

RIPIA

REVUE
INTERNATIONALE
de la PROPRIETE
INDUSTRIELLE
et ARTISTIQUE

union des
fabricants **unifab**

POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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).

POUR REVELER LES REALITES DE LA CONTREFAÇON

Par Christian Peugeot, président de l'Unifab

C'est avec beaucoup d'émotion que nous allons tourner la page de cette année 2015.

Les attentats commis le 13 novembre dernier, au cœur de Paris et aux abords du stade de France, nous ont rappelé que la barbarie terroriste était bel et bien présente sur notre territoire. Ces attaques coordonnées, menées froidement et avec détermination, constituent une nouvelle escalade de la violence après les attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015.

Tristement, elles ont également permis de donner un nouvel exemple des liens existants entre la contrefaçon et le terrorisme.

L'un des frères Kouachi, protagoniste des attaques de Charlie Hebdo, était en effet engagé dans des activités de contrefaçon, et plus particulièrement dans la vente de fausses paires de chaussures de sport. Cette activité lui avait permis de financer une partie de son arsenal et de perpétrer la fusillade au sein des locaux du journal.

Par ce que la lutte anti-contrefaçon est encore considérée comme une problématique mineure, l'Unifab a décidé d'alerter le public et de lever le voile sur cette réalité trop souvent cachée de la contrefaçon. De cet effort collectif, a émergé un rapport bilingue intitulé « Terrorisme et Contrefaçon ».

En s'appuyant sur de nombreux témoignages d'experts et d'exemples concrets, notre rapport retrace les liens historiques entre ces deux fléaux. Il explique également pourquoi la contrefaçon est une source de financement très prisée par les terroristes. Enfin, il propose des mesures concrètes, pour lutter de manière efficace et réaliste contre la contrefaçon.

Notre objectif est ambitieux. Ce rapport a vocation à circuler au sein des instances nationales, européennes et internationales afin d'alerter les différents acteurs, gouvernants et consommateurs, sur la multiplication des sources de revenus des terroristes, parmi lesquelles la contrefaçon occupe une place de choix.

Combattre ce phénomène, rendre sa répression réellement effective, sensibiliser les potentiels consommateurs, doit, aujourd'hui plus que jamais, être au centre des préoccupations.

C'est pour cette raison, que nous avons d'ailleurs décidé de placer notre prochain FORUM EUROPEEN DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, sous le thème de la face obscure des atteintes à la propriété intellectuelle. Nous espérons que les professionnels du milieu et autres défenseurs de la propriété intellectuelle y seront nombreux.

En espérant que 2016 soit plus heureuse, nous vous souhaitons une bonne lecture et surtout, de très belles fêtes de fin d'année !

Christian PEUGEOT
Président de l'UNIFAB

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 2 juin 2015

H&M c. G-Star Raw

Mots-clés: SAISIE CONTREFAÇON - PREUVE - VALIDITE D'UN CONSTAT D'ACHAT p 6

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 11 septembre 2015

Triangle Exposition SARL c. Volvo Trucks France et Carré 13 SAS

Mots-clés: DROIT D'AUTEUR - CEUVRE COLLECTIVE - STAND D'EXPOSITION p 14

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 24 septembre 2015

JM Weston c. Dr Martens E-commerce LLC, Airwair International LTD, SA Dr Martens Airwair France

Mots-clés: MARQUE - CONTREFAÇON - CONCURRENCE DELOYALE p 21

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2015

Société CDVI DIGIT c. Sewosy

Mots-clés: BREVET - SAISIE-CONTREFAÇON - PROCES-VERBAL DE L'HUISSIER - REPRISE DES CONCLUSIONS DE L'HOMME DE L'ART p 29

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 29 septembre 2015

Société Jabouley c. Société Limonta

Mots-clés: DROIT D'AUTEUR - MODELE DENTELLE FLORALE - ORIGINALITE p 32

Cour de cassation, 1^{ère} chambre civile, 30 septembre 2015

M.X c. M.Y et autres

Mots-clés: DROIT D'AUTEUR - RECEVABILITE DE L'ACTION EN CONTREFAÇON - CEUVRE DE COLLABORATION p 38

JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

Cour de Justice de l'Union Européenne, troisième chambre, 16 juillet 2015

TOP Logistics Bv et Van Caem International Bv. c. Bacardi&Company Ltd et Bacardi International Ltd.

Mots-clés: MARQUE - REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS - CONTREFAÇON - OPPOSITION p 45

Tribunal de Justice de l'Union Européenne, sixième chambre, 10 septembre 2015

H&M Hennes & Mauritz c. OHMI - Yves Saint Laurent

Mots-clés: DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE - PROCEDURE DE NULLITE - MOTIF DE NULLITE - CARACTERE INDIVIDUEL - OBLIGATION DE MOTIVATION p 53

Cour de Justice de l'Union Européenne, première chambre, 16 septembre 2015

Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd

Mots-clés: RENVOI PREJUDICIEL - MARQUE TRIDIMENSIONNELLE - CONDITIONS D'ENREGISTREMENT -
DISTINCTIVITE

p 70

Tribunal de Justice de l'Union Européenne, première chambre, 30 septembre 2015

Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta kajman Firma Handlowo-UslugowoProdukcyjna c. OHMI

Mots-clés: MARQUE COMMUNAUTAIRE - PROCEDURE D'OPPOSITION - RISQUE DE CONFUSION

p 80

Cour de Justice de l'Union Européenne, troisième chambre, 6 octobre 2015

Ford Motor Company c. Wheeltrims SRL

Mots-clés: RENVOI PREJUDICIEL - DESSINS OU MODELES - CLAUSE « DE REPARATION »

p 94

JURISPRUDENCE ETRANGERE

Etats-Unis, Court of Appeal for the federal circuit, 4 juin 2015

M.Z. Berger & Co., Inc. c. Swatch AG

Mots-clés: MARQUE - ENREGISTREMENT - PREUVES - BONNE FOI

p 104

Etats-Unis, Court of Appeal for the ninth circuit, 14 septembre 2015

Stephanie Lenz c. Universal music corporation - Universal music publishing inc. - Universal music publishing group inc.

Mots-clés: CONTREFACON - DROIT D'AUTEUR - INTERNET - FAIR USE

p 112

IL Y A 100 ANS DANS LA RIPIA...

Angleterre, Cour du Banc du Roi, 28 juillet 1915

P.C Lemy ès qualités c. Angus Watson & Cons.

Mots-clés: TROMPERIE - LOCUTION DECEPTIVE - LOI ANGLAISE DE 1887 SUR LES MARQUES DE MARCHANDISES

p 122

COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5, PREMIERE CHAMBRE
2 JUIN 2015

H&M

Contre

G-star Raw

*SAISIE CONTREFAÇON - PREUVE -
VALIDITE D'UN CONSTAT D'ACHAT*

Synthèse

Dans cet arrêt en date du 2 juin 2015, la cour d'appel de Paris se prononce sur les conditions de recevabilité d'un constat d'achat d'huissier en matière de contrefaçon.

En l'espèce, la société G-Star s'aperçoit que son concurrent H&M commercialise en France un pantalon en jean reproduisant les caractéristiques essentielles de son jean pantalon « Edwood » et ce, en violation de ses droits d'auteur sur ce jean.

Après avoir fait constater par huissier, l'achat de deux jeans litigieux dans des magasins à l'enseigne H&M, la société G-star assigne la société H&M devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

Condamnée en première instance, la société H&M saisit la cour d'appel de Paris et conteste notamment la validité du procès-verbal de constat, aux motifs que le cleric habilité aux constats n'a pas assisté personnellement à l'achat des produits. Cette tâche a en effet été confiée à un tiers, en l'occurrence un stagiaire.

La cour d'appel confirme la validité du constat d'achat pour établir la preuve de la contrefaçon, rappelant que celle-ci se prouve par tous moyens, de sorte qu'un huissier de justice peut se faire assister d'un tiers pour constater qu'il pénètre dans un point de vente avant d'en ressortir avec la marchandise suspecte et la preuve d'achat afférente.

La validité du constat d'achat aurait pu être remise en cause en présence d'un « stratagème déloyal », lequel n'est pas caractérisé en l'espèce.

Arrêt

Considérant que la société de droit néerlandais G-Star International B.V., ayant pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements, d'articles textiles et d'accessoires, a commercialisé un pantalon en jean dénommé 'Elwood' ;

Qu'ayant découvert que la société H&M, filiale française du groupe suédois éponyme, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'articles de mode, avait commercialisé en France un pantalon en jean sous la référence 'Jeans Young

386580» reproduisant selon elle les caractéristiques faisant l'originalité du jean 'Elwood', et ce, selon elle, en contrefaçon de ses droits d'auteur sur ce jean, la société G-Star International B.V. a fait l'acquisition de deux

jeans litigieux dans des magasins à l'enseigne H&M, mis en demeure - respectivement les 4 et 6 août 2009 - la société mère H & M et sa filiale française de confirmer par écrit avant le 20 août 2009 avoir cessé toute reproduction illicite et fait procéder, le 11 août 2009, à un constat par huissier de justice dans deux magasins à l'enseigne H&M situés [...] et [...]; qu'un exemplaire du jean argué de contrefaçon était acheté dans chaque magasin au prix de 39,90 euro;

Que, par acte du 4 juin 2010, la société G-Star International B.V. a fait assigner la société H&M devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire;

Que, sur autorisation du juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 janvier 2011, elle a fait procéder, le 14 janvier 2011, à une saisie- contrefaçon dans les locaux du siège social de la société H&M; qu'aux termes du procès-verbal, la société H&M indiquait avoir commercialisé le jean argué de contrefaçon sous la référence 36858, 'parfois ajouté d'un zéro devant ou derrière', mais n'être pas en mesure de communiquer de documents comptables;

Que, par ordonnance du 1er mars 2011, le juge de la mise en état a déclaré la société H&M irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 janvier 2011; que par arrêt du 20 juin 2012, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé par la société H&M contre cette ordonnance; que cet arrêt a été cassé (1ère civ. 5 février 2014, n° 12-25.492) pour violation de l'article 776 du code de procédure civile, ensemble les principes qui gouvernent l'excès de pouvoir, l'ordonnance refusant de rapporter la mesure litigieuse, comme celle prescrivant celle-ci, ayant été rendue par le juge de la mise en état agissant en cette seule qualité, alors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de l'ordonner; que par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d'appel de Versailles statuant comme cour de renvoi, après avoir énoncé que la voie de recours ouverte contre l'ordonnance sur requête du 12 janvier 2011 n'était pas la rétractation mais l'appel nullité et constaté que la société H&M n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 12 janvier 2011, mais de la seule décision du 1er mars 2011, a confirmé par substitution de motifs l'ordonnance déferée en qu'elle a déclaré la société H&M irrecevable en sa demande de rétractation;

Que la société G-Star Raw CV, venant aux droits de la société G-Star International B.V., est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 29 juin 2011;

Que par ordonnance du 28 février 2013, le juge de la mise en état a débouté la société H&M de sa demande de production des originaux en version intégrale des actes suivants:

Le contrat de cession et de transfert de droits d'auteur du 20 décembre 1995 conclu entre la société Dépêche Hommes B.V. et M. Morisset, d'une part, et la société G-Star International B.V., d'autre part, avec ses annexes A et B,

Le contrat de vente et d'achat d'activité du 31 mars 2011 conclu entre la société G-Star International B.V. et la fondation

Stichting Bluebox Beher agissant en tant qu'associée unique commanditée de la société G-Star Raw C.V., avec ses annexes,

l'acte de cession des droits de propriété intellectuelle du 19 avril 2011 conclu entre la société G-Star International B.V et la société G-Star Raw C.V, avec son annexe 1, et condamné la société H&M à verser à la société G Star Raw C.V. la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés;

Que dans son jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a:

Déclaré la société G-Star Raw C.V. venant aux droits de la société G-Star International B.V. recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le jean 'Elwood',

Déclaré la société G-Star Raw C.V. irrecevable en ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

Rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 11 août 2009,

Prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 14 janvier 2011,

Dit que le jean vendu et/ou proposé à la vente sous la référence «Jeans Young 386580» par la société H&M contrefait le jean «Elwood» sur lequel la société G-Star Raw C.V. est titulaire de droits d'auteur,

Condamné la société H&M à réparer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis au préjudice de la société G-Star Raw C.V.,

En conséquence,

Ordonné à la société H&M de cesser tout acte de contrefaçon du jean «Elwood» en France et de ne plus détenir, vendre ou offrir à la vente des produits contrefaisant le jean Elwood et ce, sous astreinte provisoire de 75 euro par infraction

Constatée à compter de la signification du jugement et courant pendant un délai de six mois,

ordonné avant dire droit sur le montant définitif du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon, à la société H&M de produire dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard passé ce délai et ce pendant un délai de trois mois: les quantités produites, commercialisées, reçues ou commandées sur le territoire français, le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation du jean vendu sous la référence «Jeans Young 386580», la durée de cette commercialisation ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, la liquidation des astreintes provisoires ordonnées étant réservée, ordonné le retrait de tous les magasins H&M des produits contrefaisants s'agissant du jean référencé «Jeans Young 386580» et leur destruction, aux frais de la défenderesse et ce sous constat d'huissier dans le mois de la signification du jugement,

Dit que les parties une fois les documents produits évalueront le montant du préjudice subi et à défaut d'accord saisiront à nouveau le tribunal pour statuer sur son évaluation,

Débouté la société G-Star Raw C.V. de sa demande d'expertise sur le préjudice subi,

Débouté la société G-Star Raw C.V. de sa demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

Débouté la société G-Star Raw C.V. de sa demande de publication judiciaire,

Déboute la société H&M de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

Condamné la société H&M à verser à la société G-Star Raw C.V. la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire, hormis en ce qui concerne la mesure de destruction des stocks,

Condamné la société H&M au paiement des entiers dépens.

