse et le second aux points 36 à 41 de celle-ci, et, d'autre part, que son deuxième moyen n'était pas dirigé contre le raisonnement développé à ces points 36 à 41.

58 En outre, à supposer même que ce deuxième moyen invoqué devant le Tribunal ait été dirigé, comme le soutient la requérante, contre ledit second pilier, force est de constater que, ainsi qu'il ressort des points 28 et 50 de l'arrêt attaqué, la chambre de recours a, aux points 36 à 41 de la décision litigieuse, procédé à l'analyse du caractère distinctif de la marque contestée de manière autonome et n'a pas fait peser sur Voss la charge de la preuve de l'existence d'un tel caractère.

59 Il s'ensuit que le premier moyen invoqué par Voss au soutien de son pourvoi n'est pas fondé et doit, par conséquent, être écarté.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

60 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'article 99 du règlement n° 207/2009 ainsi que la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95, en tant que, aux points 57 et 58 de l'arrêt attaqué, il a renversé la charge de la preuve, qui pesait exclusivement sur Nordic Spirit en sa qualité de partie ayant présenté une procédure en nullité de la marque contestée, en lui imposant l'obligation de prouver le caractère distinctif de ladite marque, en dépit de l'absence de toute preuve fournie par Nordic Spirit au soutien de la prétendue absence de caractère distinctif de celle-ci.

61 Voss soutient, à cet égard, que la jurisprudence citée par le Tribunal au point 57 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le fait qu'une marque complexe n'est composée que d'éléments dépourvus de caractère distinctif permet, en règle générale, de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif, hormis dans l'hypothèse où « des indices concrets, tels que, notamment, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée », a trait à des demandes d'enregistrement de marques communautaires, et n'est pas applicable à des marques enregistrées qui, à l'instar de la marque contestée, bénéficieraient d'une présomption de validité.

62 L'INTA se fonde sur les articles 52, 55 et 99 du règlement n° 207/2009, desquels il ressortirait que les marques communautaires enregistrées jouissent d'une présomption de validité, ainsi que sur la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95 pour soutenir que le Tribunal a renversé à tort la charge de la preuve du caractère distinctif du signe en cause.

63 Selon cette association, si une demande d'enregistrement de marque prospère, la marque obtenue est présumée valide, sauf preuve contraire, et il ne devrait pas être exigé du demandeur qu'il établisse à nouveau la validité de sa marque, à moins que des faits et des preuves démontrant le contraire aient été produits par la partie cherchant à prouver la nullité de cette marque.

64 Or, en l'espèce, l'auteur de la demande en nullité n'aurait produit aucun fait vérifiable ni fourni de preuves devant l'OHMI. L'INTA en déduit que le Tribunal a méconnu les règlements nos 207/2009 et 2868/95 en n'annulant pas la décision de la chambre de recours qui avait considéré que l'affirmation de Voss, selon laquelle les consommateurs sont en mesure de déterminer l'origine commerciale de produits en regardant la forme de leur emballage, n'était pas étayée par des preuves et n'était donc pas suffisante « pour garantir le respect des normes définies par la jurisprudence ».

65 L'OHMI conteste l'affirmation de la requérante selon laquelle l'appréciation à laquelle s'est livré le Tribunal conduirait à une répartition erronée de la charge de la preuve du caractère distinctif du signe en cause et soutient que, sauf disposition contraire expresse figurant dans le règlement n° 207/2009, l'application de motifs absolus de refus est soumise au même critère, en ce qui concerne tant les marques dont l'enregistrement est demandé que celles qui sont déjà enregistrées.

Appréciation de la Cour

66 Dans la mesure où il reproche au Tribunal d'avoir, aux points 57 et 58 de l'arrêt attaqué, renversé la charge de la preuve en imposant à la requérante l'obligation de prouver le caractère distinctif de la marque contestée, en dépit de l'absence de toute preuve fournie par Nordic Spirit au soutien de la prétendue absence de caractère distinctif de celle-ci, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme non fondé.

67 En effet, aux points 51 à 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a apprécié de manière autonome le point de savoir si la marque contestée est pourvue de caractère distinctif.

68 Après avoir considéré, à l'issue de l'examen séparé de chacun des éléments constitutifs de la marque contestée, que celle-ci est constituée d'une combinaison d'éléments dont chacun est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pour lesquels elle a été enregistrée, le Tribunal a, au point 57 de l'arrêt attaqué, indiqué que cette circonstance « permet, en règle générale, de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif », à moins que « des indices concrets, tels que, notamment, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée ».

69 Au point 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, « [e]n l'espèce, il n'apparaît pas qu'il existe de tels indices ». Il a relevé, à cet égard, que « la marque contestée est caractérisée par la combinaison de forme tridimensionnelle d'une bouteille cylindrique transparente et d'un bouchon non transparent de même diamètre que la bouteille proprement dite [et que l] a manière dont ces éléments sont combinés en l'espèce ne représente pas davantage que la somme des éléments dont la marque contestée est composée, à savoir une bouteille dotée d'un bouchon non transparent, à l'instar de la plupart des bouteilles destinées à contenir des boissons alcooliques ou non alcooliques sur le marché[. u]ne telle forme [étant] en effet susceptible d'être communément utilisée, dans le commerce, pour le conditionnement des produits visés par l'enregistrement ».

- 70 Le Tribunal a ainsi lui-même vérifié l'existence d'indices concrets qui indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée et n'a pas, contrairement à ce que soutiennent l'INTA et la requérante, fait peser sur cette dernière la charge de la preuve de l'existence de tels indices.
- 71 Dans ces conditions, force est de constater que l'argumentation de Voss et de l'INTA repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué et qu'elle doit, en conséquence, être écartée.
- 72 Quant à l'argument invoqué par l'INTA, selon lequel en n'annulant pas la décision litigieuse, qui avait considéré que n'étaient étayées par aucun élément de preuve les assertions de la requérante selon lesquelles le consommateur moyen est capable de percevoir la forme de l'emballage des produits concernés comme une indication de leur origine commerciale, le Tribunal a méconnu les règlements nos 207/2009 et 2868/95, il y a lieu de relever, ainsi qu'il ressort du point 12 de l'arrêt attaqué, que cette appréciation de la chambre de recours figure au point 31 de ladite décision.
- 73 Ainsi qu'il découle du point 27 de l'arrêt attaqué, ladite appréciation relève, par conséquent, du premier pilier du raisonnement sur lequel repose la décision litigieuse, tel que défini par le Tribunal. Or, ce dernier a, au point 96 de l'arrêt attaqué, écarté comme étant inopérants les moyens dirigés contre ledit pilier.
- 74 Partant, l'INTA n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait dû annuler la décision litigieuse en tant que, par celle-ci, la chambre de recours avait jugé que les assertions de Voss, selon lesquelles le consommateur moyen est capable de percevoir la forme de l'emballage des produits concernés comme une indication de leur origine commerciale, n'étaient étayées par aucun élément de preuve.
- 75 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'écarter le deuxième moyen du pourvoi comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

- 76 Par son troisième moyen, Voss soutient que le Tribunal a méconnu l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en jugeant que la forme de la bouteille en cause est dépourvue de caractère distinctif, sans avoir défini, au préalable, quelles sont les normes et les habitudes du secteur concerné.
- 77 L'INTA fait valoir, en outre, que le Tribunal ne pouvait légalement conclure que la bouteille de la requérante ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné, dans la mesure où il a jugé, au point 72 de l'arrêt attaqué, qu'il n'était « pas établi qu'il existait sur le marché d'autres bouteilles semblables », qu'il pouvait être supposé que cette bouteille est « unique en son genre » et, au point 51 de cet arrêt, qu'elle « présente une certaine originalité ».
- 78 De plus, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en opposant « simple variante » et « divergence significative » par rapport aux normes et aux habitudes applicables. À cet égard, l'INTA fait valoir que le Tribunal a outrepassé les limites fixées par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le seul facteur déterminant consiste à savoir si une forme tridimensionnelle enregistrée en tant que marque s'écarte des formes qui sont habituellement ou normalement utilisées dans le secteur concerné, pour les produits pertinents, dans une mesure telle que les consommateurs sont capables d'y attacher une signification.
- 79 Enfin, l'INTA soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en comparant à des éléments de formes habituelles ou normales dans ledit secteur de simples éléments d'une forme plutôt que la forme enregistrée dans son ensemble.

- 80 L'OHMI conteste cette argumentation et soutient que ce troisième moyen doit être écarté comme non fondé.

Appréciation de la Cour

- 81 Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêts *Mag Instrument/OHMI*, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 31, et *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI*, C-98/11 P, EU:C:2012:307, point 42).
- 82 En l'espèce, le Tribunal a apprécié, aux points 51 à 53 de l'arrêt attaqué, le caractère distinctif de la marque contestée par rapport aux normes et aux habitudes du secteur des boissons alcooliques et non alcooliques.
- 83 Au point 51 de cet arrêt, il a tout d'abord considéré, en ce qui concerne la forme tridimensionnelle de la marque contestée, « qu'il est un fait notoire que la grande majorité des bouteilles disponibles sur le marché présentent une partie cylindrique ».
- 84 Au point 52 dudit arrêt, le Tribunal a ensuite jugé, s'agissant du bouchon non transparent, « qu'il est un fait notoire que de très nombreuses bouteilles sont fermées par un bouchon réalisé dans un matériau et dans une couleur différents de ceux du corps de la bouteille ».
- 85 Enfin, au point 53 du même arrêt, le Tribunal a considéré que le diamètre du bouchon, identique à celui de la bouteille, « ne constitue qu'une variante des formes existantes et ne saurait être considéré comme divergeant significativement des normes ou des habitudes du secteur, même à supposer que l'on admette que cet élément présente une certaine originalité ».
- 86 Ainsi, le Tribunal s'est livré à une analyse du caractère distinctif des éléments constitutifs du signe tridimensionnel en cause au regard des normes du secteur concerné en se fondant sur des faits notoires.
- 87 Partant, Voss et l'INTA ne sont pas fondées à soutenir que le Tribunal a omis de définir les normes et les habitudes du secteur des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.
- 88 S'agissant de l'argument de l'INTA, selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en opposant « simple variante » et « divergence significative » par rapport aux normes et aux habitudes applicables, au lieu de rechercher si la marque contestée s'écarte des formes qui sont habituellement ou normalement utilisées dans le secteur concerné dans une mesure telle que les consommateurs seront à même d'y attacher une signification, il convient de rappeler que 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 est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d'autres entreprises (arrêt *Freixenet/OHMI*, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
- 89 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêt *Freixenet/OHMI*, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
- 90 Selon une jurisprudence constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (arrêts *Mag Instrument/*

OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 30, et Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 45). Toutefois, dans le cadre de l'application de ces critères, la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (arrêts Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 30, et Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 46).

- 91** Dans ces conditions, plus la forme dont l'enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Seule une marque qui, de manière 90002268 P 2715729 / 3 significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (arrêts Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 31, et Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, point 42).
- 92** Il s'ensuit que, lorsqu'une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l'enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une « variante » de l'une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (arrêt Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 32).
- 93** En l'espèce, après avoir rappelé, aux points 37 à 44 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence applicable, le Tribunal a, aux points 51 à 58 de celui-ci, vérifié si la marque contestée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.
- 94** Il en a conclu, au point 59 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en estimant que le consommateur moyen de l'Union percevrait la marque contestée, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme des produits pour lesquels l'enregistrement de ladite marque est demandé. Il a ensuite considéré, au point 62 de l'arrêt attaqué, que la marque contestée, telle qu'elle est perçue par le public pertinent, n'est pas susceptible d'individualiser les produits visés par ladite marque et de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale.
- 95** Il découle des considérations qui précèdent que le Tribunal a correctement identifié et suivi les critères déterminés par la jurisprudence pertinente à cet égard.
- 96** En outre, dans la mesure où l'INTA reproche au Tribunal d'avoir jugé que la bouteille de la requérante ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné, il convient de constater que cette analyse relève du domaine des appréciations de nature factuelle.
- 97** À cet égard, il importe de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une

question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI, C-97/12 P, EU:C:2014:324, point 61).

- 98** Or, force est de constater que l'INTA n'a invoqué, au soutien de cette contestation, aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal se serait livré à une dénaturation des éléments de preuve.
- 99** Quant à l'argument selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en comparant de simples éléments d'une forme à des éléments de formes habituelles ou normales dans le secteur concerné, au lieu de comparer la forme enregistrée dans son ensemble aux normes et aux habitudes de ce secteur, il y a lieu de l'examiner dans le cadre du quatrième moyen.
- 100** Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'écarter le troisième moyen du pourvoi comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

- 101** Par son quatrième moyen, Voss reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en évaluant séparément, aux fins de l'appréciation du caractère distinctif de la marque contestée, chacun des éléments constitutifs du signe tridimensionnel en cause, sans toutefois procéder à l'examen de celui-ci dans son ensemble.
- 102** La requérante soutient que, après avoir examiné séparément les éléments composant ledit signe tridimensionnel dans cinq points de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est borné à indiquer que la manière dont ces éléments sont combinés « ne représente pas davantage que la somme des éléments dont la marque contestée est composée », ce qui, selon Voss, ne constitue pas la vérification approfondie de l'impression d'ensemble produite par la marque exigée par la jurisprudence.
- 103** L'OHMI fait valoir que le Tribunal a correctement appliqué le droit et la jurisprudence en ce qui concerne la manière d'apprécier le caractère distinctif d'un signe tridimensionnel.

Appréciation de la Cour

- 104** Par ce moyen, la requérante allègue que, dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif de la marque contestée, le Tribunal n'a pas analysé, comme il aurait dû le faire, l'impression d'ensemble que produit cette marque.
- 105** À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Aussi, afin d'apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l'impression d'ensemble qu'elle produit (voir, notamment, arrêt Eurocermex/OHMI, C-286/04 P, EU:C:2005:422, point 22 et jurisprudence citée).
- 106** Cela ne saurait toutefois impliquer que l'autorité compétente, chargée de vérifier si la marque dont l'enregistrement est demandé peut être perçue par le public comme une indication d'origine, ne peut pas procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale effectuée par ladite autorité, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir, notamment, arrêt Eurocermex/OHMI, C-286/04 P, EU:C:2005:422, point 23 et jurisprudence citée).
- 107** Au point 55 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, à l'issue de l'examen séparé de chacun des éléments constitutifs de la marque contestée, considéré que celle-ci « est constituée par une

combinaison d'éléments dont chacun, étant susceptible d'être communément utilisé dans le commerce pour le conditionnement des produits visés dans la demande d'enregistrement, est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits ». Il a poursuivi son analyse en vérifiant si ladite marque, considérée dans son ensemble, présente ou non un tel caractère.

108 C'est ainsi que le Tribunal a constaté, au point 58 de l'arrêt attaqué, que « la manière dont [la forme tridimensionnelle d'une bouteille cylindrique transparente et le bouchon non transparent de même diamètre que la bouteille proprement dite] sont combinés en l'espèce ne représente pas davantage que la somme des éléments dont la marque contestée est composée, à savoir une bouteille dotée d'un bouchon non transparent, à l'instar de la plupart des bouteilles destinées à contenir des boissons alcooliques ou non alcooliques sur le marché », qu'« [u]ne telle forme est en effet susceptible d'être communément utilisée, dans le commerce, pour le conditionnement des produits visés par l'enregistrement » et que, par conséquent, « la manière dont les éléments de la présente marque complexe sont combinés n'est pas non plus susceptible de conférer à celle-ci un caractère distinctif ». Le Tribunal a conclu, au point 62 dudit arrêt, que « la marque contestée, telle qu'elle est perçue par le public pertinent, n'est pas apte à individualiser les produits visés par ladite marque et à les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale ».

109 Il s'ensuit que le Tribunal a correctement fondé son appréciation du caractère distinctif de la marque contestée sur l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme et de l'agencement des éléments constitutifs de cette marque, ainsi que l'exige la jurisprudence rappelée au point 105 du présent arrêt.

110 En outre, il ne saurait être reproché au Tribunal de n'avoir pas procédé à une analyse suffisamment approfondie de l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque contestée, dans la mesure où la forme tridimensionnelle en cause est composée de deux éléments, à savoir une forme de base cylindrique et un bouchon non transparent de même diamètre que ledit cylindre, et où il est difficile d'imaginer d'autres possibilités de combiner ces éléments en une seule entité tridimensionnelle (voir, en ce sens, arrêt Eurocermex/OHMI, C-286/04 P, EU:C:2005:422, point 29).

111 Partant, il y a lieu d'écarter le quatrième moyen du pourvoi comme étant non fondé.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

112 Par son cinquième moyen, Voss soutient que le Tribunal, à l'instar de la chambre de recours, a dénaturé les éléments de preuve figurant dans le dossier en comparant le cylindre parfait du signe tridimensionnel en cause à une « section cylindrique » bidimensionnelle. Selon la requérante, une « section cylindrique » étant une aberration d'un point de vue mathématique, le Tribunal et la chambre de recours auraient en réalité entendu désigner, par cette expression, une « section circulaire ». Ainsi, le Tribunal aurait comparé un signe tridimensionnel à une caractéristique bidimensionnelle propre à la majorité des bouteilles, de sorte que son appréciation relative aux normes et aux habitudes du secteur concerné serait erronée dans son ensemble.

113 L'OHMI soutient que ce moyen n'est pas fondé, dans la mesure où il repose sur une interprétation erronée de l'arrêt attaqué.

114 Selon cet office, le Tribunal a jugé non pas qu'une partie circulaire est le seul point commun de la grande majorité des bouteilles, mais que la majorité des bouteilles présentent une « partie », au sens du point 66 de l'arrêt attaqué, cylindrique, quand bien même d'autres parties ne sont pas cylindriques comme, par exemple, lorsque la bouteille se rétrécit en son sommet pour former un goulot ou présente une forme incurvée en son milieu.

115 En outre, contrairement à ce que prétend Voss, le Tribunal n'aurait pas limité l'analyse du signe tridimensionnel contesté à une comparaison de la forme de celui-ci avec une caractéristique bidimensionnelle.

Appréciation de la Cour

116 Force est de constater que l'argumentation de Voss, selon laquelle le Tribunal, au point 67 de l'arrêt attaqué, lorsqu'il a affirmé que la majorité des bouteilles disponibles sur le marché présentent une « section cylindrique », aurait entendu désigner, par cette expression, une « section circulaire », par nature bidimensionnelle, repose sur une lecture erronée de cet arrêt.

117 En effet, après avoir rappelé, au point 65 de l'arrêt attaqué, que « la chambre de recours a constaté, [au point 37 de la décision litigieuse], que 'la grande majorité des bouteilles disponibles sur le marché [o]nt une section cylindrique' », le Tribunal a jugé, au point suivant de cet arrêt, que « [r]ien ne permet toutefois de considérer que la chambre de recours a entendu, dans le contexte de la décision litigieuse, donner à ces mots une signification mathématique, au sens de la 'représentation d'une coupe d'une forme géométrique' [et que c]'est, au contraire, au sens 'd'une des parties plus ou moins distinctes en lesquelles quelque chose est ou peut être divisé ou dont celle-ci est constituée' ['any of the more or less distinct parts into which something is or may be divided or from which it is made up', Oxford Dictionary] que ce mot doit être compris ».

118 Le Tribunal a ainsi considéré que le terme « section » employé par la chambre de recours au point 37 de la décision litigieuse doit être compris comme signifiant « partie », la grande majorité des bouteilles ayant selon lui une partie cylindrique.

119 Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal n'a pas limité son analyse du signe tridimensionnel en cause à une comparaison de la forme de celui-ci avec une caractéristique bidimensionnelle.

120 Partant, il y a lieu d'écarter le cinquième moyen du pourvoi comme étant non fondé.

Sur le sixième moyen

Argumentation des parties

121 Voss reproche au Tribunal d'avoir jugé que, dès lors que la marque contestée est composée d'éléments dépourvus isolément de caractère distinctif, elle est dans son ensemble dépourvue d'un tel caractère. Selon la requérante, un tel raisonnement a pour conséquence de faire obstacle à ce que l'emballage d'un produit, à la fois dans son ensemble et en tant que combinaison des éléments le composant, puisse se voir reconnaître un caractère distinctif, ce qui irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par le règlement n° 207/2009.

122 La requérante soutient, en outre, que le Tribunal a commis une erreur de droit en transposant aux marques tridimensionnelles le critère, développé par la Cour en ce qui concerne les marques verbales complexes, selon lequel « une combinaison d'éléments dépourvus chacun de caractère distinctif peut posséder ce caractère, à condition qu'elle représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui la composent ».

123 L'OHMI fait valoir que ce moyen doit être écarté comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

124 Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, au sujet d'un signe tridimensionnel, qu'un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de la marque par le public pertinent et non sur la présomption selon laquelle des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu

de caractère distinctif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un caractère distinctif (ordonnance Timehouse/OHMI, C-453/11 P, EU:C:2012:291, point 40).