- sur la recevabilité à agir de la société G-Star Raw C.V. :

Considérant que la société G-Star Raw C.V., venant aux droits de la société G-Star International, se prévaut à titre principal en sa qualité d'exploitant d'une présomption de titularité du droit de propriété incorporelle d'auteur sur le jean 'Elwood', divulgué en 1996 sous le nom commercial de G-Star; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, elle rapporte la preuve de la transmission des droits d'auteur à son bénéficiaire;

Que la société H&M soutient que, puisque la société G-Star Raw C.V. les invoque comme confortant son droit d'agir, la production des originaux des actes des 20 décembre 1995, 31 mars 2011 et 19 avril 2011 produits en photocopie est une obligation qu'impose le principe du contradictoire et une mesure nécessaire à la solution du litige; que, selon elle, la société intimée est irrecevable à invoquer cette présomption, dès lors qu'elle a

tenté auparavant d'utiliser un faux (l'acte du 20 décembre 1995, pour lequel elle soulève un incident de faux) pour établir la titularité des droits qu'elle allègue et qu'elle n'établit pas venir aux droits de la société G-Star International; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse les conditions de la présomption ne sont pas satisfaites;

Considérant qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur;

Considérant que la société G-Star Raw C.V. est recevable à invoquer, en réplique, cette présomption de titularité des droits d'exploitation, sans qu'il y ait lieu au préalable de vérifier l'acte du 20 décembre 1995 qui n'entre pas en compte dans l'appréciation de l'existence d'actes d'exploitation, dont il appartient seulement à la société intimée de rapporter la preuve; que toutefois, dès lors qu'immatriculée à la chambre de commerce d'Amsterdam depuis le 4 janvier 2011, elle indique avoir repris entièrement l'activité de la société G-Star International B.V. en avril 2011, à la suite de la cessation d'activité de cette dernière, il y a lieu, en présence d'une contestation de la société appelante, d'examiner si elle justifie venir valablement aux droits de cette société pour la défense de ses droits dans la présente instance;

Considérant que l'acte de cession des droits de propriété intellectuelle du 19 avril 2011 conclu entre la société G-Star International B.V et la société G-Star Raw C.V, dont la copie et la traduction certifiée en français sont produites en pièce n°47 par la société intimée, prévoit expressément la cession par la première de ces sociétés à la seconde des droits de propriété intellectuelle non déposés, incluant, notamment, les droits d'auteur, qu'elle détient à la date de signature (paragraphe B du Préambule), ainsi que du droit de poursuivre toutes les procédures judiciaires impliquant les droits de propriété intellectuelle possédés (article 3);

Que, si les copies d'actes sous seing privé n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique et ne peuvent suppléer au défaut de production de l'original dont l'existence est déniée, en l'espèce, il est produit de surcroît par la société intimée, en pièce n°76 bis, un certificat notarié établi aux Pays Bas attestant sans ambiguïté que le document joint - correspondant à l'acte de cession produit en pièce n°47 - est la copie conforme du document original qui a été montré au notaire, dont l'authenticité n'est pas discutée, et rendant la production de l'original inutile;

Que, n'étant pas contesté que l'acte de cession du 19 avril 2011 a été conclu aux Pays Bas, la société H&M n'est pas fondée à invoquer l'article 1328 du code civil pour soutenir que celui-ci lui serait inopposable, faute d'enregistrement, dès lors que c'est la loi du lieu de conclusion du contrat, soit la loi néerlandaise, qui s'applique à la force probante de sa date, et que la société appelante n'établit pas que la disposition française susvisée est, comme elle l'affirme, une loi de police, alors que son observation n'apparaît pas pouvoir être jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat français; qu'elle n'invoque par ailleurs aucune violation de la loi néerlandaise;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit non plus nécessaire de se prononcer sur la force probante de l'extrait du contrat de vente et d'achat d'activité du 31 mars 2011 conclu entre la société G-Star International B.V. et la fondation Stichting Bluebox Beher agissant en tant qu'associée unique commanditée de la société G-Star Raw C.V., produit en pièce n°60 par la société intimée, que cette dernière justifie venir valablement aux droits de la société G-Star International B. V. dans la présente instance et est donc recevable à invoquer la présomption de titularité;

Considérant qu'il convient à présent de vérifier si les conditions de cette présomption sont satisfaites;

Considérant que dans trois attestations, dont une produite par la société H&M, M.Pierre Morisset, designer, indique avoir créé pour la société G Star International B. V. le jean de base 'Elwood', précisant dans l'une sa référence, soit 5620, et la date de création, en août 1995; que, nonobstant leur forme dactylographiée, ces attestations, concordantes, signées par l'intéressé et accompagnées - pour celles produites par la société intimée - d'une photocopie de sa carte d'identité, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour sur la véracité des déclarations qu'elles contiennent; qu'elles sont en outre confirmées et confortées par les différents articles de presse versés aux débats par la société G-Star Raw C.V., faisant état de ce que

le jean 'Elwood' (parfois accompagné de la référence 5620), créé par M. Morisset, a été lancé en 1996 par G-Star, nom commercial de la société néerlandaise, dont il a été le premier grand succès - plus de six millions d'exemplaires ayant été commercialisés en 2006, date de son dixième anniversaire -; qu'enfin, la société intimée produit des factures de février 2006, mai 2007, février 2008 et mars 2008, émanant de sa filiale en France, la société G-Star France, ainsi que, pour répondre aux objections de la société appelante, de multiples factures datant de 2004 entre ces deux sociétés justifiant de l'existence de transactions entre elles pour l'importation de ce même jean, démontrant la commercialisation paisible et sous son nom depuis cette date du jean 'Elwood' référencé 5620; qu'il importe peu que la marque 'G-Star' appartienne, non pas à la société mère néerlandaise, mais à l'une ou l'autre de ses filiales à l'étranger;

Qu'il est suffisamment justifié par l'ensemble de ces éléments d'une exploitation non équivoque du jean 'Elwood' par la société G-Star Raw C. V., venant aux droits de la société G-Star International C.V., faisant présumer, à l'égard de la société H&M, recherchée pour contrefaçon, qu'elle est titulaire sur ce jean du droit de propriété incorporelle d'auteur; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui la déclare recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le jean 'Elwood';

Considérant qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée qui déboute la société H&M de sa demande de production des originaux en version intégrale des actes des 20 décembre 1995, 31 mars 2011 et 19 avril 2011 et de rejeter toutes les demandes de la société H&M relatives à ces actes;

- sur l'originalité du jean Elwood:

Considérant que la société G Star Raw C.V. revendique pour son jean 'Elwood' la combinaison originale des caractéristiques suivantes:

un empiècement en jean de forme arrondie situé au niveau de chaque genou, contenant des surpiqures placées au centre, à l'avant du jean; une couture en diagonale située sous les poches avant du jean; une surpiqure apposée au niveau de chaque genou, à l'arrière du jean; une bande horizontale située au bas de chaque jambe, à l'arrière du jean;

Que la société H&M lui oppose qu'il n'existe aucune garantie de conformité entre la pièce adverse n°15 et l'œuvre revendiquée, laquelle serait en réalité une forme tridimensionnelle de pantalon, selon une déclaration attribuée à M. Morisset, inspirée 'd'un pantalon de motard qui se serait déformé après de longues heures passées sur une bécane', aux termes mêmes des écritures de la société intimée, que trois des caractéristiques décrites, purement techniques, auraient pour fonction de produire, et qui serait dépourvue d'originalité comme déjà connue, la quatrième, soit la couture en diagonale située sous les poches avant, étant banale et déjà connue dans l'art antérieur;

Considérant, ceci exposé, qu'il est suffisamment justifié de ce que le jean produit en pièce n°15 par la société G Star Raw C.V. , qui porte non seulement une étiquette extérieure cartonnée agrafée mais aussi une étiquette blanche intérieure cousue portant la mention 'Elwood' 'Style 5620' et correspond à la description graphique qui en est faite sur la fiche technique reconnue comme étant celle du jean 'Elwood' par son créateur, correspond à l'oeuvre revendiquée;

Considérant que l'effet recherché par l'agencement des caractéristiques invoquées par la société intimée, consistant à rappeler la forme d'un pantalon de motard, est purement esthétique et ornemental; que, de fait, ces caractéristiques, qui rappellent celles d'un pantalon de motard, ne répondent ici à aucune nécessité fonctionnelle, le jean 'Elwood' ayant vocation à être porté dans la vie quotidienne; qu'elles ne présentent d'ailleurs pas les éléments techniques et de sécurité nécessaires à la conduite d'une moto (matière, protections renforcées au niveau des genoux), à la différence des pantalons de motard mentionnés par la société H&M; que, certes, la couture en diagonale située sous les poches avant du jean litigieux figure déjà sur des pantalons en jean préexistants, mais sa combinaison avec les autres caractéristiques d'apparence utilitaire procède de choix esthétiques arbitraires et confère au jean litigieux une physionomie propre portant l'empreinte de la personnalité de son auteur; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il retient l'originalité du jean 'Elwood';

- sur les actes de contrefaçon :

* sur la demande en nullité, ou en irrecevabilité comme preuve, du procès-verbal de constat du 11 août 2009 :

Considérant que la société H&M conteste la validité de ce procès-verbal, aux motifs que 'le cleric habilité aux constats' qui a mené les opérations n'a assisté personnellement à aucun acte d'achat et que la personne qui est entrée et sortie des magasins H&M et qui aurait prétendument procédé à l'achat de deux pantalons est un membre d'un cabinet d'avocats conseil de la société requérante; qu'elle invoque une violation du principe d'égalité des armes, élément essentiel du droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et une atteinte aux droits de la défense;

Que la société G Star Raw répond que le procès-verbal ne fait que décrire les simples constatations objectives de l'huissier de justice, lequel n'a procédé à aucun acte contraignant ni émis d'avis subjectif et que le fait que celui-ci soit assisté par une stagiaire du cabinet d'avocats représentant ses intérêts ne porte atteinte ni aux exigences d'un procès équitable, ni aux droits de la défense;

Considérant, ceci exposé, que la contrefaçon de droits d'auteur, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tous

moyens, et donc par un simple constat d'huissier - et spécialement un constat d'achat, dont l'objet est de rapporter la preuve de la présence dans un magasin de marchandises arguées de contrefaçon - dès lors que celui-ci, une fois dressé, est régulièrement soumis au débat contradictoire;

Que l'impossibilité pour un huissier ne disposant pas d'autorisation judiciaire préalable de pénétrer et d'opérer dans un lieu privé justifie la pratique consistant pour lui, comme en l'espèce - où les opérations ont été menées par un cleric habilité aux constats - à demeurer à l'extérieur du magasin, à constater que la personne qui l'assiste est entrée dans les lieux les mains vides et en est ressortie avec le produit litigieux et le ticket de caisse, qu'elle lui a remis, à procéder à un cliché numérique du produit et à l'annexer, avec le ticket de caisse, au procès-verbal, le produit lui-même étant placé sous scellés;