- 125 En l'espèce, le Tribunal a certes jugé, au point 57 de l'arrêt attaqué, que « le fait qu'une marque complexe n'est composée que d'éléments dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés permet, en règle générale, de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif ».
- 126 Toutefois, il a immédiatement précisé que cette conclusion peut être infirmée en présence d'indices concrets, tels que, notamment, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée.
- 127 Il s'ensuit que, dans la mesure où Voss, par son sixième moyen, reproche au Tribunal d'avoir jugé que, dès lors que la marque contestée est composée d'éléments dépourvus isolément de caractère distinctif, elle est dans son ensemble dépourvue d'un tel caractère, ce moyen doit être écarté comme reposant sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué.
- 128 S'agissant de l'argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en appliquant à la marque contestée la jurisprudence selon laquelle une combinaison d'éléments dépourvus chacun de caractère distinctif peut posséder ce caractère, à condition qu'elle représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui la composent, il convient de rappeler que, ainsi qu'il résulte des points 107 à 109 du présent arrêt, le Tribunal a correctement fondé son appréciation du caractère distinctif de la marque contestée sur l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme et de l'agencement des éléments constitutifs de ladite marque, ainsi que l'exige la jurisprudence rappelée aux points 105 et 124 du présent arrêt.
- 129 Dans ces conditions, il convient d'écarter le sixième moyen comme étant non fondé et, partant, de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

- 130 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. L'OHMI, ayant conclu à la condamnation de Voss et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
- 131 Conformément à l'article 140, paragraphe 3, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, du même règlement, la Cour peut décider qu'une partie intervenante autre que celles mentionnées à l'article 140, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure supportera ses propres dépens. Par conséquent, il y a lieu de décider que l'INTA supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

- 1) Le pourvoi est rejeté.
- 2) Voss of Norway ASA est condamnée aux dépens.
- 3) The International Trademark Association supporte ses propres dépens.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE 4EME CHAMBRE 13 MAI 2015

Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca

contre

Knoll International SpA

(Affaire C-516/13)

***DROIT D'AUTEUR – DIRECTIVE 2001/29/CE –
DISTRIBUTION AU PUBLIC – VENTE SUR INTERNET***

Synthèse

En l'espèce, la société italienne Knoll International SpA fabrique et vend du mobilier dans le monde entier et notamment des meubles, créés par Marcel Breuer et Ludwig Mies van der Rohe et protégés par le droit d'auteur en tant qu'œuvre des arts appliqués. Knoll International détient, au titre du droit d'auteur, les droits exclusifs d'exploitation de ces meubles en Allemagne.

La société Dimensione distribue en Europe du mobilier de créateurs par vente directe et propose des meubles à la vente sur son site Internet.

Au cours des années 2005 et 2006, Dimensione a fait de la publicité pour la vente de meubles, sur son site Internet en allemand, dans différents quotidiens et magazines allemands, ainsi que dans un dépliant publicitaire.

Estimant que les meubles proposés à la vente par Dimensione constituaient des imitations ou des contrefaçons de ses créations protégées, Knoll a assigné cette dernière ainsi que son gérant M. Labianca, devant le tribunal régional de Hambourg afin qu'il leur soit fait interdiction de proposer ces meubles à la vente en Allemagne.

Les juridictions de première instance et d'appel accueillent la demande de la société Knoll et interdisent à la société de proposer ces meubles à la vente en Allemagne.

Dimensione et M. Labianca introduisent alors un recours en révision devant le Bundesgerichtshof.

Le Bundesgerichtshof sursoit à statuer et saisit la Cour de justice de l'Union européenne des trois questions préjudicielles suivantes :

- Est-ce que le droit de distribution prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, comprend le droit d'offrir à la vente au public l'original ou une copie d'une œuvre ?

Dans l'hypothèse où il conviendrait de répondre par l'affirmative à la première question :

- Est-ce que le droit d'offrir à la vente au public l'original ou une copie d'une œuvre, comprend uniquement la pollicitation ou également les opérations publicitaires ?

- Est-il porté atteinte au droit de distribution si l'offre ne donne pas lieu à l'acquisition de l'original ou d'une copie d'une œuvre ?

La Cour rappelle, tout d'abord, que conformément à l'article 4 §1 de la directive, un droit exclusif est conféré aux auteurs d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

Tenant compte du droit international, la Cour rappelle ensuite, que la distribution au public se caractérise par une série d'opérations allant de la conclusion d'un contrat de vente à l'exécution de celui-ci par la livraison à un membre du public. Elle poursuit en considérant qu'il n'est pas exclu que des opérations ou des actes précédant la conclusion du contrat de vente puissent, également, relever de la notion de « distribution » et être réservés, à titre exclusif, aux titulaires du droit d'auteur.

La Cour conclut qu'il y a atteinte au droit exclusif de distribution lorsqu'un commerçant, non titulaire du droit d'auteur, met en vente des œuvres protégées ou des copies de celles-ci et adresse une publicité, par son site Internet, par publipostage ou dans la presse, aux consommateurs situés sur le territoire de l'Etat membre dans lequel ces œuvres sont protégées, afin d'inciter ceux-ci à en faire l'acquisition.

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Dimensione Direct Sales Srl (ci-après « Dimensione »), société de droit italien, et M. Labianca à Knoll International SpA (ci-après « Knoll »), société de droit italien, au sujet d'une violation alléguée du droit exclusif de distribution de Knoll résultant d'offres de vente, faites par Dimensione, de reproductions de meubles protégés au titre du droit d'auteur en Allemagne au moyen d'une campagne de publicité ciblée dirigée vers cet Etat membre.

Le cadre juridique

Le droit international

- 3 L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (ci-après le « TDA ») qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).
- 4 L'article 6 du TDA, intitulé « Droit de distribution », dispose à son paragraphe 1 :
« Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.»

Le droit de l'Union

- 5 Les considérants 9 à 11 et 28 de la directive 2001/29 énoncent :
« (9) Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...]
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres. [...]
(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d'auteur et des droits voisins est l'un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes l'obtention des ressources nécessaires et de préserver l'autonomie et la dignité des créateurs et interprètes. [...]
(28) La protection du droit d'auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d'une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans [l'Union européenne] de l'original d'une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans [l'Union]. [...]

6 L'article 4 de ladite directive, intitulé « Droit de distribution », dispose :

- « 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.
2. Le droit de distribution dans [l'Union] relatif à l'original ou à des copies d'une œuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans [l'Union] de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.»

Le droit allemand

- 7 Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point 2, de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), l'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous forme matérielle. Ce droit comprend notamment le droit de distribution.
- 8 L'article 17, paragraphe 1, de cette loi, telle que modifiée, prévoit :
« Le droit de distribution est le droit d'offrir au public ou de mettre en circulation l'original ou des copies de l'œuvre.

[...]

Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 9 Knoll appartient au groupe Knoll dont la société mère, Knoll Inc., a son siège en Pennsylvanie (États-Unis). Ce groupe fabrique et vend dans le monde entier du mobilier de valeur. Knoll distribue, entre autres, le fauteuil « Wassily » et la table « Laccio » créés par Marcel Breuer, ainsi que le fauteuil, le tabouret, la chaise longue et la table « Barcelona », les chaises « Brno » et « Prag », et le fauteuil « Freischwinger » créés par Ludwig Mies van der Rohe (ci-après, ensemble, les « créations protégées »). Knoll est autorisée à se prévaloir des droits d'auteur exclusifs, détenus par sa société mère, pour l'exploitation de ces créations protégées en Allemagne.
- 10 Dimensione est une société à responsabilité limitée dont le gérant est M. Labianca. Elle distribue en Europe du mobilier de créateurs par vente directe et propose des meubles à la vente sur son site Internet.
- 11 Au cours des années 2005 et 2006, Dimensione a fait de la publicité pour la vente de meubles analogues à des créations protégées sur son site Internet, disponible en langue allemande, dans différents quotidiens et magazines allemands ainsi que dans un dépliant publicitaire en indiquant ce qui suit :
« Achetez votre mobilier en Italie et payez seulement lors du retrait ou de la livraison par un transporteur autorisé à recevoir le paiement (service fourni sur demande)».
- 12 Estimant que des meubles proposés à la vente par Dimensione étaient des imitations ou des contrefaçons des créations protégées, Knoll a assigné cette dernière et M. Labianca devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) afin qu'il leur soit fait interdiction de proposer ces meubles à la vente en Allemagne. Au soutien de son recours, Knoll a fait valoir que lesdits meubles étaient protégés par le droit d'auteur en tant qu'œuvres des arts appliqués. Selon elle, en faisant de la publicité pour des copies de créations protégées en Allemagne, Dimensione a porté atteinte au droit qu'elle et sa société mère tirent de l'article 17, paragraphe 1, de la loi du 9 septembre 1965 sur le droit d'auteur et les droits voisins, telle que modifiée.
- 13 Le Landgericht Hamburg a fait droit à la demande de Knoll. Le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg), statuant sur l'appel de Dimensione et

de M. Labianca, a confirmé le jugement rendu en première instance. Ces derniers ont alors introduit un recours en « Revision » devant le Bundesgerichtshof.

14 Cette dernière juridiction relève que le succès de ce recours dépend de l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et notamment de la question de savoir si le droit de distribution prévu à cette disposition comprend le droit d'offrir à la vente au public l'original ou une copie d'une œuvre protégée. Dans l'hypothèse où il conviendrait de répondre par l'affirmative à cette question, deux autres questions se poseraient, à savoir, d'une part, si le droit d'offrir à la vente au public l'original d'une œuvre ou des copies de celles-ci comprend également le droit exclusif de faire la publicité de ces objets et, d'autre part, s'il est porté atteinte au droit de distribution lorsque l'offre de vente d'un tel original ou de telles copies ne donne pas lieu à l'acquisition de ces derniers. La juridiction de renvoi considère qu'il convient de répondre par l'affirmative à ces questions.

15 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le droit de distribution prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 comprend-il le droit d'offrir à la vente au public l'original ou une copie d'une œuvre ?

Dans l'hypothèse où il conviendrait de répondre par l'affirmative à la première question :

2) Le droit d'offrir à la vente au public l'original ou une copie d'une œuvre comprend-il uniquement la sollicitation ou également les opérations publicitaires ?

3) Est-il porté atteinte au droit de distribution si l'offre ne donne pas lieu à l'acquisition de l'original ou d'une copie d'une œuvre ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

16 À titre liminaire, il y a lieu de relever que Dimensione et M. Labianca font, en substance, valoir que la première question est hypothétique, car, en employant le terme « offre », celle-ci se réfère à la sollicitation qui, par nature, a un caractère obligatoire pour le vendeur, alors que les faits en cause au principal ne concernent que des opérations publicitaires qui, en vertu du droit allemand, ne lient pas le vendeur, mais constituent uniquement une invitation, adressée à des acheteurs potentiels, à soumettre une offre d'achat au vendeur.

17 À cet égard, il suffit de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union, posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, bénéficient d'une présomption de pertinence (voir, notamment, arrêt X, C-651/11, EU:C:2013:346, point 20 et jurisprudence citée). Le rejet par la Cour d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, point 32 et jurisprudence citée).

18 Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, l'affaire au principal porte sur la pratique commerciale de Dimensione consistant tant en des offres de vente qu'en des opérations publicitaires qui ne donnent pas lieu à l'acquisition des créations protégées.

19 Par conséquent, la première question doit être considérée comme recevable.

Sur le fond

20 Par ses questions préjudicielles, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il permet à un titulaire du droit exclusif de distribution d'une œuvre protégée de s'opposer à une offre de vente ou à une publicité concernant l'original ou une copie de cette œuvre, quand bien même il ne serait pas établi que cette offre ou cette publicité a donné lieu à l'acquisition de l'objet protégé par un acheteur de l'Union.

21 Conformément à cette disposition un droit exclusif est conféré aux auteurs d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

22 Il convient de rappeler que la notion de « distribution », au sens de ladite disposition, constitue une notion autonome de droit de l'Union dont l'interprétation ne saurait dépendre de la loi applicable aux transactions dans le cadre desquelles une distribution a lieu (voir, en ce sens, arrêt Donner, C-5/11, EU:C:2012:370, point 25).

23 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, étant donné que la directive 2001/29 vise à mettre en œuvre dans l'Union les obligations qui lui incombent, notamment en vertu du TDA, et que les textes du droit de l'Union doivent, selon une jurisprudence constante, être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l'Union, la notion de « distribution », contenue à l'article 4, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprétée en conformité avec l'article 6, paragraphe 1, du TDA (arrêt Donner, C-5/11, EU:C:2012:370, point 23).

24 La notion de « distribution au public [...] par la vente », figurant à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive a donc la même signification que l'expression « mise à disposition du public [...] par la vente », au sens de l'article 6, paragraphe 1, du TDA (voir, en ce sens, arrêt Donner, C-5/11, EU:C:2012:370, point 24).

25 Tenant compte de ce contexte, la Cour a précisément constaté que la distribution au public se caractérise par une série d'opérations allant, à tout le moins, de la conclusion d'un contrat de vente à l'exécution de celui-ci par la livraison à un membre du public. Un commerçant est, dès lors, responsable de toute opération réalisée par lui-même ou pour son compte donnant lieu à une « distribution au public » dans un État membre où les biens distribués sont protégés par un droit d'auteur (arrêts Donner, C-5/11, EU:C:2012:370, points 26 et 27, ainsi que Blomqvist, C-98/13, EU:C:2014:55, point 28).

26 Il ressort de cette jurisprudence, et notamment des termes « à tout le moins » employés par la Cour, qu'il n'est pas exclu que des opérations ou des actes précédant la conclusion du contrat de vente puissent également relever de la notion de distribution et être réservés, à titre exclusif, aux titulaires du droit d'auteur.

27 Si la Cour a déjà constaté que l'existence d'une distribution au public doit être considérée comme avérée en cas de conclusion d'un contrat de vente et d'expédition (arrêt Blomqvist, C-98/13, EU:C:2014:55, point 29), il en est également ainsi dans le cas d'une offre de contrat de vente qui lie son auteur. En effet, une telle offre constitue, par sa nature même, un acte préalable à la réalisation d'une vente.

28 En ce qui concerne une invitation à soumettre une offre ou une publicité non contraignante portant sur un objet protégé, ceux-ci relèvent également de la chaîne des opérations entreprises dans l'objectif de réaliser la vente de cet objet. En effet, la Cour a jugé au point 30 de l'arrêt Donner (C-5/11, EU:C:2012:370) qu'un commerçant qui dirige sa publicité vers des membres du public résidant dans un État membre déterminé et crée ou met à leur disposition

un système de livraison et un mode de paiement spécifiques, mettant ainsi ces membres du public en mesure de se faire livrer des copies d'œuvres protégées dans cet État membre, réalise, dans l'État membre où la livraison a lieu, une « distribution au public », au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

- 29 La Cour a également jugé, concernant des marchandises provenant d'un État tiers et constituant une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit d'auteur, que ces marchandises peuvent porter atteinte à ce droit lorsqu'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union, une telle preuve étant rapportée, notamment, lorsqu'il s'avère que lesdites marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client de l'Union, d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union (voir, en ce sens, arrêt *Blomqvist*, C-98/13, EU:C:2014:55, point 32).
- 30 La même interprétation s'applique par analogie dans le cas d'un acte commercial, tel qu'une offre à la vente ou une publicité adressée par le commerçant d'un État membre, par son site Internet, à des consommateurs situés sur le territoire d'un autre État membre dans lequel les objets concernés sont protégés par le droit d'auteur.
- 31 En effet, il peut y avoir atteinte au droit exclusif de distribution, prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu'un commerçant, non titulaire du droit d'auteur, met en vente des œuvres protégées ou des copies de celles-ci et adresse une publicité, par son site Internet, par publipostage ou dans la presse, aux consommateurs situés sur le territoire de l'État membre dans lequel ces œuvres sont protégées afin d'inciter ceux-ci à en faire l'acquisition.
- 32 Il résulte de cette conclusion qu'il est sans incidence, pour qu'une atteinte au droit de distribution soit constatée, que cette publicité ne soit pas suivie du transfert de propriété de l'œuvre protégée ou de sa copie à l'acquéreur.
- 33 En effet, si la Cour a certes jugé, dans son arrêt *Peek & Cloppenburg* (C-456/06, EU:C:2008:232, points 33, 36 et 41), qui concernait la possibilité d'utiliser des reproductions d'une œuvre protégée, que la notion de distribution au public de l'original de l'œuvre ou d'une copie de celle-ci, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, implique un transfert de propriété de cet objet, il n'en demeure pas moins qu'une atteinte au droit de distribution peut être constatée dès qu'il est proposé, au moyen d'une publicité ciblée, aux consommateurs situés sur le territoire de l'État membre dans lequel cette œuvre est protégée, d'acquérir la propriété de l'original ou d'une copie de celle-ci.
- 34 Cette interprétation est conforme aux objectifs de ladite directive, tels qu'ils résultent de ses considérants 9 à 11, selon lesquels l'harmonisation du droit d'auteur doit se fonder sur un niveau de protection élevé, les auteurs doivent obtenir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres et le système de protection du droit d'auteur doit être efficace et rigoureux (voir arrêt *Peek & Cloppenburg*, C-456/06, EU:C:2008:232, point 37).
- 35 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il permet à un titulaire du droit exclusif de distribution d'une œuvre protégée de s'opposer à une offre de vente ou à une publicité ciblée concernant l'original ou une copie de cette œuvre, quand bien même il ne serait pas établi que cette publicité a donné lieu à l'acquisition de l'objet protégé par un acheteur de l'Union, pour autant que ladite publicité incite les consommateurs de l'État membre dans lequel ladite œuvre est protégée par le droit d'auteur à en faire l'acquisition.

Sur les dépens

- 36 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 (quatrième chambre) dit pour droit :

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprété en ce sens qu'il permet à un titulaire du droit exclusif de distribution d'une œuvre protégée de s'opposer à une offre de vente ou à une publicité ciblée concernant l'original ou une copie de cette œuvre, quand bien même il ne serait pas établi que cette publicité a donné lieu à l'acquisition de l'objet protégé par un acheteur de l'Union, pour autant que ladite publicité incite les consommateurs de l'État membre dans lequel ladite œuvre est protégée par le droit d'auteur à en faire l'acquisition.

TRIBUNAL DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
3EME CHAMBRE
16 JUIN 2015

Best-Lock (Europe) Ltd

contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
(Affaires T-395/14 et T-396/14)**

*PROCEDURE DE NULLITE –
MARQUE COMMUNAUTAIRE –
MARQUE TRIDIMENSIONNELLE –
MOTIFS ABSOLUS DE REFUS –
FORME IMPOSEE PAR LA NATURE DU PRODUIT*

Synthèse

Le 16 juin 2015, le Tribunal de l'Union européenne rend deux arrêts concernant deux marques communautaires tridimensionnelles enregistrées en 2000 par la société danoise Lego Juris pour des jeux et des jouets et consistant chacune en une série de cinq représentations de figurines de face, profil, dos, dessus et dessous.

En 2012, la société Best-Lock (Europe) Ltd dépose une demande en nullité des deux marques tridimensionnelles de Lego, au motif que la forme imposée par la nature même du produit est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Tant la division d'annulation que la chambre de recours de l'Office rejettent la demande en nullité. Selon la chambre de recours, un jouet peut être fabriqué sous n'importe quelle forme et le règlement n°207/2009 n'interdit pas que la forme constitue le produit. De plus, selon la chambre de recours, la requérante ne rapporte pas la preuve d'un quelconque résultat technique qu'une figurine de jouet serait censée obtenir.

La requérante forme alors un recours devant le Tribunal de justice de l'Union européenne, lequel estime que « rien ne permet de considérer que la marque contestée serait exclusivement constituée par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ».

Le Tribunal rappelle d'ailleurs que lorsque le signe exclusivement constitué par la forme du produit est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, toutes les caractéristiques de la forme doivent répondre à la fonction technique.

En l'espèce, les caractéristiques essentielles de la marque contestée correspondent à la tête, le corps, les bras et les jambes. Or, aucun élément ne permet de considérer que ces éléments particuliers de la forme en cause répondraient à une quelconque fonction technique.

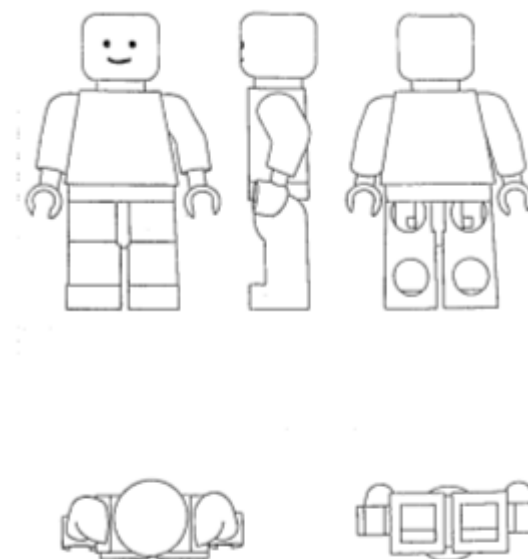
Comme la chambre de recours l'a relevé, le « résultat » de cette forme est simplement de conférer des traits humains et le fait que la figurine en cause représente un personnage pouvant être utilisée par un enfant dans un contexte ludique approprié, n'est pas un résultat technique.

En conséquence, le Tribunal rejette la demande d'annulation de la marque.

Arrêt (Affaire T-395/14)

Antécédents du litige

- 1 Le 23 juin 2000, l'intervenante, Lego Juris A/S, a obtenu l'enregistrement d'une marque communautaire auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le 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 obtenu sous le numéro 50518 est la marque tridimensionnelle reproduite ci-après :



- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été obtenu relèvent, notamment, de la classe 28 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 : « Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ».
- 4 Le 7 mai 2012, la requérante, Best-Lock (Europe) Ltd, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, s'agissant des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du même règlement, ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
- 5 Le 27 juin 2013, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité.
- 6 Le 27 août 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 la division d'annulation.
- 7 Par décision du 26 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, en réponse au grief de la requérante selon lequel la forme du produit serait imposée par sa nature même, laquelle résiderait dans sa faculté d'assemblage avec d'autres briques de construction emboîtables, à des fins ludiques, la chambre de recours a rappelé que l'article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009 n'interdisait pas que la forme constitue le produit, mais prohibait qu'elle soit imposée par celui-ci. Or, elle a noté qu'un jouet pouvait être fabriqué sous n'importe quelle forme. En deuxième lieu,

en réponse au grief de la requérante selon lequel la figurine de jouet en cause se conformerait, tant dans son ensemble que dans ses détails, à des solutions techniques, la chambre de recours a relevé que l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 supposait que la marque en cause soit constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et qu'aucune des conditions d'application de cette disposition n'était réunie en l'espèce, la requérante restant, notamment, en défaut de mentionner un résultat technique qu'une figurine de jouet serait censée obtenir.

En troisième lieu, en réponse au grief pris de la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée, la chambre de recours a, tout d'abord, relevé que les événements postérieurs au 1er avril 1996, mentionnés par la requérante, étaient dépourvus de pertinence. Ensuite, elle a constaté qu'il pouvait seulement être déduit des explications de la requérante qu'elle prétendait avoir utilisé des figurines sans plot sur la tête, sans jamais exposer quelle était censée être leur apparence. Enfin, elle a relevé que le grief selon lequel le titulaire de la marque en cause avait demandé l'enregistrement des figurines de jouet une fois avec un plot sur la tête, et une autre fois sans, et avait fait valoir dans un cas un droit protégé, mais pas dans l'autre, ne remplissait pas les conditions minimales d'un exposé compréhensible.

Conclusions des parties

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

- annuler la décision attaquée et déclarer la nullité de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 28 ;
- condamner l'OHMI aux dépens.

9 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
- condamner la requérante aux dépens.

10 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

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

En droit

11 À l'appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009 et de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous e), i) et ii), du même règlement.

12 Ce moyen comporte, en substance, trois branches.

Sur la première branche, prise d'une violation des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l'article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du même règlement

13 La requérante soutient que la marque contestée consiste en une forme qui serait imposée par la nature même du produit et serait exclusivement constituée par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

14 L'OHMI et l'intervenante soutiennent, en substance, que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

15 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 dudit règlement.

16 Il doit également être rappelé que sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement, selon l'article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009, par la forme imposée par la nature même du produit, ou, selon l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

17 En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la requérante indique que, par le biais du présent recours, elle entend « obtenir une déclaration de nullité » de la marque contestée, en se fondant sur les arguments exposés dans le cadre de la procédure de nullité devant l'OHMI et sur les annexes produites au soutien de ceux-ci.

18 À cet égard, il doit être souligné que, en vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 53, premier alinéa, du même statut, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l'objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions susmentionnées, doivent figurer dans la requête [voir ordonnance du 8 juillet 2010, Strålfors/OHMI (ID SOLUTIONS), T-211/10, EU:T:2010:301, points 5 et 6 et jurisprudence citée].

19 Partant, dans la mesure où, par son recours, la requérante se fonde sur les arguments exposés lors de la procédure de nullité devant l'OHMI et sur les pièces produites au soutien de ceux-ci, en renvoyant globalement et sans plus de précision aux annexes de la requête, lesquelles contiennent lesdits arguments et lesdites pièces, ce recours est irrecevable.

20 Cependant, dans la mesure où, par son recours, la requérante réitère, dans la requête, l'argumentation présentée lors de la procédure devant l'OHMI, le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour cette seule circonstance. En effet, le fait de réitérer, totalement ou en partie, les arguments déjà invoqués devant l'OHMI, et non simplement d'y renvoyer, ne saurait constituer une violation de l'article 21 du statut de la Cour et de l'article 44 du règlement de procédure. Dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit de l'Union européenne faite par l'OHMI, les points de droit examinés par ce dernier peuvent être à nouveau discutés lors d'un recours devant le Tribunal. Cela relève du contrôle juridictionnel auquel sont soumises les décisions de l'OHMI en vertu de l'article 65 du règlement n° 207/2009 [arrêt du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T-123/04, Rec, EU:T:2005:340, point 29].

21 En deuxième lieu, s'agissant du grief relatif au motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009, la requérante se borne à alléguer que la marque contestée est constituée par une forme imposée par la nature même du produit. Elle n'avance, dans la requête, aucun argument au soutien de cette allégation et ne développe aucun raisonnement visant à démontrer que les considérations de la chambre de recours à cet égard seraient erronées. Partant, dans la mesure où elle concerne ledit motif, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Le grief relatif au motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009 doit donc, ainsi que le soutiennent, en substance, l'OHMI et l'intervenante, être écarté comme irrecevable.

22 En troisième lieu, s'agissant du grief relatif au motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, la requérante prétend que la marque contestée est constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

23 À cet égard, il convient de rappeler que, en limitant le motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l'obtention d'un résultat technique, le législateur a

dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu'il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l'enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu'elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises soient refusées à l'enregistrement (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, Rec, EU:C:2010:516, point 48).

24 En l'espèce, la chambre de recours a relevé que l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 supposait que la marque en cause soit constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, mais qu'aucune des conditions d'application de cette disposition n'était réunie, la requérante étant, notamment, restée en défaut de mentionner un résultat technique qu'une figurine de jouet serait censée obtenir. En particulier, elle a souligné que la figurine de jouet représentée par la marque contestée n'était pas modulaire, en ce sens qu'elle ne pouvait être combinée avec autant d'autres figurines identiques que souhaité, de sorte qu'une modularité en tant que résultat technique était exclue. En outre, elle a relevé que le fait que la figurine en cause « représente un bonhomme » et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique n'était pas un résultat technique. Elle a également souligné que le simple fait que certaines parties d'un objet sont mobiles n'était pas un résultat technique, tant que le mouvement ne permettait pas lui-même d'atteindre un résultat. Elle a conclu que la requérante n'était pas parvenue à mettre en évidence de résultat technique que l'objet de la marque contestée pourrait présenter au-delà du simple fait qu'il s'agit d'une figurine. Quant au fait que, grâce à différents éléments de connexion, tels que le creux sous les pieds, la figurine de jouet en cause peut être assemblée à des briques de jeux de la gamme Lego, la chambre de recours a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un résultat technique, la circonstance que des objets peuvent être assemblés avec d'autres ne constituant un résultat technique ni de ceux-ci, ni de leur forme. De plus, elle a constaté que ces éléments de connexion ne faisaient pas partie des caractéristiques essentielles de la marque contestée, l'impression d'ensemble produite par celle-ci, qui est déterminée par la configuration « sous la forme d'un bonhomme » et est en soi, dépourvue de fonction, étant préservée même en faisant abstraction du creux sous les pieds.

25 Or, force est de constater que, dans la requête, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre spécifiquement en cause les appréciations portées par la chambre de recours dans la décision attaquée.

26 En particulier, la requérante allègue, en substance, qu'elle a soumis, lors de la procédure en nullité, des arguments détaillés sur le résultat technique tant de la figurine dans son ensemble que des parties individuelles dont elle est formée. Elle indique ainsi que, dans le cadre de la procédure en nullité, elle a exposé en détail et démontré, grâce aux annexes produites, que toutes les caractéristiques de la forme de la figurine étaient nécessaires à l'obtention d'un résultat technique particulier, à savoir l'imbrication avec d'autres briques de construction.

Toutefois, au-delà de ces affirmations générales, elle n'avance, dans la requête, aucun argument visant à contester spécifiquement les appréciations détaillées par lesquelles la chambre de recours a conclu, en substance, que, au-delà du fait qu'il s'agissait d'une figurine, elle n'avait pas démontré qu'un résultat technique pouvait être attribué à la forme de la marque contestée. Elle n'avance, notamment, dans ladite requête, aucun élément visant à contester l'appréciation selon laquelle, en substance, le fait que la figurine en cause peut être assemblée, grâce au creux sous les pieds, à des briques de jeux de la gamme Lego ne constitue ni un résultat technique, ni une caractéristique essentielle de la marque contestée. Les éléments figurant dans la requête ne permettent donc pas de considérer que la requérante conteste l'interprétation ou l'application du droit de l'Union faite par l'OHMI, au sens de la jurisprudence visée au point 20 ci-dessus. Ce grief doit donc, ainsi que le soutiennent, en substance, l'OHMI et l'intervenante, être écarté comme irrecevable.

27 En tout état de cause, il doit être rejeté comme non fondé.

28 En effet, rien ne permet de considérer que la marque contestée serait « exclusivement » constituée par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.

29 À cet égard, il convient de rappeler que, s'agissant de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, celle-ci est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, point 23 supra, EU:C:2010:516, point 51).

30 Il y a donc lieu, à titre liminaire, de déterminer les caractéristiques essentielles de la marque contestée, lesquelles correspondent, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, point 23 supra, EU:C:2010:516, point 69), aux éléments les plus importants de ladite marque.

31 En l'espèce, eu égard à la représentation graphique de la marque contestée et à la circonstance que celle-ci a la forme d'une figurine ayant une apparence humaine, il y a lieu de considérer que la tête, le corps, les bras et les jambes, qui sont nécessaires pour qu'une telle apparence puisse lui être conférée, constituent les caractéristiques essentielles de la marque contestée.

32 Or, force est de constater qu'aucun élément ne permet de considérer que ces éléments particuliers de la forme en cause répondraient, comme l'exige la jurisprudence pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, à une quelconque fonction technique. Aucun résultat technique n'apparaît, en effet, être lié à ou résulter de la forme de ces éléments, lesquels ne permettent pas, en tout état de cause, l'assemblage avec des briques de construction emboîtables, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante.

33 En ce qui concerne les creux sous les pieds ainsi qu'à l'intérieur de la face arrière des jambes, et les mains de la figurine en cause, il y a lieu de relever que leur représentation graphique ne permet pas de savoir, à elle seule et a priori, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. En tout état de cause, en supposant, comme le prétend la requérante, que la forme de ces éléments puisse avoir une fonction technique, à savoir permettre l'assemblage avec d'autres éléments, notamment avec des briques de construction emboîtables, lesdits éléments ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l'impression globale dégagée par la marque contestée ou par l'examen des éléments constitutifs de celle-ci, comme étant les plus importants de ladite marque. Ils ne constituent pas une caractéristique essentielle de la forme en cause, au sens de la jurisprudence. Au surplus, rien ne démontre que les caractéristiques fonctionnelles essentielles des formes de ces éléments seraient attribuables au résultat technique allégué.

34 Dans ces conditions, il convient de rejeter l'argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, chaque détail de la forme de la figurine en cause remplit exclusivement une fonction technique, à savoir celle de pouvoir être assemblé avec d'autres pièces.

35 Il convient également de constater que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, aucun élément ne permet de considérer que la forme de la figurine en cause serait, dans son ensemble, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique particulier. En particulier, rien ne permet de considérer que cette forme serait, en tant que telle et dans son ensemble, nécessaire pour permettre l'assemblage avec des briques de construction emboîtables. Comme la chambre de recours l'a, en substance, relevé, le « résultat » de cette forme est simplement de conférer des traits humains et le fait que la figurine en cause représente un personnage et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique approprié n'est pas un « résultat technique ».

36 Il convient donc de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels toutes les caractéristiques de la forme de la figurine en cause sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique particulier. Il y a également lieu d'écarter l'argumentation liée à la circonstance qu'aucune des caractéristiques de la forme en cause ne serait le résultat d'une conception créative, dès lors qu'elle n'est pas étayée et, en tout état de cause, qu'elle est dénuée de pertinence dans le cadre de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, laquelle est indépendante de la question de savoir si la forme est le résultat d'une telle conception.

37 S'agissant de l'allégation selon laquelle, en substance, le Tribunal a estimé, dans le contexte du recours dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2008, *Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge)* (T-270/06, Rec, EU:T:2008:483), relatif à la procédure de nullité n° 63, concernant une brique Lego rouge, qu'une telle forme ne pouvait être enregistrée, il doit être relevé que la chambre de recours a analysé de manière exhaustive la marque en cause dans cette procédure ainsi que les appréciations portées, dans ce cadre, par la division d'annulation, le Tribunal et la Cour. Elle a conclu que la marque contestée ne présentait comme point commun avec la marque en cause dans ladite procédure que le fait d'être un jouet produit par la même société. Or, la requérante n'apporte aucun élément visant à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours se rapportant à ladite procédure, lesquelles ne peuvent, au demeurant, qu'être confirmées.

38 Concernant l'allégation selon laquelle l'intervenante aurait elle-même relevé les qualités techniques de la figurine en cause dans un rapport publié, il doit être relevé que la requérante n'indique même pas, dans la requête, à quel rapport elle se réfère, ni ne le produit en annexe de ladite requête. En tout état de cause, le fait que ladite figurine dispose de qualités techniques est sans influence dans le cadre de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 lequel concerne le cas spécifique des marques constituées exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

39 Il résulte de ce qui précède que la première branche doit être rejetée.

Sur la deuxième branche, prise d'une violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

40 La requérante soutient que l'intervenante était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque contestée.

41 L'OHMI et l'intervenante soutiennent, en substance, que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

42 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 prévoit que la nullité de la marque communautaire est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

43 Selon la jurisprudence, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d'établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d'une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 13 décembre 2012, *pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan)*, T-136/11, EU:T:2012:689, point 21 et jurisprudence citée].

44 En l'espèce, la requérante fait valoir que le demandeur de l'enregistrement de la marque contestée était de mauvaise foi, étant donné qu'il visait à l'empêcher de continuer à en faire usage et à bloquer une concurrence indésirable.

45 À cet égard, il y a lieu de constater d'emblée que la requérante prétend avoir soutenu et qu'il serait constant, qu'elle utilisait déjà la figurine sous la forme en cause avant l'enregistrement de la marque contestée, que l'intervenante avait connaissance de cet usage et qu'elle n'avait jamais utilisé ladite figurine dans sa forme dépourvue de plot sur la tête.

46 Cependant, d'une part, force est de constater que la requérante n'avance, dans la requête, aucun élément de preuve visant à étayer ses allégations, ni même ne renvoie, avec le minimum de précision requis, aux éléments qu'elle aurait présentés, à cet égard, lors de la procédure devant l'OHMI. De plus, il est à relever que la requérante n'a avancé aucun argument visant à contester les appréciations spécifiques, résumées au point 7 ci-dessus, portées par l'OHMI dans le cadre de son examen du motif de nullité visé à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

47 Il convient donc, comme le soutiennent, en substance, l'OHMI et l'intervenante, de rejeter la deuxième branche comme irrecevable.

Sur la troisième branche, prise d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

48 Dans l'exposé des dispositions combinées que la chambre de recours aurait violées en rejetant son recours, la requérante cite l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

49 À cet égard, il suffit de constater que la requérante se borne à invoquer une violation de cette disposition, en combinaison avec d'autres, sans toutefois avancer le moindre argument pouvant se rattacher spécifiquement à celle-ci.

50 Au surplus, l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n'avait été invoqué par la requérante ni au soutien de sa demande en nullité, ni dans le cadre de son recours devant l'OHMI. Or, selon l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l'objet du litige devant la chambre de recours.

51 Partant, comme le font, en substance, valoir l'OHMI et l'intervenante, la troisième branche doit être écartée comme irrecevable.

52 Il s'ensuit que le moyen unique doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la demande visant à ce que le Tribunal déclare la nullité de la marque contestée.

Sur les dépens

53 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, 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 et de l'intervenante.

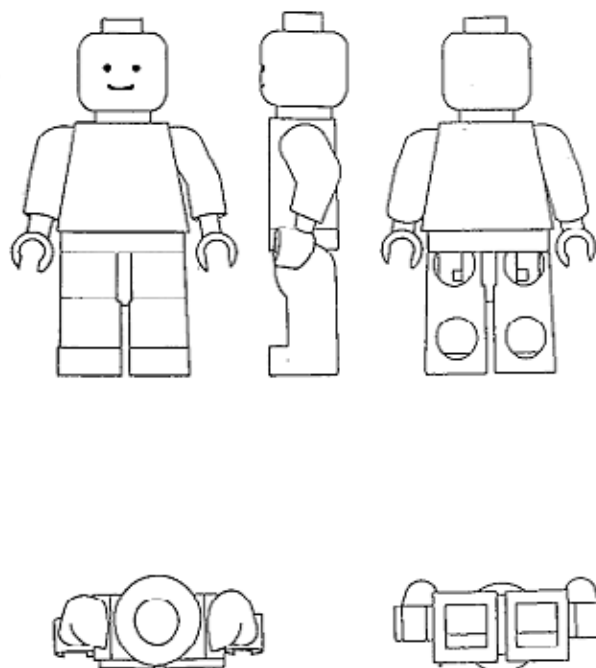
Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) Best-Lock (Europe) Ltd est condamnée aux dépens.

Antécédents du litige

- 1 Le 18 avril 2000, l'intervenante, Lego Juris A/S, a obtenu l'enregistrement d'une marque communautaire auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le 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 obtenu sous le numéro 50450 est la marque tridimensionnelle reproduite ci-après :



- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été obtenu relèvent, notamment, de la classe 28 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 : « Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ».
- 4 Le 17 octobre 2011, la requérante, Best-Lock (Europe) Ltd, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, s'agissant des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du même règlement.
- 5 Le 28 juin 2013, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité.
- 6 Le 27 août 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 la division d'annulation.
- 7 Par décision du 26 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, en réponse au grief de la requérante selon lequel la forme du produit serait imposée par sa nature même, laquelle résiderait dans sa

faculté d'assemblage avec d'autres briques de construction emboîtables, à des fins ludiques, la chambre de recours a rappelé que l'article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009 n'interdisait pas que la forme constitue le produit, mais prohibait qu'elle soit imposée par celui-ci. Or, elle a noté qu'un jouet pouvait être fabriqué sous n'importe quelle forme. En second lieu, en réponse au grief de la requérante selon lequel la figurine de jouet en cause se conformerait, tant dans son ensemble que dans ses détails, à des solutions techniques, la chambre de recours a relevé que l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 supposait que la marque en cause soit constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et qu'aucune des conditions d'application de cette disposition n'était réunie en l'espèce, la requérante restant, notamment, en défaut de mentionner un résultat technique qu'une figurine de jouet serait censée obtenir.

Conclusions des parties

- 8 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - annuler la décision attaquée et déclarer la nullité de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 28 ;
 - condamner l'OHMI aux dépens.
- 9 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
 - condamner la requérante aux dépens.
- 10 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 11 À l'appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du même règlement.
- 12 Elle soutient que la marque contestée consiste en une forme qui serait imposée par la nature même du produit et serait exclusivement constituée par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
- 13 L'OHMI et l'intervenante soutiennent, en substance, que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
- 14 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 dudit règlement.
- 15 Il doit également être rappelé que sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement, selon l'article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009, par la forme imposée par la nature même du produit, ou, selon l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
- 16 En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la requérante indique que, par le biais du présent recours, elle entend obtenir « une déclaration de nullité » de la marque contestée, en se fondant sur les arguments exposés dans le cadre de la procédure de nullité devant l'OHMI et sur les annexes produites au soutien de ceux-ci.
- 17 À cet égard, il doit être souligné que, en vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal

conformément à l'article 53, premier alinéa, du même statut, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l'objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions susmentionnées, doivent figurer dans la requête [voir ordonnance du 8 juillet 2010, Strålfors/OHMI (ID SOLUTIONS), T-211/10, EU:T:2010:301, points 5 et 6 et jurisprudence citée].

- 18 Partant, dans la mesure où, par son recours, la requérante se fonde sur les arguments exposés lors de la procédure de nullité devant l'OHMI et sur les pièces produites au soutien de ceux-ci, en renvoyant globalement et sans plus de précision aux annexes de la requête, lesquelles contiennent lesdits arguments et lesdites pièces, ce recours est irrecevable.
- 19 Cependant, dans la mesure où, par son recours, la requérante réitère, dans la requête, l'argumentation présentée lors de la procédure devant l'OHMI, le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour cette seule circonstance. En effet, le fait de réitérer, totalement ou en partie, les arguments déjà invoqués devant l'OHMI, et non simplement d'y renvoyer, ne saurait constituer une violation de l'article 21 du statut de la Cour et de l'article 44 du règlement de procédure. Dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit de l'Union européenne faite par l'OHMI, les points de droit examinés par ce dernier peuvent être à nouveau discutés lors d'un recours devant le Tribunal. Cela relève du contrôle juridictionnel auquel sont soumises les décisions de l'OHMI en vertu de l'article 65 du règlement n° 207/2009 [arrêt du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T-123/04, Rec, EU:T:2005:340, point 29].
- 20 En deuxième lieu, s'agissant du grief relatif au motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009, la requérante se borne à alléguer que la marque contestée est constituée par une forme imposée par la nature même du produit. Elle n'avance, dans la requête, aucun argument au soutien de cette allégation et ne développe aucun raisonnement visant à démontrer que les considérations de la chambre de recours à cet égard seraient erronées. Partant, dans la mesure où elle concerne ledit motif, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Le grief relatif au motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement n° 207/2009 doit donc, ainsi que le soutiennent, en substance, l'OHMI et l'intervenante, être écarté comme irrecevable.
- 21 En troisième lieu, s'agissant du grief relatif au motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, la requérante prétend que la marque contestée est constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
- 22 À cet égard, il convient de rappeler que, en limitant le motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l'obtention d'un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu'il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l'enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu'elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque

générait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises soient refusées à l'enregistrement (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, Rec, EU:C:2010:516, point 48).

- 23 En l'espèce, la chambre de recours a relevé que l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 supposait que la marque en cause soit constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, mais qu'aucune des conditions d'application de cette disposition n'était réunie, la requérante étant, notamment, restée en défaut de mentionner un résultat technique qu'une figurine de jouet serait censée obtenir. En particulier, elle a souligné que la figurine de jouet représentée par la marque contestée n'était pas modulaire, en ce sens qu'elle ne pouvait être combinée avec autant d'autres figurines identiques que souhaité, de sorte qu'une modularité en tant que résultat technique était exclue. En outre, elle a relevé que le fait que la figurine en cause « représente un bonhomme » et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique n'était pas un résultat technique. Elle a également souligné que le simple fait que certaines parties d'un objet sont mobiles n'était pas un résultat technique, tant que le mouvement ne permettait pas lui-même d'atteindre un résultat. Elle a conclu que la requérante n'était pas parvenue à mettre en évidence de résultat technique que l'objet de la marque contestée pourrait présenter au-delà du simple fait qu'il s'agit d'une figurine. Quant au fait que, grâce à différents éléments de connexion, tels que le creux sous les pieds, la figurine de jouet en cause peut être assemblée à des briques de jeux de la gamme Lego, la chambre de recours a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un résultat technique, la circonstance que des objets peuvent être assemblés avec d'autres ne constituant un résultat technique ni de ceux-ci, ni de leur forme. De plus, elle a constaté que ces éléments de connexion ne faisaient pas partie des caractéristiques essentielles de la marque contestée, l'impression d'ensemble produite par celle-ci, qui est déterminée par la configuration « sous la forme d'un bonhomme » et est en soi, dépourvue de fonction, étant préservée même en faisant abstraction du creux sous les pieds.
- 24 Or, force est de constater que, dans la requête, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre spécifiquement en cause les appréciations portées par la chambre de recours dans la décision attaquée.
- 25 En particulier, la requérante allègue, en substance, qu'elle a soumis, lors de la procédure en nullité, des arguments détaillés sur le résultat technique tant de la figurine dans son ensemble que des parties individuelles dont elle est formée. Elle indique ainsi que, dans le cadre de la procédure en nullité, elle a exposé en détail et démontré, grâce aux annexes produites, que toutes les caractéristiques de la forme de la figurine étaient nécessaires à l'obtention d'un résultat technique particulier, à savoir l'imbrication avec d'autres briques de construction. Toutefois, au-delà de ces affirmations générales, elle n'avance, dans la requête, aucun argument visant à contester spécifiquement les appréciations détaillées par lesquelles la chambre de recours a conclu, en substance, que, au-delà du fait qu'il s'agissait d'une figurine, elle n'avait pas démontré qu'un résultat technique pouvait être attribué à la forme de la marque contestée. Elle n'avance, notamment, dans ladite requête, aucun élément visant à contester l'appréciation selon laquelle, en substance, le fait que la figurine en cause peut être assemblée, grâce au creux sous les pieds, à des briques de jeux de la gamme Lego ne constitue ni un résultat technique, ni une caractéristique essentielle de la marque contestée. Les éléments figurant dans la requête ne permettent donc pas de considérer que la requérante conteste l'interprétation ou l'application du droit de l'Union faite par l'OHMI, au sens de la jurisprudence visée au point 19 ci-dessus. Ce grief doit donc, ainsi que le soutiennent, en substance, l'OHMI et l'intervenante, être écarté comme irrecevable.
- 26 En tout état de cause, il doit être rejeté comme non fondé.
- 27 En effet, rien ne permet de considérer que la marque contestée serait « exclusivement » constituée par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.