Que la circonstance que la personne assistant l'huissier ait été, non pas membre, mais simple stagiaire du cabinet d'avocat de la société requérante, est sans incidence, dès lors qu'il n'est argué d'aucun stratagème déloyal qui lui aurait permis de procéder à l'achat, dans chacun des deux magasins visités, d'un exemplaire du jean argué de contrefaçon; qu'il n'est justifié d'aucune atteinte aux grands principes directeurs du procès, invoqués ici par la société H&M de façon purement théorique;

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société H&M de sa demande en nullité du procès-verbal de constat du 14 août 2009 et, y ajoutant, de rejeter sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer ce procès-verbal irrecevable en tant que preuve et à le voir écarté des débats;

* sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 janvier 2011 :

Considérant que la société H&M fonde en premier lieu sa demande sur le fait que la saisie a été ordonnée par le juge de la mise en état qui n'en a pas le pouvoir;

Que la société G-Star Raw C. V. lui répond que la requête était présentée au président de la chambre à laquelle était distribuée, conformément à l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile, et que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle qu'il a été fait mention dans l'ordonnance de ce qu'elle était rendue par le juge de la mise en état;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile, dès lors que la juridiction est saisie au fond, la requête en saisie-contrefaçon doit être présentée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée;

Qu'en l'espèce, force est de constater que si la requête présentée le 12 janvier 2011 en cours d'instance par la société G-Star International B.V. était adressée à 'Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de

Paris 3ème chambre 1ère section’, l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon rendue le même jour porte la mention manuscrite de ce qu’elle a été rendue par ‘Th. A(...) agissant en sa qualité de JME’, et ce, nonobstant la présence des pré-inscriptions

‘Président’ et ‘Fait en notre cabinet’ portées sur le projet d’ordonnance annexé à la requête par la société requérante, de sorte qu’il ne saurait être valablement soutenu que cette mention procède d’une simple erreur matérielle, peu important qu’elle ait été portée par le magistrat en dehors de toute audience de mise en état; que cette ordonnance ayant ainsi été rendue par un juge dont il n’entrait pas dans les pouvoirs d’autoriser la saisie contrefaçon, cette dernière ne peut qu’être annulée;

Qu’il convient donc, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu’il prononce la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 14 janvier 2011;

* sur la matérialité des actes de contrefaçon :

Considérant que la société G-Star Raw C.V. soutient que la société H&M a commis des actes de contrefaçon en commercialisant le jean référencé ‘Jeans Young 386580’ reproduisant les caractéristiques essentielles précitées de son jean ‘Elwood’;

Que la société H&M lui objecte que la comparaison doit être effectuée entre les deux objets tels qu’ils se présentent dans toutes leurs caractéristiques, et non en sélectionnant de façon artificielle celles qui, selon la société intimée, leur seraient communes, et s’attache donc à exposer les différences dont il résulte, selon elle, une impression visuelle d’ensemble radicalement différente;

Considérant, ceci exposé, qu’il suit des dispositions de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit est réalisée à raison de la reprise des caractéristiques essentielles qui sont au fondement de l’originalité de l’oeuvre;

Qu’au regard de ces règles, et compte tenu des caractéristiques essentielles dont la combinaison a été précédemment revendiquée et reconnue comme étant au fondement de l’originalité du jean ‘Elwood’, sans nécessité d’y inclure la forme tridimensionnelle, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu l’existence d’actes de contrefaçon; qu’il y a seulement lieu d’ajouter que les différences signalées par la société H&M directement liées à ces caractéristiques dans le pantalon ‘Jeans Young 386580’ (empiècements de forme arrondie au niveau des genoux légèrement plus oblongues, forme en triangle allongé des surpiqûres placées au centre au lieu d’une ligne horizontale, coutures en diagonale situées sous les poches n’allant pas jusqu’au bord intérieur du pantalon, du fait de la présence d’une surpiqûre longitudinale, bande horizontale située au bas de chaque jambe à l’arrière du jean se prolongeant à l’avant) n’affectent pas leur substance même telle que retenue pour asseoir l’originalité du jean ‘Elwood’ et, de même que les autres différences signalées entre les deux pantalons par la société H&M (telles que la forme tridimensionnelle, l’absence de rivet à l’extrémité des poches avant, la présence d’une troisième poche à l’avant, le nombre et la configuration des passants de ceinture, la forme et l’ornement des poches arrières, l’absence de surpiqûre en forme de selle à l’arrière), sont trop minimes pour entamer l’impression d’ensemble de ressemblance qui s’en dégage;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il dit que le jean vendu et/ou proposé à la vente sous la référence «Jeans Young 386580» par la société H&M contrefait le jean «Elwood» sur lequel la société G-Star Raw C.V. est titulaire de droits d’auteur;

- sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que contrairement à ce que prétend la société G-Star Raw C.V. les circonstances tenant à la situation dans les mêmes zones géographiques de points de vente des deux sociétés concurrentes, l’utilisation pour les jeans contrefaisants d’un tissu de moindre qualité et la vente de ces derniers à prix moindre (39,90 euro au lieu de 109 euro) - et non à perte -, de même que l’identification auprès du public des jeans ‘Elwood’ comme un de ses produits phares ne constituent pas des actes distincts de concurrence déloyale ou de parasitisme, mais

des facteurs aggravant de la contrefaçon, susceptibles d'être pris en compte au titre des mesures réparatrices, étant observé au demeurant que la société intimée ne précise pas la part des investissements spécifiquement consacrée à ces jeans;

Que le jugement doit donc encore être confirmé en ce qu'il déclare la société G-Star Raw C.V. irrecevable en ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire;

* sur les mesures de réparation :

Considérant que si les actes de contrefaçon sont établis, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier la masse contrefaisante; qu'à cet égard, le tribunal a justement ordonné une mesure d'interdiction, avec une astreinte correctement évaluée et une mesure de retrait et de destruction, sans astreinte; qu'une mesure de publication ne s'avère pas justifiée eu égard aux circonstances de l'espèce; que le jugement doit être confirmé de ces chefs;

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné une mesure avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, renvoyé les parties à défaut d'accord à saisir à nouveau le tribunal et rejeté la demande d'expertise; qu'il y a lieu de le confirmer de ces chefs et, eu égard à ces dispositions et en l'absence de production devant la cour de tout élément permettant d'amorcer une évaluation de ce préjudice, de le confirmer également du chef du rejet de la demande de provision;

- sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive:

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette demande de la société H&M; que le jugement doit être confirmé de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance et le jugement en toutes leurs dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société H&M et la condamne à payer à la société

G-Star Raw C.V. la somme de 5 000 euro,

Condamne la société H&M aux dépens.

COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5, DEUXIEME CHAMBRE
11 SEPTEMBRE 2015

Triangle Exposition SARL

Contre

Volvo Trucks France et Carré 13 SASY

*DROIT D'AUTEUR - ŒUVRE COLLECTIVE -
STAND D'EXPOSITION*

Synthèse

Dans cet arrêt du 11 septembre 2015, la cour d'appel de Paris se prononce sur le caractère contrefaisant d'un stand d'exposition.

En l'espèce, la société Volvo Trucks, fabricant de moteurs équipant des navires, demande à la société Triangle Exposition, spécialisée dans la conception de stands d'expositions, de réaliser un stand pour le Salon Nautique lors des éditions 2009 et 2010.

A l'occasion de l'édition 2011 du salon, Volvo Trucks fait cette fois appel aux services de la société concurrente Carré 13, dont le dirigeant n'est autre qu'un ancien salarié de Triangle Exposition.

Triangle Exposition, estimant que le stand d'exposition de l'édition 2011 est quasiment identique à celui qu'elle a réalisé en mars 2010, assigne les sociétés Volvo Trucks et Carré 13 en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris.

Débouté en première instance, le demandeur interjette appel.

La cour d'appel de Paris confirme le jugement du tribunal, estimant que la création du stand litigieux constituait une œuvre collective initiée, coordonnée, dirigée et supervisée par la société commanditaire. La société Triangle Exposition n'est donc pas considérée comme étant détentrice de droits d'auteur sur le modèle de stand.

Arrêt

La société Volvo Trucks France, fabricant de moteurs équipant des navires, a, en partenariat avec monsieur Christian X... , gérant de la société Triangle Expositions jusqu'au 1er mars 2008, qui a pour activité la conception de stands d'expositions, puis qui a été directeur commercial salarié de cette société après l'avoir cédée à cette date à la société Critom Communication gérée par monsieur Hocquaux qui en est devenu également le gérant, fait appel à cette société pour la réalisation d'un stand d'exposition au Salon Nautique lors des éditions 2009 et 2010.

Monsieur Christian X... licencié pour motif économique en mars 2010 de la société Triangle Expositions a créé en avril 2011 la société Carre 13 qui a pour activité la conception de stands pour expositions.

Estimant que le stand d'exposition de l'édition 2011 était quasiment identique à celui réalisé par la société Triangle Expositions en 2010 celle-ci a fait dresser le 9 décembre 2011 un procès-verbal d'huissier au Parc des Expositions de la Porte de Versailles où se déroulait le Salon.

Le 17 janvier 2012 elle a fait adresser une mise en demeure à la société Volvo et à Monsieur X... en sa qualité de président de la société Carré 13 de cesser le démarchage de ses clients.

Par E-mail du 2 avril 2012 monsieur Christian X... lui exposait les raisons pour lesquelles il traitait directement avec trois anciens clients de la société Triangle communications dont la société Volvo.

C'est dans ces circonstances que la société Triangle Expositions a fait assigner la société Volvo Trucks France et la société Carre 13 en contrefaçon de ses droits d'auteur sur le stand et en concurrence déloyale et réparation du préjudice en résultant.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause,
- déclaré la société Triangle Expositions irrecevable à agir en contrefaçon,
- rejeté le surplus des demandes en particulier celles formées au titre de la concurrence déloyale,
- rejeté la demande de la société Carré 13 formée au titre de la procédure abusive,
- condamné la société Triangle Expositions à payer à la société Volvo Trucks France et à la société Carré 13 la somme de 4.000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Triangle Expositions aux dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause.

En cause d'appel la société Triangle Expositions, appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 14 avril 2015 au visa des dispositions de l'article I du code la propriété Intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et des articles 122 et 954 du code de procédure civile de :

- débouter la société Carre 13 de la fin de non-recevoir qu'elle oppose,
- infirmer le jugement,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- dire et juger qu'en exploitant délibérément en 2011 un stand reproduisant la configuration et l'aspect du stand créé en 2010 par la société Triangles Expositions, la société Volvo Trucks France a commis des actes constitutifs de contrefaçon de droit d'auteur,
- dire et juger qu'en commercialisant en 2011 un stand reproduisant la configuration et l'aspect du stand créé en 2010 par la société Triangles expositions, la société Carre 13 a commis des actes constitutifs de contrefaçon de droit d'auteur,
- dire et juger que les circonstances dans lesquelles est intervenue la reproduction du stand sur le salon nautique 2011 caractérisent l'existence d'une faute distincte commise par les sociétés intimées qui ont commis des actes de concurrence déloyale,
- condamner les sociétés Volvo Trucks et Carré 13 à lui verser chacune :
 - * la somme de 100.000 euros au titre de la contrefaçon,
 - * la somme de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner des mesures d'interdictions sous astreinte,
- ordonner des mesures de publications judiciaires,
- condamner les sociétés Volvo Trucks et Carré 13 à verser à la société Triangle Exposition la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

La société Volvo Trucks France intimée s'oppose aux prétentions de la société appelante, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières écritures du 3 avril 2015 de :

- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire,
- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société appelante à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Carré 13, intimée, demande dans ses dernières écritures du 20 mai 2015 portant appel incident de :

- déclarer irrecevable l'appel de la société Triangle Exposition,
- condamner la société appelante à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de la procédure abusive,
- condamner la société Triangle Exposition à payer à la société Carre 13 la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant,
- condamner la société Triangle Expositions à payer à la société Carré 13 la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société appelante aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société Carré 13 fait valoir que la société Triangle Exposition n'indique pas les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses demandes car elle soutient être titulaire de droits d'auteur sans autre précision qu'invoquer le Livre I du code de la propriété intellectuelle sans qualifier l'oeuvre revendiquée, l'empêchant ainsi d'apporter pour sa défense une la réponse juridique appropriée.

Elle fait valoir qu'il s'agit d'une violation de l'article 954 du code de procédure civile et que faute de justifier des moyens de ses demandes celles-ci doivent être déclarées irrecevables.

La société Triangle Expositions expose que le défaut ou l'insuffisance de qualification ne constituent pas une fin de non-recevoir.