- 28** À cet égard, il convient de rappeler que, s'agissant de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, celle-ci est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (voir, en ce sens, arrêt *Lego Juris/OHMI*, point 22 supra, EU:C:2010:516, point 51).
- 29** Il y a donc lieu, à titre liminaire, de déterminer les caractéristiques essentielles de la marque contestée, lesquelles correspondent, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt *Lego Juris/OHMI*, point 22 supra, EU:C:2010:516, point 69), aux éléments les plus importants de ladite marque.
- 30** En l'espèce, eu égard à la représentation graphique de la marque contestée et à la circonstance que celle-ci a la forme d'une figurine ayant une apparence humaine, il y a lieu de considérer que la tête, le corps, les bras et les jambes, qui sont nécessaires pour qu'une telle apparence puisse lui être conférée, constituent les caractéristiques essentielles de la marque contestée.
- 31** Or, force est de constater qu'aucun élément ne permet de considérer que ces éléments particuliers de la forme en cause répondraient, comme l'exige la jurisprudence pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, à une quelconque fonction technique. Aucun résultat technique n'apparaît, en effet, être lié à ou résulter de la forme de ces éléments, lesquels ne permettent pas, en tout état de cause, l'assemblage avec des briques de construction emboîtables, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante.
- 32** En ce qui concerne les creux sous les pieds ainsi qu'à l'intérieur de la face arrière des jambes, le plot sur la tête et les mains de la figurine en cause, il y a lieu de relever que leur représentation graphique ne permet pas de savoir, à elle seule et a priori, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. En tout état de cause, en supposant, comme le prétend la requérante, que la forme de ces éléments puisse avoir une fonction technique, à savoir permettre l'assemblage avec d'autres éléments, notamment avec des briques de construction emboîtables, lesdits éléments ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l'impression globale dégagée par la marque contestée ou par l'examen des éléments constitutifs de celle-ci, comme étant les plus importants de ladite marque. Ils ne constituent pas une caractéristique essentielle de la forme en cause, au sens de la jurisprudence. Au surplus, rien ne démontre que les caractéristiques fonctionnelles essentielles des formes de ces éléments seraient attribuables au résultat technique allégué.
- 33** Dans ces conditions, il convient de rejeter l'argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, chaque détail de la forme de la figurine en cause remplit exclusivement une fonction technique, à savoir celle de pouvoir être assemblé avec d'autres pièces.
- 34** Il convient également de constater que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, aucun élément ne permet de considérer que la forme de la figurine en cause serait, dans son ensemble, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique particulier. En particulier, rien ne permet de considérer que cette forme serait, en tant que telle et dans son ensemble, nécessaire pour permettre l'assemblage avec des briques de construction emboîtables. Comme la chambre de recours l'a, en substance, relevé, le « résultat » de cette forme est simplement de conférer des traits humains et le fait que la figurine en cause représente un personnage et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique approprié n'est pas un « résultat technique ».
- 35** Il convient donc de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels toutes les caractéristiques de la forme de la figurine en cause sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique particulier. Il y a également lieu d'écarter l'argumentation liée à la circonstance qu'aucune des caractéristiques de la forme en cause ne serait le résultat d'une conception créative, dès lors qu'elle n'est pas étayée et, en tout état de cause, qu'elle est dénuée de pertinence dans le cadre de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, laquelle est indépendante de la question de savoir si la forme est le résultat d'une telle conception.

- 36** S'agissant de l'allégation selon laquelle, en substance, le Tribunal a estimé, dans le contexte du recours dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2008, *Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge)* (T-270/06, Rec, EU:T:2008:483), relatif à la procédure de nullité n° 63, concernant une brique Lego rouge, qu'une telle forme ne pouvait être enregistrée, il doit être relevé que la chambre de recours a analysé de manière exhaustive la marque en cause dans cette procédure ainsi que les appréciations portées, dans ce cadre, par la division d'annulation, le Tribunal et la Cour. Elle a conclu que la marque contestée ne présentait comme point commun avec la marque en cause dans ladite procédure que le fait d'être un jouet produit par la même société. Or, la requérante n'apporte aucun élément visant à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours se rapportant à ladite procédure, lesquelles ne peuvent, au demeurant, qu'être confirmées.
- 37** Concernant l'allégation selon laquelle l'intervenante aurait elle-même relevé les qualités techniques de la figurine en cause dans un rapport publié, il doit être relevé que la requérante n'indique même pas, dans la requête, à quel rapport elle se réfère, ni ne le produit en annexe de ladite requête. En tout état de cause, le fait que ladite figurine dispose de qualités techniques est sans influence dans le cadre de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 lequel concerne le cas spécifique des marques constituées exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
- 38** Il résulte de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la demande visant à ce que le Tribunal déclare la nullité de la marque contestée.

Sur les dépens

- 39** Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, 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 et de l'intervenante.

40. Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) Best-Lock (Europe) Ltd est condamnée aux dépens.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

B&B Hardware, INC.

v.

Hargis Industrie, INC.

No. 13-352.

24 Mars 2015

*AUTORITE DE LA CHOSE JUGÉE –
AUTORITE ADMINISTRATIVE – LITIGE JUDICIAIRE –
OPPOSITION – MARQUE*

Synthèse

Dans un arrêt rendu le 24 mars 2015, la Cour suprême des États-Unis confère aux décisions rendues par le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) force de chose jugée.

En l'espèce, la société B&B Hardware fabrique des attaches utilisées dans le domaine de l'aérospatial et les commercialise sous la marque SEALTIGHT depuis 1993.

En 1996, la société Hargis Industries souhaite déposer la marque SEALTITE pour désigner des attaches utilisées dans le domaine de la construction.

La société B&B Hardware s'oppose à l'enregistrement de la marque SEALTITE par la société Hargis Industries.

Après plusieurs années de procédure, la marque SEALTITE est finalement acceptée en 2002.

B&B Hardware saisit alors le TTAB pour obtenir l'annulation de la marque SEALTITE.

En 2007, le TTAB annule la marque SEALTITE en raison du risque de confusion entre les deux marques.

La société Hargis Industries saisit alors la cour fédérale, pour obtenir le rétablissement de sa marque. B&B Hardware souligne que la cour n'a pas à se prononcer puisqu'elle devrait être liée par la décision du TTAB.

Toutefois, la cour fédérale ainsi interrogée, ne s'estime pas liée par les décisions du TTAB et conclut à l'absence de risque de confusion entre les deux marques.

La cour d'appel, saisie par B&B Hardware, confirme la décision de la cour fédérale au motif que les critères utilisés par les deux instances pour évaluer le risque de confusion sont très différents. Elle considère que le TTAB, pour apprécier la ressemblance entre ces deux marques, a donné trop d'importance à leur apparence et à leur sonorité.

La Cour suprême, devant laquelle B&B Hardware conteste la décision de la cour d'appel, décide de l'annuler au motif que le risque de confusion auquel le TTAB a conclu, doit être considéré comme définitif et de ce fait, lie les autres juridictions.

Arrêt

Respondent Hargis Industries, Inc. (Hargis), tried to register its trademark for SEALTITE with the United States Patent and Trademark Office pursuant to the Lanham Act. Petitioner, B&B Hardware, Inc. (B&B), however, opposed registration, claiming that SEALTITE is too similar to B&B's own SEALTIGHT trademark. The Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) concluded that SEALTITE should not be registered because of the likelihood of confusion. Hargis did not seek judicial review of that decision.

Later, in an infringement suit before the District Court, B&B argued that Hargis was precluded from contesting the likelihood of confusion because of the TTAB's decision. The District Court disagreed. The Eighth Circuit affirmed, holding that preclusion was unwarranted because the TTAB and the court used different factors to evaluate likelihood of confusion, the TTAB placed too much emphasis on the appearance and sound of the two marks, and Hargis bore the burden of persuasion before the TTAB while B&B bore it before the District Court.

Held : So long as the other ordinary elements of issue preclusion are met, when the usages adjudicated by the TTAB are materially the same as those before a district court, issue preclusion should apply.

- (a) An agency decision can ground issue preclusion. The Court's cases establish that when Congress authorizes agencies to resolve disputes, "courts may take it as given that Congress has legislated with the expectation that [issue preclusion] will apply except when a statutory purpose to the contrary is evident." *Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino*, 501 U. S. 104, 108. Constitutional avoidance does not compel a different conclusion. Pp. 8–12.
- (b) Neither the Lanham Act's text nor its structure rebuts the "presumption" in favor of giving preclusive effect to TTAB decisions where the ordinary elements of issue preclusion are met. *Astoria*, 501 U. S., at 108. This case is unlike *Astoria*. There, where exhausting the administrative process was a prerequisite to suit in court, giving preclusive effect to the agency's determination in that very administrative process could have rendered the judicial suit "strictly pro forma." *Id.*, at 111. By contrast, registration involves a separate proceeding to decide separate rights. Pp. 12–14.
- (c) There is no categorical reason why registration decisions can never meet the ordinary elements of issue preclusion. That many registrations will not satisfy those ordinary elements does not mean that none will. Pp. 15–22.
- (1) Contrary to the Eighth Circuit's conclusion, the same likelihood-of-confusion standard applies to both registration and infringement. The factors that the TTAB and the Eighth Circuit use to assess likelihood of confusion are not fundamentally different, and, more important, the operative language of each statute is essentially the same.

Hargis claims that the standards are different, noting that the registration provision asks whether the marks "resemble" each other, 15 U. S. C. §1052(d), while the infringement provision is directed towards the "use in commerce" of the marks, §1114(1). That the TTAB and a district court do not always consider the same usages, however, does not mean that the TTAB applies a different standard to the usages it does consider. If a mark owner uses its mark in materially the same ways as the usages included in its registration application, then the TTAB is deciding the same likelihood-of-confusion issue as a district court in infringement litigation. For a similar reason, the Eighth Circuit erred in holding that issue preclusion could not apply because the TTAB relied too heavily on "appearance and sound."

- (2) The fact that the TTAB and district courts use different procedures suggests only that sometimes issue preclusion might be inappropriate, not that it always is. Here, there is no categorical "reason to doubt the quality, extensiveness, or fairness," *Montana v. United States*,

440 U. S. 147, 164, n. 11, of the agency's procedures. In large part they are exactly the same as in federal court. Also contrary to the Eighth Circuit's conclusion, B&B, the party opposing registration, not Hargis, bore the burden of persuasion before the TTAB, just as it did in the infringement suit. Pp. 19–21.

(3) Hargis is also wrong that the stakes for registration are always too low for issue preclusion in later infringement litigation.

When registration is opposed, there is good reason to think that both sides will take the matter seriously. Congress' creation of an elaborate registration scheme, with many important rights attached and backed up by plenary review, confirms that registration decisions can be weighty enough to ground issue preclusion. Pp. 21–22.

716 F. 3d 1020, reversed and remanded.

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

Opinion of the Court

JUSTICE ALITO delivered the opinion of the Court.

Sometimes two different tribunals are asked to decide the same issue. When that happens, the decision of the first tribunal usually must be followed by the second, at least if the issue is really the same. Allowing the same issue to be decided more than once wastes litigants' resources and adjudicators' time, and it encourages parties who lose before one tribunal to shop around for another. The doctrine of collateral estoppel or issue preclusion is to prevent this from occurring.

This case concerns the application of issue preclusion in the context of trademark law. Petitioner, B&B Hardware, I c. (B&B), and respondent Hargis Industries, Inc. (Hargis), both use similar trademarks ; B&B owns SEALTIGHT while Hargis owns SEALTITE. Under the Lanham Act, 60 Stat. 427, as amended, 15 U. S. C. §1051 et seq., an applicant can seek to register a trademark through an administrative process within the United States Patent and Trademark Office (PTO). But if another party believes that the PTO should not register a mark because it is too similar to its own, that party can oppose registration before the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). Here, Hargis tried to register the mark SEALTITE, but B&B opposed SEALTITE's registration. After a lengthy proceeding, the TTAB agreed with B&B that SEALTITE should not be registered.

In addition to permitting a party to object to the registration of a mark, the Lanham Act allows a mark owner to sue for trademark infringement. Both a registration proceeding and a suit for trademark infringement, moreover, can occur at the same time. In this case, while the TTAB was deciding whether SEALTITE should be registered, B&B and Hargis were also litigating the SEALTIGHT versus SEALTITE dispute in federal court. In both registration proceedings and infringement litigation, the tribunal asks whether a likelihood of confusion exists between the mark sought to be protected (here, SEALTIGHT) and the other mark (SEALTITE).

The question before this Court is whether the District Court in this case should have applied issue preclusion to the TTAB's decision that SEALTITE is confusingly similar to SEALTIGHT. Here, the Eighth Circuit rejected issue preclusion for reasons that would make it difficult for the doctrine ever to apply in trademark disputes. We disagree with that narrow understanding of issue preclusion. Instead, consistent with principles of law that apply in innumerable contexts, we hold that a court should give preclusive effect to TTAB decisions if the ordinary elements of issue preclusion are met. We therefore reverse the judgment of the Eighth Circuit and remand for further proceedings.

I

A

Trademark law has a long history, going back at least to Roman times. See Restatement (Third) of Unfair Competition §9, Comment b (1993). The principle underlying trademark protection is that distinctive marks—words, names, symbols, and the like—can help distinguish a particular artisan's goods from those of others. *Ibid.* One who first uses a distinct mark in commerce thus acquires rights to that mark. See 2 J. McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition* §16 :1 (4th ed. 2014) (hereinafter McCarthy). Those rights include preventing others from using the mark. See 1 A. LaLonde, *Gilson on Trademarks* §3.02[8] (2014) (hereinafter Gilson).

Though federal law does not create trademarks, see, e.g., *Trade-Mark Cases*, 100 U. S. 82, 92 (1879), Congress has long played a role in protecting them. In 1946, Congress enacted the Lanham Act, the current federal trademark scheme. As relevant here, the Lanham Act creates at least two adjudicative mechanisms to help protect marks. First, a trademark owner can register its mark with the PTO. Second, a mark owner can bring a suit for infringement in federal court.

Registration is significant. The Lanham Act confers “important legal rights and benefits” on trademark owners who register their marks. 3 McCarthy §19 :3, at 19–21 see also *id.*, §19 :9, at 19–34 (listing seven of the “procedural and substantive legal advantages” of registration). Registration, for instance, serves as “constructive notice of the registrant's claim of ownership” of the mark. 15 U. S. C. §1072. It also is “prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the owner's ownership of the mark, and of the owner's exclusive right to use the registered mark in commerce on or in connection with the goods or services specified in the certificate.” §1057(b). And once a mark has been registered for five years, it can become “incontestable.” §§1065, 1115(b)

To obtain the benefits of registration, a mark owner files an application with the PTO. §1051. The application must include, among other things, “the date of the applicant's first use of the mark, the date of the applicant's first use of the mark in commerce, the goods in connection with which the mark is used, and a drawing of the mark.” §1051(a)(2). The usages listed in the application—i.e., those goods on which the mark appears along with, if applicable, their channels of distribution—are critical. See, e.g., 3 McCarthy §20 :24, at 20–83 (“[T]he applicant's right to register must be made on the basis of the goods described in the application”); *id.*, §20 :15, at 20–85 (explaining that if an “application does not delimit any specific trade channels of distribution, no limitation will be” applied). The PTO generally cannot register a mark which “so resembles” another mark “as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.” 15 U. S. C. §1052(d).

If a trademark examiner believes that registration is warranted, the mark is published in the Official Gazette of the PTO. §1062. At that point, “[a]ny person who believes he would be damaged by the registration” may “file an opposition.” §1063(a). Opposition proceedings occur before the TTAB (or panels thereof). §1067(a). The TTAB consists of administrative trademark judges and highranking PTO officials, including the Director of the PTO and the Commissioner of Trademarks. §1067(b). Opposition proceedings before the TTAB are in many ways “similar to a civil action in a federal district court.” TTAB Manual of Procedure §102.03 (2014) (hereinafter TTAB Manual), online at <http://www.uspto.gov> (as visited Mar. 20, 2015, and available in Clerk of Court's case file).

These proceedings, for instance, are largely governed by the Federal Rules of Civil Procedure and Evidence. See 37 CFR §§2.116(a), 2.122(a) (2014). The TTAB also allows discovery and depositions. See §§2.120, 2.123(a). The party opposing registration bears the burden of proof, see §2.116(b), and if that burden cannot be met, the opposed mark must be registered, see 15 U. S. C. §1063(b).

The primary way in which TTAB proceedings differ from ordinary civil litigation is that “proceedings before the Board are conducted in writing, and the Board’s actions in a particular case are based upon the written record therein.” TTAB Manual §102.03. In other words, there is no live testimony. Even so, the TTAB allows parties to submit transcribed testimony, taken under oath and subject to cross-examination, and to request oral argument. See 37 CFR §§2.123, 2.129.

When a party opposes registration because it believes the mark proposed to be registered is too similar to its own, the TTAB evaluates likelihood of confusion by applying some or all of the 13 factors set out in *In re E. I. DuPont DeNemours & Co.*, 476 F. 2d 1357 (CCPA 1973). After the TTAB decides whether to register the mark, a party can seek review in the U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit, or it can file a new action in district court. See 15 U. S. C. §1071. In district court, the parties can conduct additional discovery and the judge resolves registration *de novo*. §1071(b); see also 3 McCarthy §21 :20 (explaining differences between the forums); cf. *Kappos v. Hyatt*, 566 U. S. ___ (2012) (*de novo* review for analogous scheme in patent law).

The Lanham Act, of course, also creates a federal cause of action for trademark infringement. The owner of a mark, whether registered or not, can bring suit in federal if another is using a mark that too closely resembles the plaintiff’s. The court must decide whether the defendant’s use of a mark in commerce “is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive” with regards to the plaintiff’s mark. See 15 U. S. C. §1114(1) (a) (registered marks); §1125(a)(1)(A) (unregistered marks). In infringement litigation, the district court considers the full range of a mark’s usages, not just those in the application.

B

Petitioner B&B and respondent Hargis both manufacture metal fasteners. B&B manufactures fasteners for the aerospace industry, while Hargis manufactures fasteners for use in the construction trade. Although there are obvious differences between space shuttles and A-frame buildings, both aerospace and construction engineers prefer fasteners that seal things tightly. Accordingly, both B&B and Hargis want their wares associated with tight seals. A feud of nearly two decades has sprung from this seemingly commonplace set of facts.

In 1993 B&B registered SEALTIGHT for “threaded or unthreaded metal fasteners and other related hardware; namely, self-sealing nuts, bolts, screws, rivets and washers, all having a captive o-ring, for use in the aerospace industry.” App. 223a (capitalization omitted). In 1996, Hargis sought to register SEALTITE for “self-piercing and self-drilling metal screws for use in the manufacture of metal and post-frame buildings.” App.70a (capitalization omitted). B&B opposed Hargis’ registration because, although the two companies sell different products, it believes that SEALTITE is confusingly similar to SEALTIGHT.

The twists and turns in the SEALTIGHT versus SEALTITE controversy are labyrinthine. The question whether either of these marks should be registered, and if so, which one, has bounced around within the PTO for about two decades ; related infringement litigation has been before the Eighth Circuit three times ; and two separate juries have been empaneled and returned verdicts. The full story could fill a long, unhappy book.

For purposes here, we pick up the story in 2002, when the PTO published SEALTITE in the Official Gazette.

This prompted opposition proceedings before the TTAB complete with discovery, including depositions. B&B argued that SEALTITE could not be registered because it is confusingly similar to SEALTIGHT. B&B explained, for instance, that both companies have an online presence, the largest distributor of fasteners sells both companies’ products, and consumers sometimes call the wrong company to place orders. Hargis rejoined that the companies sell different products, for different uses, to different types of consumers, through different channels of trade.

Invoking a number of the DuPont factors, the TTAB sided with B&B. The Board considered, for instance, whether SEALTIGHT is famous (it’s not, said the Board), how the two products are used (differently), how much the marks resemble each other (very much), and whether customers are actually confused (perhaps sometimes). See App. to Pet. for Cert. 55a–71a. Concluding that “the most critical factors in [its] likelihood of confusion analysis are the similarities of the marks and the similarity of the goods,” *id.*, at 70a, the TTAB determined that SEALTITE—when “used in connection with ‘self-piercing and self-drilling metal screws for use in the manufacture of metal and post-frame buildings’”—could not be registered because it “so resembles” SEALTIGHT when “used in connection with fasteners that provide leakproof protection from liquids and gases, fasteners that have a captive o-ring, and ‘threaded or unthreaded metal fasteners and other related hardware . . . for use in the aerospace industry’ as to be likely to cause confusion,” *id.*, at 71a. Despite a right to do so, Hargis did not seek judicial review in either the Federal Circuit or District Court.

All the while, B&B had sued Hargis for infringement. Before the District Court ruled on likelihood of confusion, however, the TTAB announced its decision. After a series of proceedings not relevant here, B&B argued to the District Court that Hargis could not contest likelihood of confusion because of the preclusive effect of the TTAB. The District Court disagreed, reasoning that the TTAB is not an Article III court. The jury returned a verdict for Hargis, finding no likelihood of confusion.

B&B appealed to the Eighth Circuit. Though accepting for the sake of argument that agency decisions can ground issue preclusion, the panel majority affirmed for three reasons : first, because the TTAB uses different factors than the Eighth Circuit to evaluate likelihood of confusion ; second, because the TTAB placed too much emphasis on the appearance and sound of the two marks ; and third, because Hargis bore the burden of persuasion before the TTAB, while B&B bore it before the District Court. 716 F. 3d 1020 (2013). Judge Colloton dissented, concluding that issue preclusion should apply. After calling for the views of the Solicitor General, we granted certiorari. 573 U. S. ___ (2014).

II

The first question that we must address is whether an agency decision can ever ground issue preclusion. The District Court rejected issue preclusion because agencies are not Article III courts. The Eighth Circuit did not adopt that view, and, given this Court’s cases, it was right to take that course.

This Court has long recognized that “the determination of a question directly involved in one action is conclusive as to that question in a second suit.” *Cromwell v. County of Sac*, 94 U. S. 351, 354 (1877). The idea is straightforward :

Once a court has decided an issue, it is “forever settled as between the parties,” *Baldwin v. Iowa State Traveling Men’s Assn.* 283 U. S. 522, 525 (1931), thereby “protect[ing]” against “the expense and vexation attending multiple lawsuits, conserv[ing] judicial resources, and foster[ing] reliance on judicial action by minimizing the possibility of inconsistent verdicts,” *Montana v. United States*, 440 U. S. 147, 153–154 (1979). In short, “a losing litigant deserves no rematch after a defeat fairly suffered.” *Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino*, 501 U. S. 104, 107 (1991).

Although the idea of issue preclusion is straightforward, it can be challenging to implement. The Court, therefore, regularly turns to the Restatement (Second) of Judgments for a statement of the ordinary elements of issue preclusion. See, e.g., *Bobby v. Bies*, 556 U. S. 825, 834 (2009); *New Hampshire v. Maine*, 532 U. S. 742, 748–749 (2001); *Baker v. General Motors Corp.*, 522 U. S. 222, 233, n. 5 (1998). The Restatement explains that subject to certain well-known exceptions, the general rule is that “[w]hen an issue of fact or law is actually litigated and determined by a

valid and final judgment, and the determination is essential to the judgment, the determination is conclusive in a subsequent action between the parties, whether on the same or a different claim.” Restatement (Second) of Judgments §27, p. 250 (1980); see also *id.*, §28, at 273 (listing exceptions such as whether appellate review was available or whether there were “differences in the quality or extensiveness of the procedures followed”).

Both this Court’s cases and the Restatement make clear that issue preclusion is not limited to those situations in which the same issue is before two courts. Rather, where a single issue is before a court and an administrative agency, preclusion also often applies. Indeed, this Court has explained that because the principle of issue preclusion was so “well established” at common law, in those situations in which Congress has authorized agencies to resolve disputes, “courts may take it as given that Congress has legislated with the expectation that the principle [of issue preclusion] will apply except when a statutory purpose to the contrary is evident.” *Astoria*, *supra*, at 108. This reflects the Court’s longstanding view that “[w]hen an administrative agency is acting in a judicial capacity and resolves disputed issues of fact properly before it which the parties have had an adequate opportunity to litigate, the courts have not hesitated to apply *res judicata* to enforce repose.” *University of Tenn. v. Elliott*, 478 U. S. 788, 797–798 (1986) (quoting *United States v. Utah Constr. & Mining Co.*, 384 U. S. 394, 422 (1966)); see also *Hayfield Northern R. Co. v. Chicago & North Western Transp. Co.*, 467 U. S. 622, 636, n. 15 (1984) (noting *Utah Construction*); *Kremer v. Chemical Constr. Corp.*, 456 U. S. 461, 484–485, n. 26 (1982) (characterizing *Utah Construction*’s discussion of administrative preclusion as a holding); Restatement (Second) of Judgments §83(1), at 266 (explaining that, with some limits, “a valid and final adjudicative determination by an administrative tribunal has the same effects under the rules of *res judicata*, subject to the same exceptions and qualifications, as a judgment of a court”).

Although apparently accepting *Astoria* and *Utah Construction*, Hargis argues that we should not read the Lanham Act (or, presumably, many other federal statutes) as authorizing issue preclusion. Otherwise, Hargis warns, the Court would have to confront “‘grave and doubtful questions’ as to the Lanham Act’s consistency with the Seventh Amendment and Article III of the Constitution.” Brief for Respondent 38 (quoting *United States ex rel. Attorney General v. Delaware & Hudson Co.*, 213 U. S. 366, 408 (1909)). We are not persuaded.

At the outset, we note that Hargis does not argue that giving issue preclusive effect to the TTAB’s decision would be unconstitutional. Instead, Hargis contends only that we should read the Lanham Act narrowly because a broad reading might be unconstitutional. See, e.g., Brief for Respondent 37, 39, 40, 41–42. The likely reason that Hargis has not directly advanced a constitutional argument is that, at least as to a jury trial right, Hargis did not even list the Seventh Amendment as an authority in its appellee brief to the Eighth Circuit. Moreover, although Hargis pressed an Article III argument below, in its opposition to certiorari in this Court, Hargis seemingly conceded that TTAB decisions can sometimes ground issue preclusion, though it now protests otherwise. See Supplemental Brief in Opposition 2. To the extent, if any, that there could be a meritorious constitutional objection, it is not before us. See *Plaut v. Spendthrift Farm, Inc.*, 514 U. S. 211, 231–232 (1995).

We reject Hargis’ statutory argument that we should jettison administrative preclusion in whole or in part to avoid potential constitutional concerns. As to the Seventh Amendment, for instance, the Court has already held that the right to a jury trial does not negate the issuepreclusive effect of a judgment, even if that judgment was entered by a juryless tribunal. See *Parklane Hosiery Co. v. Shore*, 439 U. S. 322, 337 (1979). It would seem to follow naturally that although the Seventh Amendment creates a jury trial right in suits for trademark damages, see *Dairy Queen, Inc. v. Wood*, 369 U. S. 469, 477, 479–480 (1962), TTAB decisions still can have preclusive effect in such suits. Hargis disputes this reasoning even though it admits that in 1791 “a party was not entitled to have a jury determine issues that had been previously adjudicated by a chancellor in equity.” Brief for Respondent 39 (quoting *Parklane Hosiery*, *supra*, at 333). Instead, Hargis contends that issue preclusion should not apply to TTAB registration decisions because there

were no agencies at common law. But our precedent holds that the Seventh Amendment does not strip competent tribunals of the power to issue judgments with preclusive effect ; that logic would not seem to turn on the nature of the competent tribunal. And at the same time, adopting Hargis’ view would dramatically undercut agency preclusion, despite what the Court has already said to the contrary. Nothing in Hargis’ avoidance argument is weighty enough to overcome these weaknesses.

The claim that we should read the Lanham Act narrowly to avoid Article III concerns is equally unavailing—and for similar reasons. Hargis argues that because it might violate Article III if an agency could make a decision with preclusive effect in a later proceeding before a federal court, we should conclude, as a statutory matter, that issue preclusion is unavailable. Such a holding would not fit with our precedent. For instance, in *Elliott*, the Court, relying on *Utah Construction*, explained that absent a contrary indication, Congress presumptively intends that an agency’s determination (there, a state agency) has preclusive effect. 478 U. S., at 796–799 ; see also *Astoria*, 501 U. S., at 110 (recognizing the “presumption”). To be, the Court has never addressed whether such preclusion offends Article III. But because this Court’s cases are so clear, there is no ambiguity for this Court to sidestep through constitutional avoidance.

III

The next question is whether there is an “evident” reason why Congress would not want TTAB decisions to receive preclusive effect, even in those cases in which the ordinary elements of issue preclusion are met. *Astoria*, *supra*, at 108. We conclude that nothing in the Lanham Act bars the application of issue preclusion in such cases.

The Lanham Act’s text certainly does not forbid issue preclusion. Nor does the Act’s structure. Granted, one can seek judicial review of a TTAB registration decision in a *de novo* district court action, and some courts have concluded from this that Congress does not want unreviewed TTAB decisions to ground issue preclusion. See, e.g., *American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co.*, 494 F. 2d 3, 9–10 (CA5 1974). But that conclusion does not follow. Ordinary preclusion law teaches that if a party to a court proceeding does not challenge an adverse decision, that decision can have preclusive effect in other cases, even if it would have been reviewed *de novo*. See Restatement (Second) of Judgments §28, Comment a and Illustration 1 (explaining that the failure to pursue an appeal does not undermine issue preclusion and including an example of an apparently unappealed district court’s dismissal for failure to state a claim); cf. *Federated Department Stores, Inc. v. Moitie*, 452 U. S. 394, 398 (1981) (noting “the *res judicata* consequences of a final, unappealed judgment on the merits”).

This case is also unlike *Astoria*, where a plaintiff claiming discrimination first went to an agency and then sued in court about the same alleged conduct. See 501 U. S., at 111. The Court concluded, quite sensibly, that the structure of that scheme indicated that the agency decision could not ground issue preclusion. When exhausting an administrative process is a prerequisite to suit in court, giving preclusive effect to the agency’s determination in that very administrative process could render the judicial suit “strictly *pro forma*.” *Ibid.*; see also *Elliott*, *supra*, at 795–796 (similar analysis). Here, if a party urged a district court reviewing a TTAB registration decision to give preclusive effect to the very TTAB decision under review, *Astoria* would apply. But that is not this case.

What matters here is that registration is not a prerequisite to an infringement action. Rather, it is a separate proceeding to decide separate rights. Neither is issue preclusion a one-way street. When a district court, as part of its judgment, decides an issue that overlaps with part of the TTAB’s analysis, the TTAB gives preclusive effect to the court’s judgment. See App. to Pet. for Cert. 54a–55a (giving preclusive effect to the District Court’s earlier decision regarding SEALTIGHT’s distinctiveness because the issue “was actually litigated and necessarily determined”).

Hargis also argues that allowing TTAB decisions to have issue-preclusive effect will adversely affect the registration process. Because of the TTAB’s “limited jurisdiction” and “the narrowness of the issues” before it, Hargis contends, the Court should infer that TTAB proceedings are supposed to be more streamlined than infringement litigation. See Brief for Respondent 30 (quoting TTAB Manual §402.01). But, the argument goes, if TTAB decisions can have issue-preclusive effect in infringement litigation, parties may spend more time and energy before the TTAB, thus bogging down the registration process.

This concern does not change our conclusion. Issue preclusion is available unless it is “evident,” Astoria, *supra*, at 108, that Congress does not want it. Here, if a streamlined process in all registration matters was particularly dear to Congress, it would not have authorized *de novo* challenges for those “dissatisfied” with TTAB decisions. 15 U. S. C. §1071(b). Plenary review serves many functions, but ensuring a streamlined process is not one of them. Moreover, as explained below, for a great many registration decisions issue preclusion obviously will not apply because the ordinary elements will not be met. For those registrations, nothing we say today is relevant.

IV

At last we turn to whether there is a categorical reason why registration decisions can never meet the ordinary elements of issue preclusion, e.g., those elements set out in §27 of the Restatement (Second) of Judgments. Although many registrations will not satisfy those ordinary elements, that does not mean that none will. We agree with Professor McCarthy that issue preclusion applies where “the issues in the two cases are indeed identical and the other rules of collateral estoppel are carefully observed.” 6 McCarthy §32 :99, at 32–244 ; see also 3 Gilson §11.08[4][i][iii][B], p. 11–319 (“Ultimately, Board decisions on likelihood of confusion . . . should be given preclusive effect on a case-by-case basis”).

A

The Eighth Circuit’s primary objection to issue preclusion was that the TTAB considers different factors than it does. Whereas the TTAB employs some or all of the DuPont factors to assess likelihood of confusion, the Eighth Circuit looks to similar, but not identical, factors identified in *SquirtCo v. Seven-Up Co.*, 628 F. 2d 1086, 1091 (CA8 1980). The court’s instinct was sound : “[I]ssues are not identical if the second action involves application of a different legal standard, even though the factual setting of both suits may be the same.” 18 C.Wright, A. Miller, & E. Cooper, *Federal Practice & Procedure* §4417, p. 449 (2d ed. 2002) (hereinafter *Wright & Miller*). Here, however, the same likelihood-of-confusion standard applies to both registration and infringement.

To begin with, it does not matter that registration and infringement are governed by different statutory provisions. Often a single standard is placed in different statutes ; that does not foreclose issue preclusion. See, e.g., *Smith v. Bayer Corp.*, 564 U. S. ___, ___ (2011) (slip op., at 7). Neither does it matter that the TTAB and the Eighth Circuit use different factors to assess likelihood of confusion. For one thing, the factors are not fundamentally different, and “[m]inor variations in the application of what is in essence the same legal standard do not defeat preclusion.” *Id.*, at, n. 9 (slip op., at 12, n. 9). More important, if federal law provides a single standard, parties cannot escape preclusion simply by litigating anew in tribunals that apply that one standard differently. A contrary rule would encourage the very evils that issue preclusion helps to prevent.

The real question, therefore, is whether likelihood of confusion for purposes of registration is the same standard as likelihood of confusion for purposes of infringement.

We conclude it is, for at least three reasons. First, the operative language is essentially the same ; the fact that the registration provision separates “likely” from “to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive” does not change that reality.³ See 2 Gilson §5.01[2][a], at 5–17 (explaining that “the same statutory test” applies). Second, the likelihood-of-confusion language that Congress

in these Lanham Act provisions has been central to trademark registration since at least 1881. See Act of Mar. 3, 1881, ch. 138, §3, 21 Stat. 503 (using a “likely to cause confusion” standard for registration). That could hardly have been by accident. And third, district courts can cancel registrations during infringement litigation, just as they can adjudicate infringement in suits seeking judicial review of registration decisions. See 15 U. S. C. §1119 ; 3 McCarthy §21 :20. There is no reason to think that the same district judge in the same case should apply two separate standards of likelihood of confusion.

Hargis responds that the text is not actually the same because the registration provision asks whether the marks “resemble” each other, 15 U. S. C. §1052(d), while the infringement provision is directed towards the “use in commerce” of the marks, §1114(1). Indeed, according to Hargis, the distinction between “resembl[ance]” and “use” has been key to trademark law for over a century. There is some force to this argument. It is true that “a party opposing an application to register a mark before the Board often relies only on its federal registration, not on any common-law rights in usages not encompassed by its registration,” and “the Board typically analyzes the marks, goods, and channels of trade only as set forth in the application and in the opposer’s registration, regardless of whether the actual usage of the marks by either party differs.” Brief for United States as Amicus Curiae 23 ; see also *id.*, at 5 (explaining that “the Board typically reviews only the usages encompassed by the registration”) (citing 3 Gilson §9.03[2][a][ii]); 3 McCarthy §20 :15, at 20–45 (explaining that for registration “it is the mark as shown in the application and as used on the goods described in the application which must be considered, not the mark as actually used”). This means that unlike in infringement litigation, “[t]he Board’s determination that a likelihood of confusion does or does not exist will not resolve the confusion issue with respect to non-disclosed usages.” Brief for United States as Amicus Curiae 23.

Hargis’ argument falls short, however, because it mistakes a reason not to apply issue preclusion in some or even many cases as a reason never to apply issue preclusion. Just because the TTAB does not always consider the same usages as a district court does, it does not follow that the Board applies a different standard to the usages it does consider. If a mark owner uses its mark in ways that are materially the same as the usages included in its registration application, then the TTAB is deciding the same likelihood-of-confusion issue as a district court in infringement litigation. By contrast, if a mark owner uses its mark in ways that are materially unlike the usages in its application, then the TTAB is not deciding the same issue. Thus, if the TTAB does not consider the marketplace usage of the parties’ marks, the TTAB’s decision should “have no later preclusive effect in a suit where actual usage in the marketplace is the paramount issue.” 6 McCarthy §32 :101, at 32–246.

Materiality, of course, is essential—trivial variations between the usages set out in an application and the use of a mark in the marketplace do not create different “issues,” just as trivial variations do not create different “marks.” See generally 4 *id.*, §23 :50, at 23–265 (explaining that “adding descriptive or non-distinctive” elements to another’s mark generally will not negate confusion). Otherwise, a party could escape the preclusive effect of an adverse judgment simply by adding an immaterial feature to its mark. That is not the law. See, e.g., Restatement (Second) of Judgments §27, Comment c, at 252–253 (explaining that “issue” must be understood broadly enough “to prevent repetitious litigation of what is essentially the same dispute”); *United States v. Stauffer Chemical Co.*, 464 U. S. 165, 172 (1984) (applying issue preclusion where a party sought to “litigate twice . . . an issue arising . . . from virtually identical facts” because the “factual differences” were “of no legal significance”).

A fortiori, if the TTAB considers a different mark altogether, issue preclusion would not apply. Needless to say, moreover, if the TTAB has not decided the same issue as that before the district court, there is no reason why any deference would be warranted.

For a similar reason, the Eighth Circuit erred in holding that issue preclusion could not apply here because the TTAB relied too heavily on “appearance and sound.” App. to Pet. for Cert. 10a. Undoubtedly there are cases in which the TTAB places more weight on certain factors than

it should. When that happens, an aggrieved party should seek judicial review. The fact that the TTAB may have erred, however, does not prevent preclusion. As Judge Colloton observed in dissent, “issue preclusion prevent[s] relitigation of wrong decisions just as much as right ones.” 716 F. 3d, at 1029 (quoting *Clark v. Clark*, 984 F. 2d 272, 273 (CA8 1993)); see also Restatement (Second) of Judgments §28, Comment j, at 284 (explaining that “refusal to give the first judgment preclusive effect should not . . . be based simply on a conclusion that [it] was patently erroneous”).

B

Hargis also argues that registration is categorically incompatible with issue preclusion because the TTAB uses procedures that differ from those used by district courts. Granted, “[r]edetermination of issues is warranted if there is reason to doubt the quality, extensiveness, or fairness of procedures followed in prior litigation.” *Montana*, 440 U. S., at 164, n. 11 ; see also *Parklane Hosiery*, 439 U. S., 331, and n. 15 (similar). But again, this only suggests that sometimes issue preclusion might be inappropriate, not that it always is.

No one disputes that the TTAB and district courts use different procedures. Most notably, district courts feature live witnesses. Procedural differences, by themselves, however, do not defeat issue preclusion. Equity courts used different procedures than did law courts, but that did not bar issue preclusion. See *id.*, at 333. Nor is there reason to think that the state agency in *Elliott* used procedures identical to those in federal court ; nonetheless, the Court held that preclusion could apply. See 478 U. S., at 796–799. Rather than focusing on whether procedural differences exist—they often will—the correct inquiry is whether the procedures used in the first proceeding were fundamentally poor, cursory, or unfair. See *Montana*, 440 U. S., at 164, n. 11.

Here, there is no categorical “reason to doubt the quality, extensiveness, or fairness,” *ibid.*, of the agency’s procedures. In large part they are exactly the same as in federal court. See 37 CFR §§2.116(a), 2.122(a). For instance, although the “[t]he scope of discovery in Board proceedings is generally narrower than in court proceedings”—reflecting the fact that there are often fewer usages at issue—the TTAB has adopted almost the whole of Federal Rule of Civil Procedure 26. TTAB Manual §402.01 ; see also *id.*, §401. It is conceivable, of course, that the TTAB’s procedures may prove ill-suited for a particular issue in a particular case, e.g., a party may have tried to introduce material evidence but was prevented by the TTAB from doing so, or the TTAB’s bar on live testimony may materially prejudice a party’s ability to present its case. The ordinary law of issue preclusion, however, already accounts for those “rare” cases where a “compelling showing of unfairness” can be made. Restatement (Second) of Judgments §28, Comments g and j, at 283–284.

The Eighth Circuit likewise erred by concluding that Hargis bore the burden of persuasion before the TTAB. B&B, the party opposing registration, bore the burden, see 37 CFR §2.116(b); TTAB Manual §702.04(a), just as it did in the infringement action. Hargis does not defend the decision below on this ground.

C

Hargis also contends that the stakes for registration are so much lower than for infringement that issue preclusion should never apply to TTAB decisions. Issue preclusion may be inapt if “the amount in controversy in the first action [was] so small in relation to the amount in controversy in the second that preclusion would be plainly unfair.” Restatement (Second) of Judgments §28, Comment j, at 283–284. After all, “[f]ew . . . litigants would spend \$50,000 to defend a \$5,000 claim.” *Wright & Miller* §4423, at 612. Hargis is wrong, however, that this exception to issue preclusion applies to every registration. To the contrary : When registration is opposed, there is good reason to think that both sides will take the matter seriously.

The benefits of registration are substantial. Registration is “prima facie evidence of the validity of the registered mark,” 15 U. S. C. §1057(b), and is a precondition for a mark to become

“incontestable,” §1065. Incontestability is a powerful protection. See, e.g., *Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 U. S. 189, 194 (1985) (holding that an incontestable mark cannot be challenged as merely descriptive); see also *id.*, at 193 (explaining that “Congress determined that . . . ‘trademarks should receive nationally the greatest protection that can be given them’” and that “[a]mong the new protections created by the Lanham Act were the statutory provisions that allow a federally registered mark to become incontestable” (quoting S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess., 6 (1946))).