Ceci rappelé, l'article 954 précité prescrit que les prétentions soient récapitulées dans le dispositif des conclusions, ce qui est le cas en l'espèce.

Ce qui est reproché c'est l'absence de qualification juridique de la demande.

Si effectivement la société appelante ne qualifie pas précisément le fondement juridique des droits qu'elle invoque par un renvoi général au Livre I du code de la propriété intellectuelle, les développements de ses écritures permettent de qualifier l'oeuvre et à la société Carré 13 de répondre utilement à ces développements.

Le défaut du texte applicable à ses prétentions ne constitue pas une fin de non recevoir, mais une insuffisance dans sa démonstration relevant de l'examen au fond de ses prétentions de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la société Carré 13 tendant à voir déclarer 'l'appel irrecevable'.

Sur la titularité des droits d'auteur sur le stand de l'exposition 2010

La société Triangle Expositions revendique être titulaire des droits d'auteur sur le stand élaboré pour la société Volvo pour le Salon nautique de 2010.

Aux termes de ses développements il apparaît qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle.

Elle fait valoir à cet effet que qu'elle a initié et coordonné en amont les travaux de conception par son bureau d'étude et/ou consultant designer extérieur, monsieur Duval, des croquis, maquettes, plan 3D, plans techniques réalisés par celui-ci, élaborés et diffusés sous sa seule signature, relatifs à l'édification du stand in situ.

Elle poursuit en indiquant que les plans et maquettes du stand ont été édités et transmis au commanditaire sous l'estampille unique Triangle Expositions et que cette transmission constitue la divulgation de l'oeuvre et son exploitation sur le salon lui permettent d'être présumée titulaire des droits d'auteur sur le stand 2010.

Elle indique qu'elle a fait des choix arbitraires au-delà des directives de son commanditaire qui n'a fait que poser un cadre de sujétions techniques et matérielles. Plusieurs designers attestent que le processus de création relève toujours à partir d'un cahier des charges qui comporte les contraintes et besoins matériels de l'exposant une démarche artistique.

Elle prétend que le travail de conception de la société Volvo a commencé le 27 octobre 2010 et que le plan des 13 et 21 octobre 2010 communiqués par la société Carré 13 sont des faux alors que les plans définitifs du stand Volvo 2010 qui datent de novembre 2010 ont été établis par elle et finalisés le 16 novembre 2010 à partir des maquettes conçues par monsieur Duval dès le 3 novembre 2010.

Elle soutient que c'est monsieur Duval qui soumettait à Monsieur X... ses propositions créatrices qui les répercutait à la société Volvo, Monsieur X... n'ayant qu'un rôle de media entre les propositions d'un créatif et le retour de l'exposant.

Elle expose que la société Volvo n'a apporté que des corrections marginales au projet qui lui était soumis.

Elle caractérise l'originalité du stand par un fronton de séparation des espaces en forme de V, un cloisonnage arrondi biseauté décliné sur l'ensemble des éléments du stand, la forme de nez en diagonale de l'entrée de l'espace et un pont de lumière suspendu.

Les deux sociétés intimées soutiennent que la société Volvo qui a divulgué l'oeuvre sous nom est titulaire des droits d'auteur sur celle-ci.

Aux termes de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

Selon l'article L 113-5 du-dit code l'oeuvre collective est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Il ressort des pièces communiquées et des développements des parties, que la société Volvo a commandé à la société Triangle Expositions la réalisation du stand pour le Salon Nautique 2011 qui a émis le 9 novembre 2010 un devis qui fait état de travaux de divers corps de métiers : fourniture revêtement : pose de moquette, habillage de façade, électricité, fourniture de mobilier, signalisation, décoration florale, vidéos et divers. Il s'agit de travaux techniques et ne figure à ce devis aucun poste de conception ou de création alors que les devis des années antérieures, avant le départ de Monsieur X... et jusqu'en 2007, en comportaient, ce qui corrobore les explications de la société Volvo qui indique qu'elle a poursuivi la collaboration avec la personne de Monsieur X... pour ce stand, ce dernier n'étant tenu d'aucune clause de non concurrence ni de par son contrat de travail ni au titre de sa cession de parts.

Le devis de 2009 ne comportait déjà qu'une facturation pour la seule réalisation du stand, sans honoraires pour sa conception.

Le cahier des charges du 13 octobre 2010 très précis sur le descriptif du stand, son positionnement, les produits exposés, les aspects fonctionnels, l'ambiance générale souhaitée, l'impératif de démonstration et d'espace, auquel étaient joints de nombreux explicatifs sur la base duquel a été émise cette facture, a été élaboré par Monsieur X... sur les indications de la société Volvo sans la collaboration de la société Triangle Expositions.

Tous les éléments constitutifs du stand étaient donc mentionnés dans ce cahier des charges ainsi que leurs emplacements respectifs.

Ce devis du 9 novembre 2010 a été rectifié par la société Volvo de sorte que la société Triangle Expositions lui a transmis un nouveau devis le 18 novembre 2010 pour la réalisation et la fourniture de services sans mention de création. Par courriel, un devis à nouveau corrigé a été transmis suite aux demandes de la société Volvo.

D'ailleurs les échanges de documents directement entre la société Volvo et la société Triangle Exposition ne sont relatifs qu'à des pièces comptables. Toutes les données relatives à la conception émanent et sont reçues par Monsieur X... pour le compte de la société Volvo à l'exception du plan réalisé par monsieur Duval, prestataire indépendant travaillant pour le compte de la société Triangle Expositions, sur instruction de Monsieur X...

Les échanges des E-mail entre les parties font apparaître que les aspects créatifs ont été apportés par Monsieur X... sous la direction de la société Volvo par l'intermédiaire de madame Karine Gilbert, responsable Communication sur la base des directives graphiques et thématiques données par la maison mère de la société Volvo Trucks France, la société AB Volvo Penta qui impose à l'ensemble de ses filiales cette identité visuelle déclinée en thématique de son choix selon les années au travers de visuels, photographies sur lesquels elle détient des droits de propriété intellectuelle, les modules d'exposition étant fournis par la société commanditaire en conformité avec cette charte visuelle.

Monsieur X... a envoyé à monsieur Duval ,ce qui n'est pas contesté, un croquis le 26 octobre 2010 qui a été précédé vraisemblablement le 13 octobre d'un autre croquis puisque y figurent encore 3 bureaux qui ont été modifiés le 4 novembre 2010 par la suppression d'un bureau par un emplacement destiné à servir de vestiaire..

Par ailleurs, c'est madame Karine Gilbert de la société Volvo qui transmet à Monsieur X... le 27 octobre 2010 qui les retransmet à monsieur Duval les plans 3D d'une borne d'accueil afin qu'elle soit établie à partir de ces éléments. Le mail du 29 octobre 2010 de Monsieur X... à monsieur Duval qui lui communique des informations complémentaires manuscrites de positionnement des éléments du stand et celui du 3 novembre 2010 de Monsieur X... à monsieur Duval qui lui adresse des instructions précises pour la réalisation du plan de construction (séparation des deux stands, prévoir un grand visuel fourni par Volvo, enlever 4 accueil, prévoir un espace simulateur, changer les angles des panneaux séparateurs par des courbes, ne pas mettre de volume de glaces en angle) auxquelles sont joints un plan modifié et des images 3D modifiées pour illustrer les modifications.

L'e-mail de la société Triangle Expositions le 8 novembre 2010 adressé à monsieur Duval a été transmis par lui à Monsieur X... aux termes duquel monsieur Hocquaux était en attente de validation pour début d'exécution.

Il résulte également des échanges d'e-mail entre madame Karine Gilbert et Monsieur X... des 12, 14, 16 novembre et 18 novembre 2010 que les choix des éléments visuels du stand : couleur, matière ...ont été élaborés par eux seuls et que la coordination de l'installation du stand relevait de la seule responsabilité de Monsieur X...

L'ensemble des images utilisées sur le stand ont été fournies par la société Volvo par ailleurs titulaire des logos qui figurent sur le stand.

La société Triangle Expositions ne justifie d'aucune instruction sur le travail artistique qu'aurait pu effectuer monsieur Duval, celui-ci travaillant au contraire sur les éléments fournis par la société Volvo par l'intermédiaire de Monsieur X...

Il convient de relever par ailleurs qu'il est établi que les éléments revendiqués comme originaux et marquant sa création : pont lumineux et fronton des espaces en forme de V sont usuellement adoptés dans les stands d'exposition et revêtent également un aspect fonctionnel et que la forme plus arrondie des cloisonnage a été demandée par la société Volvo.

D'ailleurs ce rôle technique dévolu à la société Triangle Expositions a été expressément reconnu par monsieur Hocquaux dans son e-mail du 18 novembre 2010 qu'il a adressé à la société Volvo lorsqu'il lui indiquait 'Christian (X...) comme les autres années sert de média entre vous et nos équipes techniques en interne.'

Cette oeuvre a été divulguée non pas comme le soutient la société Triangle Expositions par la finalisation d'une maquette qui n'a pas été présentée au public, mais par la société Volvo sous le nom duquel le stand a été dévoilé lors de l'ouverture du Salon nautique 2010.

Il convient de relever que partie des pièces communiquées par la société Triangle Expositions ne comportent pas de date certaine : 7 et/ou la nature ou le nombre exact est incertain : 1, 3, 4, 5, 6, 26, 36 et/ou ne concernent pas l'année 2010 : 1, 3, 4, 9, 22, 23 ou n'établissent pas l'apport créatif de la société Triangle Expositions : 2, 28, 29, 24, 32 33 et 36 sur les concepts et idées émanant de monsieur Duval et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la sommation tardive de 2013 d'avoir à communiquer les plans définitifs du stand pour le salon 2011, en regard du grand nombre de pièces pertinentes d'ores et déjà communiquées.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la création du stand 2010 qui constitue une oeuvre collective a été initiée, coordonnée, dirigée et supervisée par la société Volvo qui est la personne morale qui a édité cette création.

Monsieur X... en collaboration avec madame Karine Gilbert de la société Volvo ont conçu la création du stand à partir de d'instructions et des contraintes de la société Volvo alors que la société Triangle Expositions avait en charge la réalisation technique.

Il s'ensuit que la société Triangle Exposition qui n'est pas titulaire de droits d'auteur sur le stand d'exposition du salon nautique 2010 est infondée en sa demande de contrefaçon de droit d'auteur sur celui-ci

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à ce titre.

Sur l'action en concurrence en déloyale et parasitaire

La société Triangle Expositions reproche à la société Volvo Trucks France en avalisant les conditions de reconstruction de son stand d'une année sur l'autre, en reprenant ses plans de 2010, d'avoir commis une faute distincte des faits de contrefaçon. Elle reproche à la société Carré 13 d'avoir répliqué le stand créé par elle en 2010, en s'appropriant indûment les efforts de création et les investissements matériels financiers et humains consentis pour l'implantation du stand en 2010. faits qui sont constitutifs selon elle de parasitisme.

Elle se fonde notamment concernant la société Carré 13 sur les termes d'un E-mail du 2 avril 2012 de Monsieur X... lui proposant un dédommagement.

Cependant Monsieur X... n'était tenu d'aucune clause de non concurrence tant en sa qualité d'ancien salarié, ni, à cette date, en sa qualité de cessionnaire des parts de la société Triangle Expositions à l'égard de cette dernière.

Monsieur X... avec l'accord de la société Triangle Expositions avait travaillé sur le stand 2010 à la conception du stand alors que la société n'était chargée que de la réalisation technique comme confirmé par l'e-mail ci-dessus cité.

La société Volvo n'a fait que continuer à entretenir des relations avec Monsieur X... avec qui elle travaillait en confiance depuis de nombreuses années sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir cherché à nuire à la société Triangle Expositions alors que cette collaboration avait déjà été entamée, avec son accord, alors qu'il en était le salarié de la société Triangle Expositions et que celle-ci ne justifie pas avoir démarché la société Volvo en vue d'une collaboration.

Il ne peut également être reproché la reprise d'éléments sur lesquels la société Triangle Expositions ne dispose d'aucuns droits et la recherche, par Monsieur X..., d'un accord global mettant fin à leurs différends portant notamment sur le paiement intégral du prix de cession des parts sociales de la société.

A défaut d'établir l'existence de faits fautifs distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, la société Triangle Expositions est infondée en ses demandes et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée de ce chef.