The importance of registration is undoubtedly why Congress provided for de novo review of TTAB decisions in district court. It is incredible to think that a district court’s adjudication of particular usages would not have preclusive effect in another district court. Why would unchallenged TTAB decisions be different ? Congress’ creation of this elaborate registration scheme, with so many important rights attached and backed up by plenary review, confirms that registration decisions can be weighty enough to ground issue preclusion.

V

For these reasons, the Eighth Circuit erred in this case. On remand, the court should apply the following rule : So long as the other ordinary elements of issue preclusion are met, when the usages adjudicated by the TTAB are materially the same as those before the district court, issue preclusion should apply.

The judgment of the United States Court of Appeals for the Eighth Circuit is reversed, and the case is remanded for further proceedings consistent with this opinion.

It is so ordered.

GINSBURG, concurring.

The Court rightly recognizes that “for a great many registration decisions issue preclusion obviously will not apply.” *Ante*, at 14–15. That is so because contested registrations are often decided upon “a comparison of the marks in the abstract and apart from their marketplace usage.” 6 J. McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition* §32 :101, p. 32–247 (4th ed. 2014). When the registration proceeding is of that character, “there will be no [preclusion] of the likel[i]hood of confusion issue . . . in a later infringement suit.” *Ibid.* On that understanding, I join the Court’s opinion.

JUSTICE THOMAS, with whom **JUSTICE SCALIA** joins, dissenting.

The Court today applies a presumption that when Congress enacts statutes authorizing administrative agencies to resolve disputes in an adjudicatory setting, it intends those agency decisions to have preclusive effect in Article III courts. That presumption was first announced in poorly supported dictum in a 1991 decision of this Court, and we have not applied it since. Whatever the validity of that presumption with respect to statutes enacted after its creation, there is no justification for applying it to the Lanham Act, passed in 1946. Seeing no other reason to conclude that Congress implicitly authorized the decisions of the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) to have preclusive effect in a subsequent trademark infringement suit, I would affirm the decision of the Court of Appeals.

I

A

The presumption in favor of administrative preclusion the Court applies today was first announced in *Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino*, 501 U. S. 104, 108 (1991). In that case, the Court confronted the question “whether claimants under the Age Discrimination in Employment Act of 1967 [(ADEA)] . . . are collaterally estopped to relitigate in federal court the judicially unreviewed findings of a state administrative agency made with respect to an age-discrimination claim.” *Id.*, at 106. It answered that question in the negative, concluding that the availability of administrative preclusion was an issue of statutory construction and that the particular statute at issue “carrie[d] an implication that the federal courts should recognize no [such] preclusion.” *Id.*, at 108, 110.

Despite rejecting the availability of preclusion, the Court nevertheless, in dictum, announced a presumption favor of giving preclusive effect to administrative determinations “where Congress has failed expressly or impliedly to evince any intention on the issue.” *Id.*, at

110. That dictum rested on two premises. First, that “Congress is understood to legislate against a background of common-law adjudicatory principles.” *Id.*, at 108. And, second, that the Court had “long favored application of the common-law doctrines of collateral estoppel (as to issues) and *res judicata* (as to claims) to those determinations of administrative bodies that have attained finality.” *Id.*, at 107.

I do not quarrel with the first premise, but I have serious doubts about the second. The Court in *Astoria* offered only one decision predating the enactment of the ADEA to shore up its assertion that Congress had legislated against a background principle in favor of administrative preclusion—*United States v. Utah Constr. & Mining Co.*, 384 U. S. 394, 422 (1966). See *Astoria*, *supra*, at 107. And that decision cannot be read for the broad proposition asserted by the Court.

Like *Astoria* itself, *Utah Construction* discussed administrative preclusion only in dictum. The case arose out of a contract dispute between the United States and a private contractor. 384 U. S., at 400. The contract at issue contained a disputes clause providing for an administrative process by which “disputes concerning questions of fact arising under th[e] contract” would be decided by the contracting officer, subject to written appeal to the head of the department. *Id.*, at 397–398. The Wunderlich Act of 1954 likewise provided that such administrative factfinding would be “final and conclusive” in a later breach-of-contract action “unless the same is fra[ud]ulent or capricious or arbitrary or so grossly erroneous as necessarily to imply bad faith, or is not supported by substantial evidence.” *Id.*, at 399. Because both “the disputes clause [of the contract] and the Wunderlich Act categorically state[d] that administrative findings on factual issues relevant to questions arising under the contract [would] be final and conclusive on the parties,” the Court required the lower courts to accept those findings. *Id.*, at 419. Only after acknowledging that its decision “rest[ed] upon the agreement of the parties as modified by the Wunderlich Act” did the Court go on to comment that the decision was “harmonious with general principles of collateral estoppel.” *Id.*, at 421.

To create a presumption based solely on dictum would be bad enough, but the principles *Utah Construction* referred to were far too equivocal to constitute “longestablished and familiar” background principles of the common law of the sort on which we base our statutory inferences. *Isbrandtsen Co. v. Johnson*, 343 U. S. 779, 783(1952). Although *Utah Construction* asserted that “[w]hen an administrative agency is acting in a judicial capacity and resolves disputed issues of fact properly before it which the parties have had an adequate opportunity to litigate, the courts have not hesitated to apply *res judicata* to enforce repose,” it admitted that “courts have used language to the effect that *res judicata* principles do not apply to administrative proceedings.” 384 U. S., at 421– 422. These contradictory signals are not typically the stuff of which background rules of common law are made. Cf. *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U. S. ___, ___(2013) (slip op., at 17) (presuming that Congress intended to retain the “first sale” doctrine in copyright statute on that common-law doctrine’s “impeccable historic pedigree”).

B

If the occasion had arisen in *Astoria* for the Court to examine the history of administrative preclusion, it would have discovered that the issue was far from settled.

At common law, principles of *res judicata* and collateral estoppel applied only to a decision by a “court of competent jurisdiction.” *Aurora City v. West*, 7 Wall. 82, 102 (1869); accord, *Hopkins v. Lee*, 6 Wheat. 109, 113 (1821); Restatement of Judgments §§4, 7, and Comment f, pp. 20, 41, 45 (1942). That rule came with the corollary requirement that the court be “legally constituted”—that is, a court “known to and recognized by the law.” 2 H. Black, *Law of Judgments* §516, p. 614 (1891). A court not “legally constituted” lacked jurisdiction to enter a legally binding judgment, and thus any such judgment could have no preclusive effect. *Ibid.*

Nineteenth century courts generally understood the term “court of competent jurisdiction” to include all courts with authority and jurisdiction conclusively to resolve a dispute. See J. Wells, *A Treatise on the Doctrines of Res Judicata and Stare Decisis* §§422–423, pp. 336–338 (1878); 2 Black, *supra*, §516, at 613–614. Thus, courts of law, courts of equity, admiralty courts, and foreign courts could all satisfy the requirement of a “[c]ourt of competent jurisdiction.” *Hopkins*, 6 Wheat., at 113. This broad definition served the interest in finality that supports preclusion doctrines, without which “an end could never be put to litigation.” *Id.*, at 114.

But however broadly “[c]ourt of competent jurisdiction” was defined, it would require quite a leap to say that the concept encompasses administrative agencies, which were recognized as categorically different from courts. E.g., *Pearson v. Williams*, 202 U. S. 281 (1906); F. Cooper, *Administrative Agencies and the Courts* 241–242 (1951)(taking the position that agencies “are not courts, and their determinations are not judgments”). This distinction stems from the Constitution itself, which vests the “judicial Power” not in administrative agencies, but in federal courts, whose independence is safeguarded by certain constitutional requirements. Art. III, §1.

One of the consequences of this allocation of judicial power is that agencies possess limited ability to act in a judicial capacity in cases resolving traditional disputes between private parties. See *infra*, at 11–12.

It is therefore unsurprising that federal courts—including this Court—have been far more hesitant than today’s majority to extend common-law preclusion principles to decisions of administrative tribunals. In *Pearson*, for example, this Court declined to recognize any preclusive effect of a decision of an immigration board. 202 U. S., at 284–285. Writing for the Court, Justice Holmes explained that “[t]he board is an instrument of the executive power, not a court”; that it consisted of officials “whose duties are declared to be administrative by” statute; and that “[d]ecisions of a similar type long have been recognized as decisions of the executive department, and cannot constitute *res judicata* in a technical sense.” *Ibid*.

Other courts likewise declined to apply general preclusion principles to decisions of administrative agencies.

For example, as late as 1947, the D. C. Circuit would rely on the “well settled doctrine that *res judicata* and equitable estoppel do not ordinarily apply to decisions of administrative tribunals.” *Churchill Tabernacle v. FCC*, 160 F. 2d 244, 246 (1947).

The Restatement of Judgments also reflected this practice: It contained no provision for administrative preclusion and explained that it would not address “the effect of the decisions of administrative tribunals.” Restatement of Judgments, Scope Note, at 2. It rejected the idea of any consistent practice in favor of administrative preclusion, noting that “the question whether the decisions of a particular tribunal are binding in subsequent controversies depends upon the character of the tribunal and the nature of its procedure and the construction of the statute creating the tribunal and conferring powers upon it.” *Ibid*.

Consistent with that comment, federal courts approved of administrative preclusion in narrow circumstances arguably involving only claims against the Government, over which Congress exercises a broader measure of control. In the 19th century, for instance, this Court effectively gave preclusive effect to the decisions of the U. S.

Land Department with respect to land patents when it held such patents unreviewable in federal court “for mere errors of judgment.” *Smelting Co. v. Kemp*, 104 U. S. 636, 646 (1882) (“A patent, in a court of law, is conclusive as to all matters properly determined by the Land Department”). Commentators explained that these cases could not truly be understood to involve an application of *res judicata* or collateral estoppel—for, after all, administrative agencies are not courts—but rather a “species of equitable estoppel.” *Cooper*, *supra*, at 242; see also 2 A. Freeman, *Law of Judgments* §633, p. 1335 (5th ed. rev.1925) (explaining that “the immunity from judicial review” for certain administrative decisions was “not based upon the doctrine of *res judicata* nor . . . governed by exactly the same rules”). As one commentator put it, *res judicata* could “not apply, in any strict or technical sense, to the decisions of administrative agencies.” *Cooper*, *supra*, at 241.

This history undercuts any suggestion in *Utah Construction* that administrative preclusion was widely accepted at common law. Accordingly, at least for statutes passed before *Astoria*, I would reject the presumption of administrative preclusion.

II

In light of this history, I cannot agree with the majority’s decision to apply administrative preclusion in the context of the Lanham Act. To start, the Lanham Act was enacted in 1946, 20 years before this Court said—even in dictum—that administrative preclusion was an established common-law principle. Thus, even if one thought that the dictum in *Utah Construction* were sufficient to establish a common-law principle in favor of preclusion, that conclusion would not

warrant applying *Astoria*’s presumption to this enactment from the 1940’s. And, construing the Act on its own terms, I see no reason to conclude that Congress intended administrative preclusion to apply to TTAB findings of fact in a subsequent trademark infringement suit. The Act says nothing to indicate such an intent, and several features of the Act support the contrary inference.

The first feature indicating that Congress did not intend preclusion to apply is the limited authority the Act gives the TTAB. The Act authorizes the TTAB only to “determine and decide the respective rights of [trademark] registration,” 15 U. S. C. §1067(a), thereby withholding any authority from the TTAB to “determine the right to use” a trademark or to “decide broader questions of infringement or unfair competition,” TTAB Manual of Procedure §102.01 (2014). This limited job description indicates that TTAB’s conclusions regarding registration were never meant to become decisive—through application of administrative preclusion—in subsequent infringement suits. See 15 U. S. C. §1115(a) (providing that registration of a mark “shall be *prima facie* evidence of the validity of the registered mark” but “shall not preclude another person from proving any legal or equitable defense or defect”). Giving preclusive effect to the TTAB’s decision on likelihood of confusion would be an end-run around the statutory limitation on its authority, as all parties agree that likelihood of confusion is the central issue in a subsequent infringement suit.

A second indication that Congress did not intend administrative preclusion to apply is the Lanham Act’s provision for judicial review. After the TTAB issues a registration decision, a party “who is dissatisfied with the decision” may either appeal to the Federal Circuit or file a civil action in district court seeking review. §§1071(a)(1), (b)(1).5 And it is undisputed that a civil action in district court would entail *de novo* review of the TTAB’s decision. *Ante*, at 5. Although under ordinary preclusion principles “the failure to pursue an appeal does not undermine issue preclusion,” *ante*, at 13, the availability of *de novo* judicial review of an administrative decision does. That is true both because the judicial review afforded by the Act marks the first opportunity for consideration of the issue by an Article III court and because Congress has deviated from the usual practice of affording deference to the factfindings of an initial tribunal in affording *de novo* review of the TTAB’s decisions.

The decision to provide this *de novo* review is even more striking in light of the historical background of the choice: Congress passed the Lanham Act the same year it passed the Administrative Procedure Act, following a lengthy period of disagreement in the courts about what deference administrative findings of fact were entitled to receive on direct review. The issue had been the subject of debate for over 50 years, with varying results. See generally 2 J. Dickinson, *Administrative Justice and the Supremacy of Law* 39–75 (1927). Sometimes this Court refused to review factual determinations of administrative agencies at all, *Smelting Co.*, 104 U. S., at 640, 646, and sometimes it allowed lower courts to engage in essentially *de novo* review of factual determinations, see *ICC v. Alabama Midland R. Co.*, 168 U. S. 144, 174 (1897); *Reckendorfer v. Faber*, 92 U. S. 347, 351–355 (1876).

In the early 20th century, the Court began to move toward substantial-evidence review of administrative determinations involving mixed questions of law and fact, *ICC v. Union Pacific R. Co.*, 222 U. S. 541, 546–548 (1912), but reserved the authority to review *de novo* any so-called “jurisdictional facts.” *Crowell v. Benson*, 285 U. S. 22, 62–63 (1932). Courts then struggled to determine the boundary between jurisdictional and nonjurisdictional facts, and thus to determine the appropriate standard of review for administrative decisions. See, e.g., *Estep v. United States*, 327 U. S. 114, 142 (1946) (Frankfurter, J., concurring in result) (noting the “casuistic difficulties spawned” in *Crowell* and the “attritions of that case through later decisions”). Although Congress provided for substantial-evidence review in the Administrative Procedure Act, 5 U. S. C. §706(2) (E), it required *de novo* review in the Lanham Act.

I need not take a side in this historical debate about the proper level of review for administrative findings of fact to conclude that its existence provides yet another reason to doubt that Congress intended administrative preclusion to apply to the Lanham Act.

III

In addition to being unsupported by our precedents or historical evidence, the majority's application of administrative preclusion raises serious constitutional concerns.

A

Executive agencies derive their authority from Article II of the Constitution, which vests “[t]he executive power” in “a President of the United States,” Art. II, §1, cl. 1. Executive agencies are thus part of the political branches of Government and make decisions “not by fixed rules of law, but by the application of governmental discretion or policy.” Dickinson, *supra*, at 35–36; see, e.g., *Motor Vehicle Mfrs. Assn. of United States, Inc. v. State Farm Mut. Automobile Ins. Co.*, 463 U. S. 29, 59 (1983) (Rehnquist, J., concurring in part and dissenting in part) (An agency “is entitled to assess administrative records and evaluate priorities in light of the philosophy of the administration”).

They are not constituted to exercise “independent judgment,” but to be responsive to the pressures of the political branches. *Perez v. Mortgage Bankers Assn.*, *ante*, at 8 (THOMAS, J., concurring in judgment).

Because federal administrative agencies are part of the Executive Branch, it is not clear that they have power to adjudicate claims involving core private rights. Under our Constitution, the “judicial power” belongs to Article III courts and cannot be shared with the Legislature or the Executive. *Stern v. Marshall*, 564 U. S. ___, ___–___ (2011) (slip op., at 16–17); see also *Perez*, *ante*, at 8–11 (opinion of THOMAS, J.). And some historical evidence suggests that the adjudication of core private rights is a function that can be performed only by Article III courts, at least absent the consent of the parties to adjudication in another forum. See Nelson, *Adjudication in the Political Branches*, 107 *Colum. L. Rev.* 559, 561–574 (2007) (hereinafter Nelson); see also *Department of Transportation v. Association of American Railroads*, *ante*, at 4 (THOMAS, J., concurring in judgment) (explaining that “there are certain core functions” that require the exercise of a particular constitutional power and that only one branch can constitutionally perform).

To the extent that administrative agencies could, consistent with the Constitution, function as courts, they only be able to do so with respect to claims involving public or quasi-private rights. See *Northern Pipeline Constr. Co. v. Marathon Pipe Line Co.*, 458 U. S. 50, 68–70 (1982) (plurality opinion); see also Nelson 561–574; Dickinson, *supra*, at 6. Public rights are those belonging to the as a whole, see Nelson 566, whereas quasi-private rights, or statutory entitlements, are those “privileges” “franchises” that are bestowed by the government on individuals, *id.*, at 567; see, e.g., *Ex parte Bakelite Corp.*, 279 U. S. 438, 451 (1929) (discussing claims “arising between the government and others, which from their nature do not require judicial determination and yet are of it”).

The historical treatment of administrative preclusion is consistent with this understanding. As discussed above, most administrative adjudications that were given preclusive effect in Article III courts involved quasi-private rights like land grants. See *Smelting Co.*, 104 U. S., at 646. And in the context of land grants, this Court recognized that once “title had passed from the government,” a more complete form of judicial review was available because “the question became one of private right.” *Johnson v. Towsley*, 13 Wall. 72, 87 (1871).

It is true that, in the New Deal era, the Court sometimes gave preclusive effect to administrative findings of fact in tax cases, which could be construed to implicate private rights. See, e.g., *Sunshine Anthracite Coal Co. v. Adkins*, 310 U. S. 381, 401–404 (1940); *Tait v. Western Maryland R. Co.*, 289 U. S. 620, 622–624 (1933). But administrative tax determinations may simply have enjoyed a special historical status, in which case this practice might be best understood as a limited deviation from a general distinction between public and private rights. See Nelson 588–590.

B

Trademark registration under the Lanham Act has the characteristics of a quasi-private right. Registration is a creature of the Lanham Act, which “confers important legal rights and benefits on trademark owners who register their marks.” *Ante*, at 3 (internal quotation marks omitted). Because registration is merely a statutory government entitlement, no one disputes that the TTAB may constitutionally adjudicate a registration claim. See *Stern*, *supra*, at ___ (slip op., at 19); Nelson 568–569. By contrast, the right to adopt and exclusively use a trademark appears to be a private property right that “has been long recognized by the common law and the chancery courts of England and of this country.” *Trade-Mark Cases*, 100 U. S. 82, 92 (1879). As this Court explained when addressing Congress’ first trademark statute, enacted in 1870, the exclusive right to use a trademark “was not created by the act of Congress, and does not now depend upon it for its enforcement.” *Ibid.* “The whole system of trade-mark property and the civil remedies for its protection existed long anterior to that act, and have remained in full force since its passage.” *Ibid.* Thus, it appears that the trademark infringement suit at issue in this case might be of a type that must be decided by “Article III judges in Article III courts.” *Stern*, 564 U. S., at ___ (slip op., at 18).

The majority, however, would have Article III courts decide infringement claims where the central issue whether there is a likelihood of consumer confusion between two trademarks—has already been decided by an executive agency. This raises two potential constitutional concerns. First, it may deprive a trademark holder of the opportunity to have a core private right adjudicated in an Article III court. See *id.*, at ___ (slip op., at 21). Second, it may effect a transfer of a core attribute of the judicial power to an executive agency. Cf. *Perez*, *ante*, at 10–12 (opinion of THOMAS, J.) (explaining that interpretation of regulations having the force and effect of law is likely a core attribute of the judicial power that cannot be transferred to an executive agency). Administrative preclusion thus threatens to “sap the judicial power as it exists under the Federal Constitution, and to establish a government of a bureaucratic character alien to our own system, wherever fundamental rights depend . . . upon the facts, and finality as to facts becomes in effect finality in law.” *Crowell*, 285 U. S., at 57.

At a minimum, this practice raises serious questions that the majority does not adequately confront. The majority does not address the distinction between private rights and public rights or the nature of the power exercised by an administrative agency when adjudicating facts in private-rights disputes. And it fails to consider whether applying administrative preclusion to a core factual determination in a private-rights dispute comports with the separation of powers.

* * *

I would hold that the TTAB’s trademark-registration decisions are not entitled to preclusive effect in a subsequent infringement suit. The common law does not support a general presumption in favor of administrative preclusion for statutes passed before this Court’s decision in *Astoria*, and the text, structure, and history of the Lanham Act provide no support for such preclusion. I disagree with the majority’s willingness to endorse *Astoria*’s unfounded presumption and to apply it to an adjudication in a private-rights dispute, as that analysis raises serious constitutional questions. Because I can resolve this case on statutory grounds, however, I leave these questions for another day. I respectfully dissent.

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF UNITED KINGDOM
29 AVRIL 2015

Ball & Young Limited

Contre

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC)

**CHAMPAGNE – INDICATION D’ORIGINE CONTROLEE –
MARQUE – OPPOSITION – ANNULATION**

Synthèse

Dans sa décision du 29 avril 2015, l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (IPO) rappelle qu’aujourd’hui, bien que l’Union européenne et de nombreux autres pays, protègent l’appellation « champagne », l’enjeu se trouve au-delà de l’univers des vins et des boissons.

En l’espèce, Ball & Young dépose en janvier 2014, auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, la marque «Caviar et Champagne » pour des revêtements de sol.

Le Comité interprofessionnel de vin de champagne (CIVC) forme alors opposition au dépôt de cette marque, au motif que la société Ball & Young « exploiterait la réputation » du champagne.

Le CIVC considère en effet que le public ne devrait pas être mis en situation de pouvoir confondre des produits de revêtement pour sols et le champagne.

La requérante, de son côté, se défend de cette opposition, en rappelant que le mot « champagne » désigne également une couleur et est régulièrement utilisé dans des expressions désignant un certain « style de vie ».

Bénéficiant d’une AOC au sein de l’Union européenne, le terme « champagne » est protégé par des règles strictes : il désigne une sorte de vin produit dans des vignobles certifiés et par des méthodes spécifiques dans une zone géographique déterminée.

Dans le cas d’espèce, l’IPO reprend donc la réglementation de l’Union européenne à propos des indications géographiques pour refuser l’enregistrement du terme « champagne » par la société Ball & Young pour des revêtements du sol, et considère que cette société tente de profiter de la renommée du terme « champagne » pour ses produits.

Arrêt

BACKGROUND

1. This is an opposition by Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (“the opponent”) against two applications filed on the 15th and 20th January 2014 by Ball & Young Limited to register the trade marks shown below.

Application 3037926 :

CLOUD 9 CAVIAR AND CHAMPAGNE COLLECTION

Application 3038474 :



2. The goods covered by the ‘926 application are :

Class 19

Non-metallic flooring ; floor coverings of wood ; laminated wood flooring ; nonmetallic floor coverings for finishing semi-finished floors ; floorboards ; floor blocks, floor components, floor coverings, floor panels, floor screed, floor sections, floor tiles, all made of non-metallic materials ; non-metallic materials for use in building and/or construction ; non-metallic materials having acoustic properties for use in building and/or construction ; parts and fittings for the aforementioned goods.

Class 27

Floor coverings ; coverings for existing floors ; floor covering materials for existing floors ; non-metallic tiles for covering existing floors ; floor coverings having insulating and/or sound absorbing properties ; floor cushioning ; carpets ; carpeting ; carpet tiles ; floor tiles made of cork ; linoleum ; mats ; matting ; rugs ; runners ; carpet inlays ; carpet protectors (mats); underlay for use with carpets, carpeting, carpet tiles, floor tiles made of cork and/or linoleum, linoleum, mats, rugs, runners ; backings and underlays, all made of latex, rubber or foam materials and/or a combination thereof ; underlay for tiles ; non-metallic materials for use as underlay’s. parts and fittings for the aforesaid goods.

3. The goods covered by the ‘464 application are the same, except that the lists of goods are qualified by the words “all being manufactured in the United Kingdom”. This no doubt reflects the statement in the ‘464 mark itself that the goods are “Proudly made in the UK”.

4. The grounds of opposition are, in summary, that :

i) The opponent is a trade association representing the growers of grapes and producers of wine in the French region of Champagne. Champagne is a famous wine-producing region. The name of Champagne has been protected under French law since 1908. It is also protected as a designation of origin under European Union law, specifically by Council Regulation (EC) 1308/2013 (“the Regulation”).

ii) Article 103 (2) of the Regulation protects the name against :

(a) any direct or indirect commercial use of a protected name : insofar as such use exploits the reputation of a designation of origin or a geographical indication ;

(b) any misuse, imitation or evocation even if the true origin of the product or service is indicated...”

- iii) Use of the applicant's trade marks is commercial use which exploits the reputation of Champagne. Use of the applicant's marks would also misuse, imitate or evoke the name Champagne, even where the true origin of the products is indicated. Consequently, use of the applicant's marks would be contrary to articles 103(2)(ii) and 103(2)(b) of the Regulation. This means that use of the applicant's marks would be contrary to European law and registration of the marks should therefore be refused under s.3(4) of the Act.
- iv) The applicant's marks would be connected with Champagne. Consequently, by including a protected designation of origin and appropriating the name of a wine of the highest repute and quality, the applicant's marks are liable to deceive the public as to the quality and origin of the applicant's goods. Registration would therefore be contrary to s.3(3)(b) of the Act.
- v) The applicant has no genuine connection with Champagne and chose to use the word Champagne for opportunistic reasons in the full knowledge that of the true ownership of the name and goodwill associated with that name, and has therefore acted in bad faith. Registration should therefore be refused under s.3(6) of the Act.
- vi) The traders in Champagne wines, represented here by the opponent, have built up valuable goodwill in the UK. As a result, use of the opposed mark is liable to be prevented by the law of passing off. This is because the applicant's potential customers or licensees would be falsely led to believe that producers of Champagne have endorsed or licensed the applicant's products. Use of the applicant's marks would :
 - a) erode the exclusive goodwill of the Champagne producers ;
 - b) result in the Champagne producers losing control of their goodwill and being prevented from launching products of their own in the applicant's field of trade ;
 - c) cheapen and debase the reputation of the Champagne producers.

Registration of the applicant's marks would therefore be contrary to s.5(4)(a) of the Act.

- vii) By virtue of its large and long-established reputation, the designation Champagne is entitled to protection under article 6bis of the Paris Convention as a well known trade mark. It therefore qualifies as an "earlier trade mark" under s.6(1)(c) of the Act.
- viii) The use of the opposed marks for anything other than wines from Champagne would, without due cause, take unfair advantage of the distinctive character and repute of the earlier trade mark by appropriating to themselves some part of that character, particularly the glamour and image of Champagne. Such use would also be detrimental to the distinctive character and repute of the earlier mark by diluting and diminishing the distinctiveness, uniqueness, effectiveness and prestigious connotations of the designation Champagne. Registration of the opposed mark would therefore be contrary to s.5(3) of the Act.

5. The applicant filed counterstatements denying the grounds of opposition.

6. Both sides seek an award of costs.

7. The opposition proceedings against the applicant's marks are consolidated.

Representation

8. The applicant is represented by Mr Benet Brandreth of counsel, instructed by Novagraaf UK. The opponent is represented by Lee Bolton Monier-Williams, solicitors. Neither party asked to be heard, but I have had the benefit of written submissions from both parties.

The opponent's evidence

9. The opponent's evidence consists of a witness statement by Claire Marie Morgan, who is a solicitor and partner in the firm of Lee Bolton Monier-Williams. The noteworthy facts in this evidence are that :

- The name Champagne has been established in the UK for more than 50 years and its reputation has been recognised in cases before the English courts, such as *Bollinger and Others v Costa Brava Wine Company Ltd* ;
- The UK is the largest export market for Champagne.
 - In 2013, over 136 million bottles of Champagne were exported from France, and over 30 million of these bottles were exported to the UK.

The passing off right, deceptiveness and bad faith objections

10. I find that there is no merit in any of these grounds and I reject them all.

11. Section 5(4)(a) is as follows :

- (4) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be prevented
 - (a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade

12. It is well established that passing off depends upon the existence of a) goodwill, b) misrepresentation, and c) damage. Ordinarily the goodwill is that of a particular business, but the courts have long been prepared to recognise and prevent deceptive use of names that are distinctive of a particular class of products. There is no doubt that Champagne has a qualifying reputation and goodwill for wines which is protected under what has become known as the 'extended form' of passing off. However, it is clear that misrepresentation remains an essential component of any passing off action and that depends on whether the offending sign will cause confusion or deception, or the likelihood of this.

13. The English case law applying the extended form of the law of passing off is invariably concerned with the misuse of established names for similar products. This is not the case here. Instead I have to assess the likelihood of a significant number of consumers or potential consumers of Champagne being deceived by the use of the opposed marks in relation to flooring products, including carpet and underlay.

True it is that the law of passing off can apply even where the parties are engaged in different fields of business³. However, the absence of a common field of activity is an important factual issue when it comes to establishing the likelihood of passing off. As *Millert L.J.* said in *Harrods Limited v Harrodian School Limited*⁴

"Where there is no or only a tenuous degree of overlap between the parties' respective fields of activity the burden of proving the likelihood of confusion and resulting damage is a heavy one. In *Stringfellow v. McCain Foods (G.B.) Ltd.* [1984] R.P.C. 501 *Slade L.J.* said (at page 535) that the further removed from one another the respective fields of activities, the less likely was it that any member of the public could reasonably be confused into thinking that the one business was connected with the other"

14. Given the differences between the name Champagne and the applicant's marks as a whole, and given the difference between sparkling wine and flooring products, it is indeed difficult to imagine how anyone could be deceived or confused. The opponent's response to this difficulty is

that the applicant's potential customers or licensees would be falsely led to believe that producers of Champagne have endorsed or licensed the applicant's products. In this respect, the opponent relies on the case of *Irvine v Talksport*⁵. However, that was a case involving a racing driver and a radio station specialising in sports coverage. There was therefore a link between the parties' activities which made it plausible that the public would believe that Mr Irvine was endorsing the radio station. The facts in this case are far removed from those in *Irvine v Talksport*. The name Champagne is distinctive of a class of products, i.e. sparkling wine from the Champagne region. There is no apparent connection between such sparkling wine and flooring products. In these circumstances, I see no reason to believe that anyone will believe that the applicant's flooring products have been endorsed or licensed by producers of Champagne. In my view, this is a fanciful proposition, so much so that it was unreasonable for the opponent to have put it forward. As use of the applicant's marks will not amount to a misrepresentation to the public, the opponent's passing off right claim must be rejected.

15. The authorities indicate that trade associations who do not themselves trade in the relevant goods have no right to bring a passing off action in their own names. Article 2 of the Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007⁷ states that only the owner of an earlier right is entitled to bring opposition proceedings under s.5(4) of the Act. That section defines the owner of an earlier right as being "a person...entitled to prevent the use of a trade mark...". The net effect of these 3 See *Lego* [1983] FSR 194 4 [1996] RPC 6975 [2003] EWCA Civ 4236 See *Chocosuisse v Cadbury* [1999] RPC 826, CA. 7 S.I. 2007/19767 provisions is that the right to bring an opposition under s.5(4)(a) is limited to those entitled to bring a passing off action in the courts. The opponent is not a Champagne producer and does not therefore appear to own a share of the goodwill under that name. Consequently, if the passing off right case had merit I would have considered whether the opponent should be given the opportunity to add further parties to the opposition who are entitled to bring an action for passing off before the UK courts. However, as I have found that the passing off case must clearly be rejected in any event, it is not necessary for me to do any more than note the point in case the matter goes further.

16. Section 3(3)(b) is as follows :

A trade mark shall not be registered if it is

- a)

- b) of such a nature as to deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service).

17. I have found that the applicant's trade marks are not liable to mislead the public. The opposition under this heading therefore adds nothing to the s.5 (4) (a) ground.

18. As regards the bad faith ground of opposition, the opponent relies, in particular, on the judgment of Arnold J. in *Pavel Maslyukov v Diageo Distilling Limited*, *Diageo Scotland Limited* in which the judge upheld the decision the hearing officer to reject applications by Mr Maslyukov to register the names of three former Scottish distilleries with a residual reputation for whisky as trade marks for his own whisky. The opponent drew my attention to the following passage in the decision of the hearing officer, which found favour with the judge.

"Mr Maslyukov had the whole lexicon of the world to choose from in deciding upon trade marks. He chose the names of distilleries, distilleries which are or had been owned by Diageo or Diageo's predecessors in business. He gives no persuasive reason as to why he chose these names. He states that he applied for the *Convalmore* and *Pittyvaich* trade marks in order to let the historic brands survive. I do not think that the conservation movement had extended into fighting for the survival of 'historic brands'. I cannot see that there can be any reason for the applications than to use them as a springboard for his proposed business. As a springboard there must be a hope that the products would be identified with the distilleries and take on board the reputation that they have or had."

19. However, the applicant in that case was intending to trade in the same goods as the opponent and the hearing officer's references to the applicant's marks taking the reputation of the old distilleries has to be seen in that context. In this case, the respective goods are very different and there will be no deception. The most that can be said is that the applicant intends to use its marks to associate its products with a class of famous luxury products in order to convey the message that its products are similarly high class. In other words that it is using Caviar and Champagne as exemplars of 'luxury'. The law in relation to s.3(6) was summarised by Arnold J. in *Red Bull GmbH v Sun Mark Limited and Sea Air & Land Forwarding Limited*⁹. It is sufficient for present purposes to highlight these two points from the judge's analysis :

"133. Thirdly, a person is presumed to have acted in good faith unless the contrary is proved. An allegation of bad faith is a serious allegation which must be distinctly proved. The standard of proof is on the balance of probabilities but cogent evidence is required due to the seriousness of the allegation. It is not enough to prove facts which are also consistent with good faith : see *BRUTT Trade Marks* [2007] RPC 19 at [29], *von Rossum v Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co KG* (Case R 336/207-2, OHIM Second Board of Appeal, 13 November 2007) at [22] and *Funke Kunststoffe GmbH v Astral Property Pty Ltd* (Case R 1621/2006-4, OHIM Fourth Board of Appeal, 21 December 2009) at [22]. 134. Fourthly, bad faith includes not only dishonesty, but also « some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behavior observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined »: see *Gromax Plastics Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] RPC 367 at 379 and *DAAWAT Trade Mark* (Case C000659037/1, OHIM Cancellation Division, 28 June 2004) at [8]."

20. Using the name of a class of luxury products in order to exemplify the message of 'luxury' in relation to completely unrelated goods may be frowned on by IP lawyers, and by the producers of the class of luxury product in question, but I do not think that "reasonable and experienced men in the particular area being examined" i.e. traders in flooring products, would regard this as "unacceptable commercial behaviour". Indeed I suspect that many such traders would require an explanation in order to understand why the producers of Champagne would object to such use. Consequently, even if the applicant's proposed use of its marks is caught by the Regulation protecting the reputations of designations of origin for wines, I would still reject the opponent's claim that the applications were made in bad faith.

USE CONTRARY TO LAW ?

21. This brings me to the s.3(4) ground, which in my view represents the only arguable ground of opposition. Section 3(4) states that :

(4) A trade mark shall not be registered if or to the extent that its use is prohibited in the United Kingdom by any enactment or rule of law or by any provision of Community law.

22. It is common ground that 'Champagne' is a protected designation of origin and there does not appear to be any dispute that it was protected at the dates of filing of the opposed trade mark applications. The applicant accepts, as it must, that Champagne has a reputation as "a particular sparkling wine of the highest quality".

23. The opponents rely on articles 102 and 103 of EU Regulation 1308/2013, which governs the use of protected designations of origin for wine and the relationship between protected designations for wine and trade marks. The articles in question are as follows.

"Article 102

Relationship with trade marks

1. The registration of a trade mark that contains or consists of a protected designation of origin or a geographical indication which does not comply with the product specification concerned or the use of which falls under Article 103(2), and that relates to a product falling under one of the categories listed in Part II of Annex VII shall be :

a) refused if the application for registration of the trade mark is submitted after the date of submission of the application for protection of the designation of origin or geographical indication to the Commission and the designation of origin or geographical indication is subsequently protected ; or b) invalidated

2. Without prejudice to Article 101(2), a trade mark referred to in paragraph 1 of this Article which has been applied for, registered or established by use in good faith, if that possibility is provided for by the law concerned, in the territory of the Union either before the date of protection of the designation of origin or geographical indication in the country of origin, or before 1 January 1996, may continue to be used and renewed notwithstanding the protection of a designation of origin or geographical indication, provided that no grounds for the trade mark's invalidity or revocation exist under Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council under Council Regulation (EC) No 207/2009.

In such cases, the use of the designation of origin or geographical indication shall be permitted alongside the relevant trade marks.

Article 103

Protection

1. A protected designation of origin and a protected geographical indication may be used by any operator marketing a wine which has been produced in conformity with the corresponding product specification.
2. A protected designation of origin and a protected geographical indication, as well as the wine using that protected name in conformity with the product specifications, shall be protected against :
 - (a) any direct or indirect commercial use of that protected name ; 10
 - (i) by comparable products not complying with the product specification of the protected name ; or
 - (ii) in so far as such use exploits the reputation of a designation of origin or a geographical indication ;
 - (b) any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product or service is indicated or if the protected name is translated, transcribed or transliterated or accompanied by an expression such as « style », « type », « method », « as produced in », « imitation », « flavour », « like » or similar ;
 - (c) any other false or misleading indication as to the provenance, origin, nature or essential qualities of the product, on the inner or outer packaging, advertising material or documents relating to the wine product concerned, as well as the packing of the product in a container liable to convey a false impression as to its origin ;
 - (d) any other practice liable to mislead the consumer as to the true origin of the product.
3. Protected designations of origin and protected geographical indications shall not become generic in the Union within the meaning of Article 101(1).”
24. Regulation 102 prohibits the registration of trade marks for products falling within the categories listed in Part II of Annex VII to that regulation. This covers wine, grape must and wine vinegar.
25. The applications do not cover any product which falls within Part II of Annex VII of Regulation 1308/2013. Therefore article 102 cannot provide a ground for refusal. However,

article 103 appears to be wider in scope than article 102 because it is not limited to products falling within Part II of Annex VII. This is confirmed by the wording of article 103(2)(b) itself, which prohibits “any misuse, imitation or evocation [of the protected name], even if the true origin of the product or service is indicated” (emphasis added). Further, the opponent points out that recital 97 to the Regulation states that :

“Registered designations of origin and geographical indications should be protected against uses which take advantage of the reputation enjoyed by complying. So as to promote fair competition and not to mislead consumers, this protection should also extend to products and services not covered by this Regulation, including those not found in Annex I to the Treaties.”

26. I conclude that article 103(2) of Regulation 1234/2007 is capable of applying to non-wine products. And as s.3(4) prohibits registration of a trade mark in the UK if, or the extent that, its use would be contrary to any provision of Community law, I find that trade marks whose use would be prohibited by article 103 are excluded from registration by s.3(4), even if they not caught by article 102.
27. The opponent's pleaded case relies on articles 103(2)(a)(ii) and 103(2)(b). The latter protects designations of origin against ‘any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product or service is indicated or if the protected name is translated etc.’ I find that the use of the opposed mark for the goods covered by the application would not be contrary to the prohibition in article 103(2)(b) of the Regulation. This is because the applicant's use of the opposed marks for the goods at issue, which have absolutely no connection with the goods protected by the designation of origin, cannot be regarded as “misuse” or “imitation” of the protected name for wines, and the prohibition about “evocation” is not relevant because that is intended to cover different names which call the protected name to mind rather than uses of the protected name as such.
28. I note that the recital reproduced above identifies the purposes of the provisions in question as being to promote fair competition and to avoid consumers being misled. Articles 103(2)(a)(i), 103(2)(c) and 103(2)(d) contain provisions which are plainly intended to avoid consumers being misled as to whether products comply with the specification of a protected name. The use of the words “any other false or misleading indication as to the provenance, origin, nature or essential qualities of the product” and “any other practice liable to mislead the consumer as to the true origin of the product” (emphasis added) in articles 103(2)(c) and (d) appear to confirm that article 103(2)(b) is directed at the use of names for products or services that are capable of misleading consumers about the provenance or essential qualities of wines, or at least of displaying some of the same qualities as wines. The applicant's goods are so different to wines that they could not be mistaken for the products protected by the specification. For the same reason, use of the word ‘Champagne’ in the applicant's marks could not mislead consumers about any of the essential qualities of the applicant's flooring products. Consequently, I find that such use would not engage article 103(2)(b).
29. Article 103(a)(ii) prohibits the use of ‘any direct or indirect commercial use of a protected name in so far as such use exploits the reputation of a designation of origin or a geographical indication’. The opponent submits that use of the applicant's mark exploits the reputation of Champagne as a luxury product in order to designate its own, albeit very different goods, as luxury products.
30. The applicant makes a number of points in response to the opponent's submission. Firstly, it says that the opponent's objections fail to take account of the general laudatory connotation that Champagne now has, as illustrated by its use in common phrases, such as ‘Champagne Charlie’ and ‘Champagne lifestyle’. Secondly, it says that the objection fails to take into account that champagne is also a colour. Thirdly, it says that the rationale for Regulation 1308/2013, as set out in 10 See, by analogy, paragraph 56 of the judgment of the CJEU in Cases C-4/10 and C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac v Gust.Ranin Oy* 12

Recital 92 to the Regulation, is to protect consumers who are seeking particular characteristics in a product from being misled by inappropriate use of the designations on products not having those characteristics. Consequently, the reference in article 103(2)(a)(ii) to “...use of a protected name in so far as such use exploits the reputation of a designation of origin or a geographical indication” should be understood to cover the misuse of Champagne in relation to products which could have the essential characteristics listed in the product specification for Champagne, such as the soft drink once called ‘elderflower champagne’, but in fact do not. Fourthly, the applicant says that the opponent’s position is that Regulation 1308/2013 introduces strict liability for any use of the word Champagne, which is and inconsistent with the registrar’s examination practice of applying the regulation only in connection with trade marks for food and drink products.

31. In support of the last two points, the applicant draws my attention to the judgment of the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) in *Bureau national interprofessionnel du Cognac v Gust. Ranin Oy*¹¹ in which the court examined the conditions for the application of similar provisions in Article 16 of Regulation No 110/2008 covering spirit drinks and stated in paragraph 47 of its judgment that :

“47. The protection thus conferred on geographical indications by Article 16 of Regulation No 110/2008 must be interpreted in the light of the objective pursued through the registration of those indications, namely – as is clear from recital 14 to that regulation – to enable the identification of spirit drinks as originating in a particular area, where a given quality, reputation or other characteristic of those drinks is essentially attributable to its geographical origin.”

32. In my view, there is no merit in the applicant’s first two points. The use of ‘champagne’ as a laudatory word in common parlance, such as ‘Champagne lifestyle’, does not represent (or justify) commercial use of ‘champagne’ contrary to Regulation 1308/2013. The fact that champagne is also the name of a colour is irrelevant so far as these applications are concerned. This is because the applicant’s marks plainly do not use the word ‘Champagne’ as a colour. That word (and the associated word ‘caviar’ and device of a glass of champagne in the ‘474 mark) is obviously used to help characterise the applicant’s goods as luxury products. Indeed, in its written submissions of 24 December 2014, the applicant accepted that the words ‘Caviar and Champagne Collection’ in the opposed marks would be understood by the public as denoting the high quality of the applicant’s products. The applicant could easily represent its products as high quality or luxury products by calling them such. The applicant must therefore see some marketing benefit from conveying this message by the alternative method of comparing the quality of its flooring to Caviar and Champagne. By doing so the applicant’s marks take advantage of the reputation of Champagne for high quality prestige wines in order to 11 *Joined cases C-4/10 and C-27/10* 13 cast the applicant’s goods as comparably high quality prestige flooring products. In that sense, the applicant is using the reputation that the producers of Champagne have established for their wines. That reputation is at least partly due to their restricted geographical origin, as set out in the registered product specification.