Sur les autres demandes

La présente procédure ne revêtant pas en regard des circonstances de l'espèce, et notamment l'implication du gérant de la société Carré 13 dans les faits allégués, de caractère manifestement abusif, mais ne constituant que l'exercice normal d'un droit, la demande en paiement de dommages et intérêts, formée à ce titre, par la société Carré 13, non fondée sera rejetée.

L'équité commande d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme de 6.000 euros et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.

Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'ensemble des demandes formées par la société appelante,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société appelante à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5, DEUXIEME CHAMBRE
24 SEPTEMBRE 2015

JM Weston

Contre

**Dr Martens E-commerce LLC, Airwair International LTD,
SA Dr Martens Airwair FranceY**

MARQUE - CONTREFAÇON - CONCURRENCE DELOYALE

Synthèse

Dans une affaire de contrefaçon opposant les sociétés Weston et Dr Martens, la cour d'appel de Paris rend un arrêt protecteur du droit des marques.

La société française Weston a pour activité la fabrication et la commercialisation de chaussures haut de gamme pour homme.

Elle est titulaire des marques verbales «JM WESTON» et «WESTON».

Découvrant que la société Dr Martens Airwair France commercialise des chaussures sous la dénomination «Weston» par le biais de son site internet accessible à l'adresse www.drmartens.com, elle l'assigne en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Le tribunal de grande instance de Paris rejette les demandes de la société Weston dans un jugement du 21 juillet 2014. Celle-ci interjette alors appel devant la cour d'appel de Paris.

Dans son arrêt du 25 septembre 2015, la haute juridiction infirme le jugement et reconnaît les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société Dr Martens.

La cour estime en effet que le site internet exploité par l'intimé utilise, notamment à destination du consommateur français et pour désigner des chaussures, le signe «Weston», constituant la reproduction à l'identique de la marque protégée «WESTON».

De même, les magistrats relèvent que l'utilisation des signes «Weston» et «Wasp Weston 7 tie boot» pour proposer et commercialiser sur internet des chaussures, est source de confusion dans l'esprit du consommateur.

Condamnée à payer 45 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société Dr Martens s'est depuis pourvue en cassation.

Arrêt

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société JM WESTON, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de chaussures haut de gamme pour hommes, indique être notamment titulaire :

- de la marque verbale française JM WESTON, déposée le 30 septembre 1986 sous le n°1 372 787 et dont le dernier renouvellement justifié est en date du 26 juin 2001, pour désigner notamment en classe 25 les 'chaussures en tout genre',
- et de la marque verbale française WESTON, déposée le 22 décembre 1992 sous le n°92 447 086 et dont le dernier renouvellement justifié est en date du 31 mars 2003, pour désigner différents produits des classes 3, 14, 18 et 25, et notamment 'les chaussures'.

Ayant découvert que la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE commercialisait des chaussures sous la dénomination WESTON par le biais de son site Internet accessible à l'adresse www.drmartens.com et que ces chaussures étaient également commercialisées par le biais du site Internet accessible à l'adresse www.cloggs.eu édité par la société de droit anglais LIBCOL

LIMITED, elle a, selon actes des 24 et 28 août 2010, fait assigner ces dernières en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

Par acte du 25 octobre 2012, elle a fait assigner aux mêmes fins les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC, et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 10 janvier 2013.

Par ordonnance du 7 octobre 2011, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité de l'assignation.

Par conclusions du 9 octobre 2013, la société JM WESTON s'est désistée de son instance et de son action à l'égard de la société LIBCOL LIMITED

Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de la société JM WESTON à l'égard de la société LIBCOL LIMITED,
- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux de constat,
- rejeté toutes les demandes de la société JM WESTON,
- condamné la société JM WESTON à payer aux sociétés MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JM WESTON aux dépens.

La société JM WESTON a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2014.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société JM WESTON demande à la cour, au visa des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et 1382 et 1383 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et d'action à l'égard de la société LIBCOL LIMITED, déclaré irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux des 18 et 23 mars 2010 soulevée par les sociétés DR MARTENS et dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE,
- infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau :

- dire et juger que la société JM WESTON est titulaire des marques françaises n° 1372787 JM WESTON et n°92 447 086 WESTON qui sont régulièrement et sérieusement exploitées par cette dernière depuis leurs dépôts,
- constater que la marque n° 92 447 086 WESTON est reproduite à l'identique, pour désigner des produits identiques à ceux visés dans son dépôt, et qu'il en découle une atteinte la fonction d'indication d'origine de celle-ci, d'une part, sur le site www.dmusastore.com, édité par la société DR MARTENS E-COMMERCE LLC, d'autre part, sur l'emballage et l'étiquette des chaussures litigieuses, produits fabriqués par la société AIRWAIR INTERNATIONAL LTD, commercialisés sur Internet à destination du public français par la société DR MARTENS E-COMMERCE LLC, et importés et commercialisés en France par la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE,
- constater que les marques n°1 372 787 JM WESTON et n°92 447 086 WESTON sont limitées sur le site www.drmartens.com, édité par la société AIRWAIR INTERNATIONAL LTD, pour des produits identiques à ceux visés par lesdites marques et qu'un risque de confusion en découle,

En conséquence :

- dire et juger que les sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC ont commis des actes de contrefaçon à l'identique au sens de l'article L. 713-2 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC ont également commis des actes de contrefaçon par imitation au sens des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC se sont en outre rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société JM WESTON, faits répréhensibles sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
- ordonner l'arrêt immédiat de toute exploitation par les sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC pour le futur et à quelque titre que ce soit les marques dont elle est titulaire, seuls ou en association avec d'autres termes, couleurs ou éléments graphiques sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD, DR MARTENS E-COMMERCE LLC à réparer le préjudice subi en lui versant, d'une part, une indemnité de 200.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques n°1 372 787 et n°92 447 086 dont elle est titulaire et, d'autre part, une indemnité de 150.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des agissements distincts des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

En tout état de cause,

- ordonner aux frais avancés des sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site www.drmartens.com/fr pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
- ordonner aux frais avancés des sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux ou magazines de son choix, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 20.000 euros hors taxes,

- débouter les sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum les sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés DR MARTENS E-COMMERCE LLC, AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS AIRWAIR FRANCE entendent voir :

- déclarer la société JM WESTON mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 juillet 2014 en ses dispositions qui lui sont favorables,
- les recevoir en leur appel incident et les y déclarant bien fondées,
- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 juillet 2014 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux établis par Maître RENASSIA en date des 18 et 23 mars 2010 et dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- dire et juger nuls et de nul effet les procès verbaux établis par Maître RENASSIA, huissier de justice, les 18 et 23 mars 2010, ou, à tout le moins, les rejeter des débats,
- mettre purement et simplement hors de cause la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE,
- condamner la société JM WESTON à verser à la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE la somme de 28.000 euros et à chacune des sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, qui seront recouverts dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2015.

SUR CE

Sur le désistement d'instance et d'action à l'égard de la société LIBCOL LIMITED

Considérant qu'aucune contestation n'est soulevée devant la cour quant au désistement d'instance et d'action de la société JM WESTON à l'égard de la société LIBCOL LIMITED; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef;

Sur la nullité des procès-verbaux de constat des 18 et 23 mars 2010

Considérant que l'appelante présente à tort le moyen tendant à la nullité des procès-verbaux de constat des 18 et 23 mars 2010 comme une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile alors qu'un procès-verbal de constat constitue un moyen de preuve de la contrefaçon alléguée et que l'appréciation de sa validité constitue un moyen de défense et relève du fond du débat; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les intimées à soulever la nullité des procès-verbaux de constat d'huissier;

Considérant que la société JM WESTON a versé aux débats en cause d'appel la copie signée du procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2010 par Maître Robert RENASSIA, huissier de justice associé à PARIS, de sorte

que l'argumentation des intimées relative à l'absence de signature de ce procès-verbal, contenue sur six pages de leurs dernières écritures, est sans objet;

Que l'est également l'argumentation tendant à la nullité du procès-verbal de constat du 23 mars 2010 en conséquence de la nullité du procès-verbal du 18 mars 2010;

Considérant que les intimées font encore valoir que les deux procès-verbaux des 18 et 23 mars 2010 seraient nuls en raison de la démarche active qu'aurait eu l'huissier, résultant notamment de l'emploi du pronom personnel [nous] dans le constat, outrepassant ainsi ses fonctions en opposition avec les principes de neutralité et d'objectivité inhérents à ses fonctions; qu'elles ajoutent que le procès-verbal du 18 mars 2010 doit être retiré des débats en raison du désistement intervenu à l'égard de la société LIBCOL LIMITED;

Mais considérant qu'il y a lieu de constater que le procès-verbal du 18 mars 2010 a été dressé en présence de Mr Jonathan DONNARD dont l'identité et le domicile sont indiqués, qui a servi de témoin à l'huissier dans le cadre du constat;

Qu'il est indiqué que ' (') Mr Jonathan DONNARD accède depuis mon PC (') à la page d'accueil du site 'GOOGLE' ('), Mr Jonathan DONNARD tape les mots: 'cloggs.fr' (') et valide en tapant sur l'onglet 'RECHERCHE GOOGLE', Mr DONNARD clique sur le titre ('), Mr DONNARD clique alors sur l'onglet 'PLUS D'INFO' ('), Mr DONNARD sélectionne sur ce produit la peinture 42 ('), Mr DONNARD clique sur l'onglet PASSER LA COMMANDE ('), Mr DONNARD valide en tapant sur l'onglet 'COMMANDER' ('), Mr DONNARD tape alors son adresse mail et choisit 'nouveau client' et valide en cliquant sur l'onglet 'CONTINUER' ('), Mr DONNARD règle l'achat du produit (');

Que dans ces conditions, le pronom 'nous' a pu être à juste titre être employé pour décrire l'action réalisée par le témoin et constatée par l'huissier;

Considérant qu'il n'est donc pas démontré en quoi l'huissier aurait outrepassé ses pouvoirs de constatations étant observé que le témoin a créé lui-même le compte client nécessaire à l'achat et a procédé personnellement au règlement, le produit commandé ayant par la suite été livré à M Robert RENASSIA et réceptionné en l'étude de l'huissier selon procès-verbal de constat du 23 mars 2010;

Considérant, par ailleurs, que la force probante des copies d'écrans est soumise à l'appréciation de la cour sans qu'il y ait lieu d'écarter d'emblée ces éléments, étant ajouté qu'aucune demande nouvelle n'en découle et n'est au demeurant invoquée par les intimées dans le dispositif de leurs dernières écritures; qu'enfin, le fait qu'un désistement soit intervenu à l'égard d'une partie est sans incidence sur la production aux débats d'un élément de preuve;

Considérant dès lors que les intimées doivent être déclarées recevables mais mal fondées à contester la validité des procès-verbaux de constat d'huissier des 18 et 23 mars 2010 versées aux débats par l'appelante;

Sur la mise hors de cause de la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE

Considérant que les intimées sollicitent la mise hors de cause de la société DR MARTENS AIRWAIR France au motif que si l'extrait d'immatriculation au Registre du Commerce de ladite société en date du 19 août 2010 (pièce 5 de l'appelante) mentionne que cette dernière exploitait l'établissement situé 12 rue Pierre Lescot à PARIS 75001, aucune date en 2010, soit à l'époque dans faits, ne serait indiquée sur le document;

Qu'il y a lieu toutefois de constater que cet extrait Kbis est en date du 19 août 2010 (pièce 5 de l'appelante) et qu'il mentionne un commencement d'activité de la société DR MARTENS AIRWAIR France le 10 août 2001; qu'en outre, le tribunal a justement relevé que le site internet www.drmartens.com renvoyait directement au magasin précité;

Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de mettre d'emblée hors de cause la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, la responsabilité de cette dernière dans les faits incriminés relevant du fond du débat;

Sur la contrefaçon

* par reproduction

Considérant qu'il a été précédemment exposé que la société JM WESTON est titulaire de la marque verbale française J.M.WESTON, déposée le 30 septembre 1986 sous le n°1 372 787 et dont le renouvellement partiel n'est pas contesté, pour désigner notamment en classe 25 les 'chaussures en tout genre' et de la marque verbale française WESTON, déposée le 22 décembre 1992 sous le n°92 447 086 et dont le renouvellement partiel n'est pas contesté, pour désigner notamment les 'chaussures';

Que la cour n'a pas à statuer sur l'exploitation de ces marques qui ne fait l'objet d'aucune contestation;

Considérant qu'aux termes de l'article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle:

'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement';

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat du 9 mars 2010 (page 16) que le site www.dmusastore.com exploité par la société DR MARTENS E-COMMERCE LLC utilise, notamment à destination du consommateur français, et pour désigner des chaussures, le signe WESTON, constituant la reproduction à l'identique du signe protégé WESTON;

Que de tels produits sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque opposée de sorte que l'atteinte à la fonction d'origine de la marque est réalisée, aucun risque de confusion entre les produits n'étant ici à établir;

Que la contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée et que le jugement doit être infirmé de ce chef;

Considérant s'agissant de l'emballage et de l'étiquette reproduisant également le signe WESTON qui sont également incriminés à ce titre, qu'il résulte du constat d'huissier du 23 mars 2010 que la boîte de chaussures a été acquise auprès de la société CLOGGS sur le site www.clogs.eu exploité à l'époque des faits pas la société LIBCOL LIMITED à l'égard de laquelle l'appelante s'est désistée; que cette dernière, qui indique dans ses dernières écritures qu' 'elle ne peut décemment savoir laquelle des nombreuses entités de ce groupe (DR MARTENS) a fourni LIBCOL en modèle litigieux' ne peut donc voir prospérer son action à l'encontre des sociétés intimées en la cause;

* par imitation

Considérant qu'il résulte du même procès-verbal de constat du 9 mars 2010 que le site accessible à l'adresse www.docmartens.com que la société AIRWAIR INTERNATIONAL LTD ne conteste pas exploiter, utilise, notamment à destination du consommateur français, et pour désigner des chaussures, la dénomination Wasp Weston 7 Tie Boot;

Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que:

'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement' qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné;

Que les produits désignés sous le signe incriminé sont identiques aux produits visés dans l'enregistrement des marques J.M.WESTON n°1 372 787 et WESTON n°92 447 086 s'agissant de chaussures;

Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants;

Que d'un point de vue visuel et phonétique, le signe incriminé reprend en deuxième position le terme WESTON constituant le seul élément verbal de la marque n°92 447 086 et l'élément distinctif et dominant WESTON de la marque JMWESTON n°1 372 787 dans laquelle il se détache des initiales JM qui ne retiendront pas l'attention des consommateurs; que s'y ajoutent les mots Wasp 7 Tie Boot qui seront aisément compris par le consommateur concerné par le produit en cause comme étant purement descriptifs de celui-ci à savoir des chaussures à lacets montantes et comportant 7 attaches;

Que sur le plan intellectuel, les signes en cause renvoient tous deux à un patronyme à consonance anglo-saxonne;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune, ce d'autant que l'appelante justifie de la grande connaissance sur le marché considéré des marques qu'elle oppose dans le cadre du présent litige

Que, dès lors, la contrefaçon par imitation est caractérisée et le jugement sera également infirmé de ce chef;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société JM WESTON est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous cette dénomination depuis le 14 mars 1985 pour exercer une activité de fabrication et négoce en gros et détail d'articles chaussants;

Que l'utilisation par les sociétés DR MARTENS E-COMMERCE LLC et AIRWAIR INTERNATIONAL LTD des signes WESTON et Wasp Weston 7 Tie Boot pour proposer et commercialiser sur Internet des chaussures, est source de confusion dans l'esprit du consommateur;

Que la concurrence déloyale est donc caractérisée de ce chef au préjudice de la société WESTON;

Que, par ailleurs, les intimées ne contestent pas l'existence d'un réseau sélectif de distributeurs agréés par la société JM WESTON pour la commercialisation de ses produits; qu'en commercialisant des chaussures dans les conditions ci-dessus décrites et en dehors de ce réseau, elles engagent donc également leur responsabilité au titre de la concurrence déloyale;

Considérant, en revanche, que l'atteinte à la fonction d'origine des marques en cause dans les conditions sus-décrites a déjà été caractérisée; que l'appelante ne caractérise dans ses dernières écritures aucun autre grief de concurrence déloyale ou de parasitisme et sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes;

Sur la responsabilité de la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE

Considérant que les demandes de la société appelante concernant la contrefaçon par reproduction de la marque WESTON n°92 447 086 sur l'emballage et l'étiquette des chaussures litigieuses ayant été rejetées, ses demandes dirigées à l'encontre de la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE ne peuvent prospérer;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'il sera fait droit, dans les termes définis ci-après au dispositif, aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées;

Considérant que la mise sur le marché des chaussures contrefaisantes a, en banalisant les deux marques dont la société JM WESTON est titulaire, porté atteinte à leur valeur patrimoniale;

Que les intimées ne sont contredites par aucun élément contraire lorsqu'elles indiquent que la société LIBCOL a vendu 17 paires de chaussures contrefaisantes; que l'huissier instrumentaire a quant à lui constaté l'achat de la paire litigieuse au prix de 129,99 euros;

Que la cour trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour allouer à la société JM WESTON la somme de 20.000 euros en réparation des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire et celle de 15.000 euros en réparation des agissements déloyaux commis à son encontre ;

Que ces indemnités seront mises à la charge in solidum des sociétés DR MARTENS E-COMMERCE LLC et AIRWAIR INTERNATIONAL LTD ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés DR MARTENS E-COMMERCE LLC et AIRWAIR INTERNATIONAL LTD, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société JM WESTON qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirmes le jugement rendu le 11 juillet 2014 sauf en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et d'action de la société JM WESTON à l'égard de la société LIBCOL LIMITED.

Dit que les sociétés intimées sont recevables mais mal fondées à contester les procès-verbaux de constat des 18 et 23 mars 2010.

Dit qu'en reproduisant la marque WESTON n°92 447 086 sur le site www.dmusastore.com et en imitant les marques JM WESTON n°1 372 787 et WESTON n° 92 447 086 sur le site www.drmartens.com pour désigner des chaussures, les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC ont commis des actes de contrefaçon des marques JM WESTON n°1 372 787 et WESTON n°92 447 086 dont la société JM WESTON est titulaire.

Dit que les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC ont, en outre, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société JM WESTON.

Interdit aux sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne in solidum les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC à payer à la société JM WESTON la somme de 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marques ainsi que la somme de 15.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.

Ordonne aux frais avancés des sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC la publication du dispositif du présent arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site www.drmartens.com/fr pendant une durée d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.

Condamne in solidum les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC à payer à la société JM WESTON la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne in solidum les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR MARTENS E-COMMERCE LLC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
29 SEPTEMBRE 2015

Société CDVI DIGIT

Contre

Sewosy

*BREVET - SAISIE-CONTREFAÇON - PROCES VERBAL
DE L'HUISSIER - REPRISE DES CONCLUSIONS
DE L'HOMME DE L'ART*

Synthèse

Cet arrêt de rejet de la chambre commerciale du 29 septembre 2015, rendu à propos d'une action en contrefaçon d'un brevet européen, est une nouvelle illustration du rôle clé de l'huissier dans le cadre d'une opération de saisie-contrefaçon.

En l'espèce, la société CDVI Digit (ci-après la société Digit) est titulaire du brevet européen intitulé « Profilé pour encadrement de porte ou de baie », délivré le 26 décembre 2007.

Digit découvre que la société Sewosy commercialise des bandeaux comportant les mêmes caractéristiques et dimensions que les dispositifs mettant en œuvre cette invention. Elle décide donc de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de Sewosy, puis l'assigne en violation des revendications du brevet et en concurrence déloyale.

Déboutée en première instance par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 8 novembre 2011, la société Digit fait appel du jugement rendu.

Dans son arrêt du 4 décembre 2013, la cour d'appel de Colmar confirme le jugement rendu en première instance et prononce la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, aux motifs que la partie descriptive rédigée par l'huissier instrumentaire faisait défaut. Ce dernier avait en effet, repris mot pour mot la description de l'homme de l'art auquel il avait fait appel, sans aucun esprit critique, déléguant ainsi son pouvoir de constatation.

En conséquence, la société Digit forme un pourvoi devant la Cour de cassation, qui confirme l'analyse des juges du fond.

Il convient de retenir que si l'huissier peut se fonder sur les conclusions de l'expert, il doit néanmoins se livrer à une analyse personnelle de la situation.

Arrêt

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CDVI Digit que sur le pourvoi incident relevé par la société Sewosy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2013), que la société CDVI Digit (la société Digit) est titulaire du brevet européen désignant la France n° EP 1 563 151 intitulé « Profilé pour encadrement de porte

ou de baie», déposé le 10 octobre 2003 sous priorité française et délivré le 26 décembre 2007; qu'ayant appris que la société Sewosy commercialisait des bandeaux comportant les mêmes caractéristiques et dimensions que les dispositifs mettant en oeuvre cette invention, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 12 février 2009 dans les locaux de cette société avant de l'assigner en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet susvisé et en concurrence déloyale; que la société Sewosy a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon;

Sur le premier moyen du pourvoi principal:

Attendu que la société Digit fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 février 2009 et, en conséquence, de rejeter ses demandes pour contrefaçon alors, selon le moyen:

1°/ que s'il appartient à l'huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, les explications techniques fournies par l'homme de l'art de ses propres constatations, rien ne lui interdit, lorsqu'il procède à sa propre description du produit litigieux qu'il a sous les yeux, d'utiliser les mêmes termes que ceux employés par l'homme de l'art; qu'en se fondant, pour annuler la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, sur le fait que l'huissier de justice aurait décrit le dispositif saisi dans les mêmes termes que l'homme de l'art chargé, selon les termes de l'ordonnance, de l'assister pour l'aider dans sa description, tout en constatant précisément que l'huissier avait bien pris soin de distinguer, dans son procès-verbal, la description du dispositif technique effectuée par cet homme de l'art de ses propres constatations, débutant par «je constate», la cour d'appel a violé l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle;

2°/ que le simple fait de relever que l'huissier se serait livré, sur un point particulier, à une «interprétation» du produit litigieux et de remettre ainsi en cause le caractère probant de ses énonciations, ne peut suffire à justifier l'annulation de son procès-verbal de saisie-contrefaçon; qu'en relevant qu'en indiquant que «ces deux rebords forment une aile médiane», l'huissier aurait procédé à une «interprétation» du dispositif litigieux dès lors qu'une telle indication ne résulterait manifestement pas de la photographie n° 1 annexée au procès-verbal, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que, conformément à l'ordonnance qui autorisait l'huissier de justice à se faire assister par un homme de l'art, celui-ci avait procédé au démontage et à la description du dispositif incriminé, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'huissier instrumentaire a reproduit mot pour mot cette description, même lorsque, en déclarant que «ces deux rebords forment une aile médiane», l'homme de l'art s'était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations; qu'il retient que l'huissier a repris, en l'absence de tout esprit critique, cette indication qui ne ressort pas de la photographie annexée sur laquelle seuls sont visibles les deux rebords de part et d'autre du dispositif, tenant pour acquis que ces rebords formaient une aile, par référence à la revendication 1 du brevet, déléguant ainsi ses pouvoirs de constatation à l'homme de l'art; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en s'appropriant les constatations dictées par l'homme de l'art, l'huissier de justice leur avait conféré foi jusqu'à preuve du contraire, cependant qu'elles n'avaient valeur que de simple témoignage, la cour d'appel a pu en déduire que la partie descriptive du procès-verbal était entachée de nullité; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen du pourvoi principal:

Attendu que la société Digit fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet européen n° 1 563 151 B1 alors, selon le moyen:

1°/ qu'est constitutive d'une contrefaçon la substitution d'un moyen équivalent à un moyen couvert par le brevet; que deux moyens sont équivalents lorsque, même en étant de forme différente, ils remplissent une même fonction en vue d'un résultat semblable; qu'en relevant que le moyen couvert par le brevet Digit, à savoir l'aile interne du profilé, aurait pour «effet technique premier», et donc pour fonction, de «former une surface support directement prête à l'emploi dans le profilé», sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Digit, si ce moyen n'avait pas également pour fonction de reporter sur l'une ou sur les deux parois latérales, les contraintes exercées lorsque la contreplaqué est en contact avec l'électroaimant, de telle sorte que

ces contraintes ne s'appliquent pas sur la paroi apparente du profilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 69 de la Convention de Munich ;

2°/ que la fonction est constituée par l'effet technique premier produit par le moyen ; qu'en relevant que l'aile interne formait une « surface support directement prête à l'emploi dans le profilé », la cour d'appel n'a fait que décrire les caractéristiques de ce moyen, mais n'a aucunement défini l'effet technique produit par celui-ci ; qu'en se fondant, pour écarter la contrefaçon par équivalence, sur une telle définition erronée de la fonction exercée par l'aile interne couverte par le brevet Digit, la cour d'appel a violé les articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 69 de la Convention de Munich ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu que le moyen mis en oeuvre par l'invention exerçait une fonction connue et que le brevet protégeait seulement ce moyen dans sa forme ; qu'elle a constaté que le dispositif argué de contrefaçon, tout en ayant la même fonction, avait une forme différente de celle qui était revendiquée par le brevet ; qu'elle a ainsi, sans s'être méprise sur la portée du brevet et sans avoir à procéder à la recherche visée à la première branche, refusé, à juste titre, de retenir une contrefaçon par équivalence d'une fonction non protégée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Condamne la société CDVI Digit aux dépens ;

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

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

COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5, PREMIERE CHAMBRE
29 SEPTEMBRE 2015

Société Jabouley

Contre

Société Limonta

*DROIT D'AUTEUR - MODELE DENTELLE FLORALE -
ORIGINALITE*

Synthèse

Dans son arrêt du 29 septembre 2015, la cour d'appel de Paris s'est prononcée en faveur de l'originalité du modèle de dentelle florale «Jabouley».