33. This could not be said of most, if not all, of the existing registered trade marks cited by the applicant, such as CHAMPAGNE CORK, CHAMPAGNE TRUFFLE, CHAMPAGNE AND ROSES, and PINK CHAMPAGNE SISTERS. These marks may reference the protected product, but they do not do so in a way that uses ‘champagne’ as a laudatory designation of the goods/services sold under the marks. They cannot therefore be held to exploit the reputation of Champagne as a protected designation of origin for high quality wines. This shows that the applicant’s fourth point, that the opponent’s case amounts to seeking a complete monopoly over the commercial use of the word ‘champagne’, is overstated. Further, even if any of the existing registered trade marks are on all fours with the opposed marks, it is well established that the registrar is not bound by his own previous practice, or by the acceptance of other trade marks.

34. The key issue, therefore, is whether article 103(2)(a)(ii) of Regulation 1308/2013 prevents the exploitation of the reputation of a protected designation of origin for high quality wines per se, or only prevents the exploitation of such a reputation to the extent that the specific or “essential” characteristics of wines, as set out in the registered product specification, are transferable to other products or services. This is a pure question of law.

35. The opponent submits that CJEU’s judgment in *Bureau national interprofessionnel du Cognac* is not helpful because the wording of the Regulation governing spirit drinks is not the same as the wording of articles 102 and 103 of Regulation 1308/2013. I disagree. The wording (shown below) of article 16 of Regulation 110/2008 is virtually the same as the wording of article 103 of Regulation 1308/2013. Paragraph (a) is shown below.

“... the geographical indications registered in Annex III shall be protected against : (a) any direct or indirect commercial use in respect of products not covered by the registration in so far as those products are comparable to the spirit drink registered under that geographical indication or insofar as such use exploits the reputation of the registered geographical indication ;”

36. I note that the paragraph of the court’s judgment to which the applicant draws attention, which states that the protection conferred through article 16 of Regulation 110/2008 must be interpreted in the light of the objective pursued through the 14 registration of geographical indications for spirits, is preceded by the following guidance as to the scope of that provision.

“46. Points (a) to (d) of Article 16 of Regulation No 110/2008 refer to various situations in which the marketing of a product is accompanied by an explicit or implicit reference to a geographic indication in circumstances liable to mislead the public as to the origin of the product or, at the very least, to set in train in the mind of the public an association of ideas regarding that origin, or to enable the trader to take unfair advantage of the reputation of the geographical indication concerned.” (emphasis added)

37. The last point suggests that taking unfair advantage of the reputation of a geographical indication is caught by Regulation 110/2008, even if it does not mislead the public as to the origin of the product, or even set in train in the mind of the public an association of ideas regarding that origin. The court’s subsequent reference in paragraph 47 of its judgment to the provision being interpreted in the light of the objective pursued through the registration of geographical indications for spirits does not therefore appear to have been intended to limit the scope of article 16 to uses which the specific characteristics of wines, as set out in the registered product specification, can be transferred to other products or services. It follows from this analysis that all uses which exploit the reputation of a protected designation of origin are caught by article 103(2)(a)(ii) if they take unfair advantage of that reputation.

38. In the context of trade mark law, the CJEU has made it clear that it is unfair under European law to use a trade mark, without due cause, in order to benefit from the power of attraction of an earlier mark with an established reputation. In *L’Oreal v Bellure*¹² the court stated that :

“Article 5(2) of Directive 89/104 must be interpreted as meaning that the taking of unfair advantage of the distinctive character or the repute of a mark, within the meaning of that provision, does not require that there be a likelihood of confusion or a likelihood of detriment to the distinctive character or the repute of the mark or, more generally, to its proprietor. The advantage arising from the use by a third party of a sign similar to a mark with a reputation is an advantage taken unfairly by that third party of the distinctive character or the repute of the mark where that party seeks by that use to ride on the coat-tails of the mark with a reputation in order to benefit from the power of attraction, the reputation and the prestige of that mark and to exploit, without paying any financial compensation, the marketing effort expended by the proprietor of the mark in order to create and maintain the mark’s image.”

39. It can be seen from this passage that the absence of any detriment to the reputation of the earlier trade mark is not sufficient to exclude the possibility that the use of a later mark may be regarded as unfair. Further, as with geographical 12 Case C-487/07, at paragraph 49. 15 indications, European trade mark law prevents unfair advantage from being taken of a trade mark with a reputation, even where the respective products are dissimilar. For example, if the applicant wanted to use the name 'Rolls Royce Collection' in order to promote its products as ultra luxury products, there is not much doubt that such use would be regarded as unfairly exploiting the reputation of that trade mark by transferring the earlier mark's image for luxurious very high quality motor cars to the goods of the applicant.

40. Although the functions of a trade mark are different to those of a geographical indication, both types of sign are intended to help consumers to make informed choices between competing products. Further, both types of sign are capable of identifying the high quality of the products in relation to which they are protected¹³, and recital 97 to the Regulation appears to recognise that the reputation of a geographical indication for wines is capable of being exploited in relation to a different class of products. It is not therefore obvious, at least to me, why the use of a trade mark in relation to flooring products cannot be regarded as taking unfair advantage of a protected designation of origin with a reputation for particularly high quality wines.

41. The applicant drew my attention to a small number of decisions of OHIM covering trade marks and geographical indications, but none of these are directly relevant. So far as I am aware, there is no case law which is directly on point. The relationship between article 103(2)(a)(ii) of Regulation 1308/2013 and article 3(2)(a) of the Trade Marks Directive 2008/95 may require clarification from the CJEU at some point. However, neither of the parties in this case has proposed such a reference, and even if they had, I do not think that the Registrar of Trade Marks has the necessary standing to refer a question of law to that court. I must therefore make my own decision making the best I can of the materials available to me.

42. Given the CJEU's case law, I think it likely the CJEU would find that a trade mark which uses the name of a protected designation of origin with a reputation for prestigious wines of the highest quality, in relation to dissimilar products, in order to benefit commercially from an association with such products, unfairly exploits the reputation of the protected designation of origin.

43. In the light of my findings of fact in paragraph 32 above, I therefore find that use of the applicant's mark would exploit the reputation of Champagne as a protected designation of origin for wines of the highest quality contrary to article 103(2)(a)(ii) of Regulation 1308/2013. The ground of opposition under s.3(4) of the Act succeeds accordingly.

Opposition based on champagne being a well known mark

44. Section 6(1)(c) of the Act is as follows :

- (1) In this Act an "earlier trade mark" means

(a)

(b)

(c) a trade mark which, at the date of application for registration of the trade mark in question or (where appropriate) of the priority claimed in respect of the application, was entitled to protection under the Paris Convention or the WTO agreement as a well known trade mark.

45. Section 56(1) of the Act is as follows :

56 - (1) References in this Act to a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention or the WTO agreement as a well known trade mark are to a mark which is well-known in the United Kingdom as being the mark of a person who

(a) is a national of a Convention country, or

(b) is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in, a Convention country, whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in the United Kingdom. References to the proprietor of such a mark shall be construed accordingly.

46. Article 6bis of the Paris Convention (on which s.56 of the national law is based) only appears to apply to trade marks¹⁴. Champagne does not appear to be a well known trade mark because it is not the "mark of a person". I note that article 7bis (which covers collective marks) only requires the protection of collective marks following their registration (which in turn depends on whether such marks satisfy the conditions laid down for their protection under national law).

47. Neither of the parties made submissions on this point. If it had been necessary to determine the s.5(3) ground of opposition, I would have invited them to do so. However, in the light of my finding under s.3(4) it does not seem to be necessary to determine the well known mark claim. It is therefore sufficient simply to record this point in case the matter goes further.

Costs

48. The opposition succeeds under s.3(4). The other grounds fail. The opponent having succeeded on one of the grounds would normally be entitled to a contribution towards its costs because costs usually follow the event. However, there was never any prospect of the other grounds succeeding independently of the s.3(4) ground. The facts pleaded in support of the grounds under s.5(4)(a) and s.3(3)(b) were rather farfetched. Further, the bad faith ground was pleaded without sufficient basis for an objection of that nature. Therefore as a sign of the tribunal's disapproval of the type of 'kitchen sink' pleadings used by the opponent in these opposition proceedings, I direct that each side should bear its own costs.

Dated this 9th Day of April 2015

Allan James For the Registrar

ITALIE
TRIBUNAL PENAL DE ROME
5 MARS 1915

Ministère public

Contre

Campaioli, Giacchini, Bellard, Gioffi, Cesario

*PRODUIT TYPE – MARQUE – SIGNES DISTINCTIFS –
IMITATION – USAGE FRAUDULEUX – CONFUSION –
EMPRISONNEMENT – AMENDE*

Synthèse

Si aujourd'hui, le juge apprécie la contrefaçon au regard de la ressemblance entre les produits, en 1915, ce dernier recherchait d'avantage à apprécier les différences.

En l'espèce, à la fin du XIXe siècle, l'entreprise française de Marie Brizard, spécialisée dans la production et commercialisation de boissons alcoolisées, produit et distribue dans le monde entier des boissons devenues célèbres, notamment l'anisette, liqueur à base d'anis vert et de diverses autres plantes.

Constatant l'imitation et la commercialisation de son anisette en Italie, la société de Marie Brizard assigne différents producteurs et commerçants italiens en contrefaçon.

Certains des défendeurs reproduisent l'étiquette avec la signature et le nom de la maison Brizard, telle que la société de Monsieur Giacchini, nommée « Distillerie Française » composée de Monsieur Bellard (directeur), Monsieur Gioffi et Monsieur Cesario (copropriétaires).

Pour sa part, Monsieur Campaioli, utilise la bouteille originale de la maison Brizard pour vendre une boisson confectionnée par lui-même. Sur ses bouteilles, il remplace la signature et la mention de Bordeaux par une nouvelle mention « genre Bordeaux » afin de ne pas être poursuivi pour tromperie.

Après instruction, les parties sont renvoyées devant le tribunal pénal de Rome.

Le tribunal, après avoir procédé à une étude comparative entre les marques employées par Giacchini et la « Distillerie française », conclut à une ressemblance complète sur les caractères principaux et essentiels. Les magistrats considèrent ainsi que l'utilisation faite par la « Distillerie française » constitue une imitation de la marque française Brizard.

S'agissant des étiquettes utilisées par Campaioli, il est estimé que « les différences atteignent une très grande importance ».

Le tribunal se prononce différemment selon le statut des protagonistes de la Distillerie française:

- Rappelant que la contrefaçon ne comprend pas seulement la reproduction à l'identique, mais également la reproduction similaire dès lors qu'elle entraîne la confusion et la méprise, le tribunal condamne Messieurs Giannhini et Bellard, pour contrefaçon.

- Messieurs Campaioli, Gioffi et Cesario sont quant à eux relaxés, pour manque de preuve.

Arrêt

Pour décider si le fait qui lui est soumis constitue ou non le délit d'imitation, le juge peut se borner à comparer dans l'ensemble, l'étiquette authentique et l'étiquette du défendeur : si, en raison de ses dimensions, de sa forme, de sa couleur, de ses dispositions, des mentions et signes caractéristiques qui y figurent, cette étiquette est susceptible d'être confondue par le consommateur avec celle du plaignant, la fraude apparaît comme certaine ; les différences de détail qu'elles présenteraient entre elles ne doivent donc pas être prises en considération, d'autant plus qu'elles ont été calculées, le plus souvent, par le prévenu pour se ménager un moyen de défense.

L'adjonction du nom du contrefacteur sur le produit dont l'habillage est entaché de fraude, ne saurait effacer les dangers de ressemblance existant entre le conditionnement de son produit et celui du produit de plaignant ; le consommateur s'attachant, en général, comme point de reconnaissance des articles qu'il entend acheter, à la marque de fabrique, qu'elle consiste dans un dessin ou dans une dénomination.

Campaioli est accusé, en vertu de l'article 296 du Code pénal, d'avoir, à Rome, contrefait les étiquettes de fabrique de la maison Marie Brizard et Roger, de Bordeaux, légalement protégées par brevet, et d'avoir frauduleusement mis en vente de l'anisette fabriquée par lui, dans des bouteilles provenant de ladite maison et sur lesquelles il appliquait lesdits signes distinctifs contrefaits de manière à tromper.

Giacchini est accusé, en vertu de l'article 296 du Code pénal, d'avoir, à Rome, d'abord comme fabricant pour la société « la Milano » et ensuite comme directeur de la société en commandite « Distilleria Fabbrica di liquori », mis en vente des bouteilles d'anisette de sa fabrication, en faisant usage d'étiquettes contrefaites portant la signature lithographiée « R. Joachim » imitant, de manière à tromper, celles de la maison Marie Brizard et Roger, de Bordeaux.

Bellard, Gioffi et Cesario sont poursuivis, le premier comme directeur, le second et le troisième en qualité de copropriétaires de la maison « Distillerie Française » ayant son siège à Naples, en vertu de l'article 296 du Code pénal, d'avoir mis en vente, à Rome et à Naples, des bouteilles d'anisette de leur propre fabrication sur lesquelles avaient été apposées des étiquettes imitant frauduleusement celles de la maison Marie Brizard et Roger, de Bordeaux, avec l'aggravation de la continuation aux termes de l'article 79 du Code pénal.

Attendu que, sur demande du représentant de la maison Marie Brizard et Roger, de Bordeaux, et à la suite de la saisie des bouteilles d'anisette mises dans le commerce avec des étiquettes considérées comme imitant frauduleusement les étiquettes originales de ladite maison, protégées par ses titres de dépôt de marque, une instruction a été ouverte contre eux et qu'ils ont été renvoyés devant le Tribunal pour répondre du délit prévu par l'article 296 du Code pénal, les susdits Bellard Felice, Gioffi Michel, Cesario François, (co-proprétaires de la maison « Distillerie française »), ainsi que Giacchini Elia et Campaioli Guido, lesquels avec ces étiquettes, avaient donné une fausse origine à l'anisette de leur fabrication respective, Campaioli se servant, en outre, de récipients véritables de la maison Brizard.

Attendu qu'il n'y a pas de contestation au sujet de la vente par la « Distillerie française » et Campaioli des bouteilles saisies, et que le Tribunal doit donc se borner à rechercher si les signes distinctifs apposés sur ces bouteilles constituent des contrefaçons de ceux d'origine de la maison Brizard ; à qui cette contrefaçon est imputable ; quelle sanction pénale appliquer.

Attendu qu'il est constant qu'on ne peut constater sur aucune des étiquettes saisies une véritable reproduction des étiquettes employées par la maison Brizard ; et que, dès lors, le fait pour lequel une responsabilité légale est encourue se limite à la simple imitation de ces étiquettes ; que, pour juger s'il y a une imitation, l'on doit faire une comparaison entre les deux types de marques en collision ; mais qu'en l'espèce, il n'y a pas pour le Tribunal de nécessité de s'arrêter à un examen

analytique des différents types d'étiquettes ; il importe que le jugement se base sur un examen d'ensemble, et non de détail.

La marque incriminée est-elle comme dimensions, comme couleur, comme forme et comme contexte, de nature à engendrer, par rapport à la marque véritable, la confusion et la tromperie sur la provenance du produit ? Si oui, les différences qu'il peut y avoir et que l'on y introduit souvent dans le seul but de se préparer à un moyen de défense, ne signifient rien ; en effet, il est facile de comprendre que, quelle que soit la notoriété d'une marque, le consommateur n'en garde normalement que le souvenir de son genre et si, malgré la modification de détails, l'impression d'ensemble demeure entière, il y a atteinte incontestable au droit du producteur ainsi qu'à la bonne foi du commerce.

S'appuyant sur ces critères, l'étude comparative soumise au Tribunal le décide indiscutablement à rendre un jugement affirmatif en ce qui concerne les marques employées par Giacchini et par la « Distillerie Française ». Il est juste aussi de faire remarquer que, parmi les innombrables sortes d'anisettes qui se trouvent dans le commerce, l'Anisette Superfine, préparée par la maison Brizard, de Bordeaux, constitue une vraie spécialité par suite de la réputation mondiale dont elle jouit (Expertise Gila).

Les anisettes de Giacchini et de la maison « Distillerie française » ressemblent aux produits de Bordeaux, bien qu'étant fabriquées à Rome et à Naples respectivement ; et les étiquettes rappellent comme forme, comme texte et comme disposition des caractères, celles de Brizard ; elles portent imprimé le nom du fabricant sous la forme d'une signature du type de celle de Brizard ; tout comme celles de Brizard, elles sont munies de médaillers avec inscriptions transversales en rouge.

Des différences existent, nul ne le niera ; mais dans les caractères principaux et essentiels, la ressemblance est complète, et elle constitue une vraie imitation de la véritable marque française Brizard.

Le rapport est moins affirmatif quant aux étiquettes employées par Campaioli ; certes on n'est pas impressionné favorablement par l'usage fait par lui de bouteilles d'origines de la maison Brizard, et il n'est pas non plus facile d'expliquer la raison pour laquelle un industriel de bonne foi croit devoir couvrir ses produits d'étiquettes rédigées en langue étrangère ; lorsque, cependant, on constate que, dans l'étiquette Campaioli, ne figure pas le médailler, qui constitue partie essentielle des autres types de marques examinées, qu'il n'y a pas la signature du titulaire, que l'on y voit écrit « genre Bordeaux » et non pas « à » ou « de Bordeaux » comme dans les autres, on doit reconnaître qu'ici les différences atteignent une très grande importance, si bien que le juge appelé à affirmer si une imitation frauduleuse est commise, reste nécessairement perplexe et hésitant ; c'est pourquoi et vu aussi la preuve donnée par Campaioli que, lors de la vente, il avait livré sa liqueur en l'indiquant comme étant italienne, précisément pour la distinguer de l'anisette française de la maison Marie Brizard, un jugement d'acquiescement s'impose en ce qui concerne Campaioli.

Il suffit d'établir la responsabilité spécifique de chacun des associés de la maison « Distillerie française » et de Giacchini. Ce dernier se défend en disant qu'il a, de bonne foi, acheté ces bouteilles de la société « la Milano » et dont il dépend. Mais quand on se rappelle que le même Giacchini admet (cote 30) que c'est lui qui a fabriqué la liqueur, fût-ce pour le compte de « la Milano », avec laquelle il était associé ; et d'avoir lui-même apposé sur les bouteilles les étiquettes, continuant ces mêmes opérations, même après la cessation de l'association, pour son compte personnel, et reconnaissant que ces étiquettes « peuvent, pour les personnes peu expérimentées, avoir une vague ressemblance avec les étiquettes employées par la maison Brizard et Roger », aucun doute ne peut exister en ce qui concerne la perpétration par Giacchini du fait illégal qu'on lui reproche.

Quant aux copropriétaires de la « Distillerie Française », Bellard, Gioffi, Cesario, le premier associé comme industriel, les deux autres associés comme capitalistes, un doute sérieux existe sur la participation active de ces derniers dans l'entreprise, de nombreux témoins ayant affirmés

que Bellard seul, s'occupait de la fabrication et la vente ; mais pour cette raison précisément, la responsabilité, tout au moins du seul Bellard, n'est pas discutable.

Quelle est la sanction pénale à appliquer ? Les faits : Bellard et Giacchini se concrètent en une réelle et véritable imitation frauduleuse de signes distinctifs de fabrique, de sorte que la sanction ne peut être que celle établie par l'art 296 du code pénal ; en effet, la contrefaçon prévue par cet article comprend, non pas seulement la reproduction de la marque en son identité, mais aussi la reproduction qui, bien que limitée à ses éléments caractéristiques principaux, est de nature à engendrer la confusion et la méprise. Dans l'une ou l'autre hypothèse apparaît l'attentat au droit du propriétaire de la marque et à la confiance du public, constituant l'objectivité du délit ; et dans les deux cas, le mobile est identique : gain illicite ; comme on ne saurait regarder cette imitation frauduleuse autrement que comme une contrefaçon et avec une rigueur moindre que, conformément à l'opinion exprimée par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, on doit considérer abrogé par le Code pénal (loi postérieure) la disposition de l'art. 12, n°4 de la loi du 30 août 1868, n°4577, et il y a lieu, par conséquent, de faire application, en la cause, de la sanction dictée par le Code pénal.

Que si, dans l'espèce, les éléments manquent pour affirmer que Giacchini et Bellard ont eux-mêmes coopéré à commettre la contrefaçon qui les concerne respectivement, il n'en est pas moins certain qu'ils ont fait usage des marques contrefaites en s'en servant pour la vente des bouteilles contenant la liqueur fabriquée par eux .

Par conséquent : la culpabilité de Giacchini et de Bellard étant reconnue, et vu le Code pénal,

Le tribunal pense devoir infliger à chacun la peine de deux mois de prison et de deux cents liras d'amende, en écartant, l'aggravation de continuation reprochée à Bellard, aggravation qui ne ressort pas positivement des débats ;

Il décide en outre, que les frais et les dommages-intérêts sont la conséquence de la condamnation ; - il est entendu cependant que, étant donné qu'il s'agit de délits perpétrés sans aucune connexion entre eux, le lien de la solidarité entre les condamnés doit être limité aux seuls frais communs ;

Que les bouteilles saisies chez Campaioli lui seront restituées et les autres confisquées.

Pour ces motifs,

Le tribunal déclare Giacchini Elias et Bellard Felicien coupables du délit aux termes prévus par l'art 296 du Code pénal, sans l'aggravation de la continuation pour Bellard ;

Et vu les articles 296 précité et 36 du Code pénal, 429 et 430 du Code de procédure pénale, les condamne chacun à deux mois de prison et 200 liras d'amende, aux dommages et intérêts envers la partie civile à liquider à une séance ultérieure et aux frais du procès, avec le lien de solidarité pour les frais communs.

Vu l'article 421 du Code de procédure pénale, acquitte Campaioli Guido, Gioffi Michel et Cesario François, pour cause d'insuffisance de preuves.

Ordonne que les bouteilles saisies chez Campaioli lui soient restituées et que les autres soient confisquées.

Rédacteur en chef : David SAUSSINAN

Rédactrice :
Julie de LONGEVIALLE
Emma LABRUYERE

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