La société Jabouley, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente d'étoffe de dentelle, constatant que la société italienne Limonta commercialise sur le territoire français des vêtements comportant une dentelle similaire à ses produits, l'assigne devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon.

Dans son jugement du 30 janvier 2014, le tribunal rejette sa demande. Jabouley conteste cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui reconnaît que la reproduction de ce modèle est constitutive d'actes de contrefaçon en raison de l'originalité de ladite dentelle.

Les juges considèrent en effet, que l'œuvre créée procède d'un parti pris esthétique du dessinateur, donnant au dessin réalisé une configuration singulière, expression de la personnalité de son auteur. Pour retenir la protection par le droit d'auteur, la cour apprécie notamment la combinaison de plusieurs éléments du dessin : forme et nombre des pétales, placement des fleurs les unes à côtés des autres, forme des feuilles (...etc.).

En conséquence, Limonta, en commercialisant en France une dentelle reproduisant les caractéristiques de la dentelle «Jabouley», s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon.

Arrêt

Considérant que la société Jabouley est une société française de création, fabrication et vente d'étoffe et de dentelle ;

Qu'ayant constaté que la société Tara Jarmon commercialisait et offrait à la vente sur le territoire français des vêtements dans sa collection printemps-été 2011 comportant une dentelle présentant les mêmes caractéristiques qu'une dentelle référencée 18105 sur laquelle elle revendique des droits d'auteur, elle a fait établir, le 9 février 2011, un constat d'achat dans une boutique de cette société située 18, rue du Four, 75006 Paris, portant sur les vêtements - représentés dans l'acte - suivants :

- un haut, référencé 2448-T0793, au prix de 140 €,
- un haut, référencé 9903-T0720, au prix de 150 €,
- une robe, référencée 2448-R1511, au prix de 183 €,
- une jupe, référencée 2448-J0527, au prix de 150 €,

puis, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 23 février 2011, elle a fait procéder, le 24 février 2011, à une saisie-contrefaçon au siège administratif de cette même société, situé au 8 bis, rue Dieu, 75010 Paris, au cours de laquelle l'huissier de justice a saisi notamment six factures émises par la société Nero su Nero, fournisseur de la dentelle, en date des 22 octobre, 1er, 9 et 14 décembre 2010 et 21 et 24 janvier 2011, pour un montant total de 37 341,22 €;

Que, par acte du 23 mars 2011, la société Jabouley a fait assigner les sociétés Uniform, TJ Passy, JM&B, Tara Jarmon Outlet, Tara Distributions, Tara Jarmon GM et Nero su Nero devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale;

Qu'au cours de la mise en état, la société Jabouley s'est désistée de ses demandes à l'égard de tous les défendeurs, à l'exception de la société Nero su Nero;

Considérant que dans son jugement du 30 janvier 2014, le tribunal, après avoir reconnu dans ses motifs la qualité d'auteur de la société Jabouley, mais dénié toute originalité à la dentelle litigieuse, a :

- déclaré la société Jabouley irrecevable à agir en contrefaçon de la dentelle florale référencée n° 18105 envers la société Nero su Nero sur le fondement du droit d'auteur,
- débouté la société Jabouley de sa demande au titre de la concurrence déloyale envers la société Nero su Nero,
- débouté la société Nero su Nero de sa demande en procédure abusive,
- condamné la société Jabouley à verser à la société Nero su Nero la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Jabouley aux dépens;
- sur la titularité des droits de la société Jabouley sur la dentelle référencée n°18105, contestée par la société Limonta :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par la société Jabouley, notamment l'extrait K Bis des Etablissements Jabouley, l'esquisse de la dentelle objet du litige 4988 n°289, de l'attestation du dessinateur M. Daniel Barsby, certifiant l'avoir réalisée en 1989 et avoir cédé l'intégralité de ses droits patrimoniaux d'auteur à la société Jabouley, de la facture d'achat correspondante du 20 février 1989, des attestations, des fiches de fabrication et des attestations des différents intervenants techniques, dont la fiabilité n'est pas sérieusement remise en cause, que les Etablissements Jabouley, qui ont fait l'objet d'une fusion absorption par la société Jabouley avec effet rétroactif au 1er septembre 2007, ont acquis des droits d'auteur sur un dessin créé par M. Barsby le 20 février 1989, et ont fait fabriquer une dentelle à partir de ce dessin, d'abord en version lycra, référencée 19280 en 1993, puis en version rigide sous la référence 18105 en 1997; que la société Jabouley est donc cessionnaire des droits d'auteur sur cette dentelle;

Qu'au surplus, la société Jabouley justifie, par la production de factures de vente à son nom à compter du 8 octobre 1998, puis courant 2000 et 2002 à Stella Forest et Sonia Rykiel et des attestations de ces clients accompagnées d'un cintre comportant la dentelle litigieuse contresignée par leurs soins, de la commercialisation non équivoque sous le nom des Etablissements Jabouley de la dentelle référencée 18105 depuis 1998; qu'il ne saurait être reconnu une quelconque portée à l'attestation de la société Unfold Industrial CO. Ltd., fournisseur chinois de la société Limonta, selon laquelle le produit litigieux serait son modèle depuis 1996, dès lors que la communauté d'intérêts unissant son auteur à la société intimée commande de la recevoir avec circonspection, que sa traduction libre est contestée et qu'il n'est produit aucune pièce pour l'étayer; que la société Jabouley bénéficie donc, de surcroît, d'une présomption de titularité de droits d'auteurs sur cette dentelle;

- sur l'originalité de l'oeuvre :

Considérant que la société Jabouley revendique l'originalité d'un dessin particulier de dentelle caractérisé par la combinaison des éléments suivants :

- modèle de dentelle floral sur un fond de type large résille (transparent) ;
- les fleurs sont assez volumineuses (cinq à six centimètres de largeur sur cinq centimètres et demi à six centimètres de hauteur) et comportent 11 pétales et une tige à trois feuilles ;
- le cœur de la fleur est légèrement ouvert et laisse apparaître un rond duquel se dégagent quatre pétales (deux pétales pleins et un divisé en deux) ;
- le pétale le plus haut s'apparente à un trois quart de lune. Indépendamment de la fleur et au-dessus de ce pétale, sont représentés trois petits pétales stylisés se dégageant de la fleur ;
- les trois autres pétales partent du bas et semblent remonter vers le pétale du haut. Un des pétales est allongé (ovale) et l'autre a une forme analogue et est partiellement divisé en deux par une petite encoche ;
- à l'extérieur de ces trois pétales (partie inférieure de la fleur) et comme accolés à eux, sont représentés les sept autres pétales ;
- trois pétales, rassemblés les uns aux autres, suivent la ligne d'un des pétales du premier contour (celui qu'une encoche divise partiellement en deux). Les quatre autres pétales suivent la ligne du pétale en forme d'ovale présenté au cœur de la fleur et semblent tomber comme de grosses gouttes, les deux autres suivent la ligne du pétale en forme d'ovale ;
- entre les trois pétales de la partie externe de la fleur et les quatre pétales de la même partie externe, se dégage une tige (doublée sur le haut) comportant trois feuilles. Celle qui se rapproche le plus des pétales est une feuille ronde, légèrement ovale de taille comparable aux plus petits pétales de la fleur. Les deux autres sont présentés de part et d'autre du milieu de la tige et sont de plus petite taille. Sur le côté où sont représentées les deux feuilles se dégageant de la tige, deux longues feuilles partant d'entre deux fleurs pour échouer sur la plus petite feuille arrondie partant de la tige ;
- les fleurs sont placées les unes à la suite des autres sur une ligne régulière et elles apparaissent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, lorsque sur une ligne les fleurs sont tournées vers la droite, sur la ligne du dessous, elles sont tournées vers la gauche et ainsi de suite ;

Que la société Limonta soutient qu'il s'agit d'un modèle de dentelle floral parfaitement banal qui fait partie de l'art antérieur ;

Considérant que, contrairement à ce que celle-ci allègue, les éléments décrits précédemment correspondent précisément à ceux dessinés par M. Barsby, y compris dans leurs dimensions, calculées de l'extrême d'un motif à l'autre ;

Que, si les roses qui y sont représentées empruntent au style Art déco, elles le renouvellent et l'adoucissent par leurs formes très rondes, dans tous leurs éléments (pétales, tiges et feuilles, où la fleur prédomine) ; que, tantôt penchées sur la droite sur une ligne, tantôt sur la gauche la ligne suivante, conférant une impression de mouvement, la densité de leur agencement est accentuée par la liaison faite entre elles par l'apposition dans les interstices des trois petits pétales stylisés situés au-dessus du pétale le plus haut de la fleur et des deux longues feuilles rejoignant la plus petite feuille arrondie partant de la tige en bas à droite ;

Que l'uniformité ainsi obtenue ne résulte nullement, comme l'allègue la société Limonta, des exigences techniques du matériel de fabrication, dont la société Lemontey démontre les larges capacités, mais procède bien, comme les autres choix arbitraires effectués par M. Barsby, d'un parti pris esthétique de celui-ci ; que ceux-ci confèrent au dessin réalisé une configuration singulière, expression de la personnalité de son auteur ;

Que, s'agissant des prétendues antériorités produites par la société Limonta (pièces n°11 à 26, 31 à 36 et 46), si l'on s'en tient à celles antérieures au 20 février 1989, ou à tout le moins 1997, et à celles

représentant effectivement des roses, avec leurs pétales, leurs tiges et leurs feuilles, force est de constater qu'aucune d'entre elles ne présente à l'identique les mêmes motifs dans le même agencement ; que, loin de

refléter la prétendue banalité du dessin invoqué, elles illustrent au contraire la grande variété des représentations pouvant être faites d'un motif floral, en l'occurrence de la rose, existant depuis des siècles; qu'aucune de ces pièces ne produit la même impression d'ensemble que le dessin objet du litige, et spécialement pas l'esquisse de la dentelle ornant le modèle Chanel ayant emporté la conviction du tribunal (à partir de la photographie du magazine Harper's Bazar de juin 1932 reprise dans le livre Chanel des Editions d'art Albert Skira, paru en 1987, pièce n°31), telle que l'a fait réaliser en cause d'appel la société Jabouley par une esquisseuse professionnelle, où les fleurs, qui n'apparaissent pas être des roses, sont présentées en guirlandes, têtes en haut ou en bas; qu'elles ne sont donc pas de nature à détruire l'originalité du dessin revendiqué;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement entreprise, de juger que la dentelle référencée 18105 de la société Jabouley est originale et protégeable par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle;

- sur les actes de contrefaçon :

Considérant qu'il résulte de la comparaison à laquelle a procédé la cour que la dentelle référencée Lilla vendue par la société Nero su Nero au groupe Tara Jarmon via la société Uniform constitue une copie servile de la dentelle Jabouley n°18105;

Que c'est en vain que la société Limonta invoque sa nationalité italienne et sa bonne foi pour échapper à sa responsabilité, dès lors qu'il est établi que la société Nero su Nero aux droits de laquelle elle vient à exporté cette dentelle en France et que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon;

Considérant qu'il doit donc être jugé que la société Limonta a commis des actes de contrefaçon en commercialisant en France une dentelle reproduisant les caractéristiques de la dentelle référencée 18105 de la société Jabouley;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la demande présentée à titre subsidiaire au titre d'actes de concurrence déloyale et parasitaire; que le jugement doit être également infirmé de ce chef;

- sur les mesures de réparation :

Considérant que la société Jabouley invoque en premier lieu un préjudice résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur, sa dentelle étant le fruit d'un travail de création et d'investissements dont la société intimée a profité sans bourse délier, en deuxième lieu un préjudice commercial résultant 'd'une perte économique due aux ventes de la dentelle contrefaisante' et en troisième lieu une atteinte à son image tenant en la banalisation de son modèle et au doute engendré dans l'esprit de sa clientèle quant à son originalité, ce préjudice étant selon elle renforcée par le fait que certains articles litigieux sont présentés sur le catalogue et le site internet de la société Tara Jarmon; qu'indiquant ne disposer d'aucune information sur la masse contrefaisante de la part de la société Limonta, qui ne justifie d'aucun empêchement légitime, elle demande à la cour une mesure d'injonction fondée sur l'article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle afin de lui permettre de la déterminer et d'évaluer son préjudice commercial; que, faisant valoir que son préjudice est aggravé par le risque de confusion engendré par la reproduction servile de son modèle, elle sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer une somme globale de 200 000 € sauf à parfaire, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication;

Que la société Limonta, qui observe que la société Jabouley ne verse aux débats aucun élément de nature à attester de son prétendu préjudice, soutient que celui-ci ne pourrait être évalué à plus de 20 000 €, correspondant, selon elle, à la marge nette réalisée sur la vente des 4 700 m de tissus de dentelle à la société Uniform représentant un prix moyen de 9,30 €, soit un chiffre d'affaires de 43 710 €;

Considérant qu'aux termes de l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, applicable au litige, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.';

Considérant que la société Jabouley, qui ne précise, ni a fortiori ne justifie, d'aucun coût de création du dessin revendiqué et d'aucun autre investissement réalisé, notamment pour sa promotion, n'établit pas l'existence d'un préjudice tenant à l'atteinte à ses investissements; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre;

Considérant que, s'agissant du préjudice commercial, celui-ci doit être évalué en fonction de la masse contrefaisante telle que révélée lors de la saisie-contrefaçon (4 700 mètres), de sorte qu'une mesure d'injonction n'apparaît pas nécessaire; qu'en effet, la société Jabouley ne démontre pas que les actes de contrefaçon se soient poursuivis ultérieurement, spécialement comme elle l'allègue par la vente de la dentelle litigieuse à la société Moschino, qui présentait sur la page d'accueil de son site internet un article la portant: les factures de la société Nero su Nero qu'elle produit concernent une société située en Italie, dont le lien prétendu avec la société Moschino n'est pas établi; que, si le prix moyen de vente de la dentelle litigieuse égal à 9,30 € le mètre - ce qui conduit, d'après l'estimation raisonnable de la société intimée à une marge nette, pour les 4 700 mètres vendus, d'un montant de 20 000 € - apparaît inférieur au prix pratiqué par la société Jabouley pour sa dentelle 18105 la même année (11,75 € HT, selon facture produite), il n'est pas certain que cette dernière aurait pu vendre sa dentelle, et à ce prix, pour une même quantité; qu'elle ne fournit d'ailleurs aucune précision sur la marge nette réalisée sur la vente de cette dentelle; qu'au regard de ces éléments, la cour estime à 20 000 € son préjudice commercial lié à la perte subie;

Considérant que, sur l'atteinte à son image marque, la société Jabouley justifie, par l'existence d'autres actions judiciaires entreprises ayant abouti à des décisions définitives en sa faveur, de l'importance particulière qu'elle attache à la protection de ses oeuvres et, par la production de factures correspondantes, de la poursuite ponctuelle de la commercialisation de la dentelle réalisée à partir du dessin revendiqué

(et en dernier lieu en 2012); que la commercialisation de produits confectionnés dans un tissu de dentelle reproduisant ce dessin porte atteinte, spécialement auprès du public professionnel du textile, à son image de marque, en laissant croire à un manque de créativité et d'originalité de son dessin et en le banalisant; qu'en l'état de ces éléments, la cour évalue le préjudice subi à ce titre à la somme de 30 000 €;

Considérant qu'en conséquence, la société Limonta doit être condamnée à lui payer la somme totale de 50 000 € en réparation de son entier préjudice;

Considérant qu'il convient d'ordonner une mesure d'interdiction pour empêcher la réitération des actes de contrefaçon; qu'en revanche, les circonstances de l'affaire ne justifient pas de mesure de publication;

- sur les autres demandes:

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Nero su Nero; que le jugement doit être confirmé de ce chef; que la société Jabouley ayant obtenu gain de cause, la demande formée du même chef par la société Limonta en appel doit être rejetée;

Considérant que le sens de la présente décision commande d'infirmier le jugement des chefs des frais irrépétibles et des dépens; qu'il y a lieu de statuer à nouveau de ces chefs, pour la première instance et l'appel, dans les termes prévus au dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Nero su Nero de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

L'infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société Jabouley est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur la dentelle référencée 18105,

Dit que la dentelle référencée 18105 est protégeable au titre du droit d'auteur par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

Dit que la société Limonta venant aux droits de la société Nero su Nero a commis des actes de contrefaçon en commercialisant en France une dentelle reproduisant les caractéristiques de la dentelle référencée 18105 de la société Jabouley;

Condamne la société Limonta à payer à la société Jabouley la somme de 50 000 € en réparation de son entier préjudice,

Interdit à la société Limonta de commercialiser en France la dentelle litigieuse, sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Limonta et la condamne à payer à la société Jabouley la somme de 10 000 €, incluant notamment les frais résultant du constat d'achat du 9 février 2011 et des opérations de saisie-contrefaçon du 24 février 2011,

Condamne la société Limonta aux entiers dépens.

COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
30 SEPTEMBRE 2015

M.X

Contre

M.Y et autres OHMI

*DROIT D'AUTEUR - RECEVABILITE DE L'ACTION
EN CONTREFAÇON - ŒUVRE DE COLLABORATION*

Synthèse

La Cour de cassation a rendu, le 30 septembre 2015, un arrêt relatif à la recevabilité de l'action en contrefaçon en matière d'œuvre de collaboration.

En l'espèce, M.X, auteur d'une composition musicale dénommée «For ever», estime que des chansons intitulées «Aïcha 1» et «Aïcha2» portent atteinte à ses droits d'auteur.

En conséquence, il décide d'assigner les individus concernés aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur: M.Z, tant en ses qualités d'auteur-compositeur qu'éditeur, des deux œuvres arguées de contrefaçon, M. Y, coauteur des arrangements, ainsi que le coéditeur.

Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 18 novembre 2011, fait droit à sa demande.

M.Y, M.Z et le coéditeur interjettent alors appel du jugement, devant la cour d'appel de Paris qui, dans son arrêt du 20 septembre 2013, infirme le jugement.

Dans un premier temps, les juges estiment que l'action de l'auteur de la chanson «For Ever» est recevable, malgré l'absence d'assignation du coauteur des paroles de l'œuvre «Aïcha 2», puisqu'elle est fondée sur la violation du seul droit moral.

Dans un second temps, il est retenu que, si les œuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, le passage est couramment utilisé dans les compositions musicales actuelles et de ce fait n'est pas, en tant que tel, susceptible d'appropriation. En outre, lesdites œuvres constituent globalement, par leurs structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des œuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent.

M.X décide alors de se pourvoir en cassation.

La Cour censure l'arrêt d'appel aux visas de l'article L. 113-3 du Code de Propriété Intellectuelle.

Dans leur attendu de principe, les magistrats rappellent que la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une œuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action.

La Cour de cassation censure également l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, rappelant que les juges du fond auraient dû apprécier l'œuvre dans son ensemble, au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison.

Arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que les chansons intitulées « Aïcha 1 » et « Aïcha 2 » contrefaisaient la composition musicale dénommée « For Ever » dont il est l'auteur, M. X..., dit Jeff X..., a assigné M. Y..., tant en sa qualité d'auteur-compositeur qu'en sa qualité d'éditeur, sous le nom commercial JRG éditions musicales, des deux oeuvres arguées de contrefaçon, M. Z..., coauteur des arrangements, et la société EMI Virgin Music Publishing, aux droits de laquelle se trouve la société BMG VM Music France, coéditeur, aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. A..., dit B..., coauteur des paroles de l'oeuvre intitulée « Aïcha 2 », l'arrêt énonce qu'aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée et ne peut qu'être fondée sur la violation du droit moral de l'auteur, dès lors que la cour d'appel n'est pas saisie de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point et une expertise étant en cours ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que, si les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, ce passage est couramment utilisé dans les compositions musicales actuelles et n'est pas, en tant que tel, susceptible d'appropriation ; qu'il relève encore que lesdites oeuvres constituent globalement, par leurs structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent ; qu'il en déduit que l'oeuvre intitulée « For Ever » ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'originalité de l'oeuvre revendiquée, qui doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. X... n'est pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des appels, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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

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

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

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-François X... dit Jeff X... de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE

Considérant que Monsieur Jean-François X... dit Jeff X... revendique des droits d'auteur sur une oeuvre musicale intitulée For Ever ayant fait l'objet d'un dépôt à la Société suisse pour les droits d'auteurs d'oeuvre musicale (SUISA) daté du 17 mars 1994 selon la déclaration produite, enregistré auprès de cet organisme le 9 septembre 1994 et dans la mémoire informatique des oeuvres de ce dernier le 15 mars 1995; que le bulletin de déclaration mentionne en outre une cassette, dont l'existence a été constatée par huissier de justice selon procès-verbal des 6 et 13 juillet 2010, et qui porte la mention «A Sion le 7 juillet 1994»;

Que se fondant sur un rapport d'expertise «à caractère privé» de Monsieur Eric C..., réalisé à sa demande le 16 février 2010, il fait valoir que les oeuvres musicales «Aïcha 1» et «Aïcha 2» présentent de fortes similitudes tant mélodiques que rythmiques et harmoniques avec For Ever et a ainsi agi en contrefaçon à l'encontre de Monsieur Jean-Jacques Y... en sa qualité d'auteur compositeur, de Monsieur Eric Z... en sa qualité d'arrangeur, et des Editions Musicales JRG et de la société Consortium Music Publishing France devenue BMG VM Music France en leurs qualités d'éditeurs;

Que selon jugement dont appel les premiers juges ont essentiellement dit que:

- l'oeuvre dont Monsieur X... est l'auteur, est originale et protégeable au titre du droit d'auteur,
- la mélodie de la chanson «Aïcha» présente de très fortes similitudes dans les mesures incriminées avec la composition «For ever», les seules différences dans «Aïcha» résultant du mi à la 4ème mesure et du la à la 6ème mesure qui ne constituent que des broderies sur la mélodie principale, do- ré-do-ré portant sur des éléments non caractéristiques à l'oreille,
- la similitude entre les deux oeuvres de ce point de vue est constituée par la reprise de la même mélodie sur seize mesures,
- cette similitude est accentuée par les ressemblances harmoniques et le même rythme,
- la contrefaçon est constituée;

Considérant que les appelants poursuivent l'infirmité de cette décision en faisant valoir que deux autres expertises ont procédé à une recherche d'antériorités opposables à l'oeuvre revendiquée, à la différence de la première, et que Messieurs Claude E... et Guy D..., experts musicaux, ont tous deux souligné, à l'instar d'ailleurs de Monsieur C..., que la suite de 4 notes DO- RE-DO- SI présente dans For Ever, qui se retrouve dans une tonalité différente dans Aïcha, est extrêmement fréquente et banale;

Qu'ils ajoutent que cette oeuvre ne comporte pas de mélodie, cette éventuelle impression résultant uniquement des notes supérieures des accords, que la formule harmonique se retrouve de manière identique dans de nombreuses oeuvres musicales et que si Aïcha et For Ever sont en mode binaire, le tempo est différent; enfin et en toutes hypothèses qu'ils n'ont pu avoir accès à l'oeuvre revendiquée avant le dépôt provisoire de «Aïcha» à la SACEM intervenu le 11 janvier 1995;

Considérant que la preuve du caractère original est exigée comme condition de l'octroi de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de ces dispositions de justifier de ce que l'oeuvre revendiquée présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Considérant que Monsieur Eric C..., après avoir établi l'analyse musicale comparative demandée à partir d'un mp3 de l'oeuvre For Ever, un mp3 de l'oeuvre Aïcha et une photocopie du dépôt à la SUISA de l'oeuvre For Ever, indique dans un rapport en date du 16 février 2010 que cette dernière est instrumentale et composée de plusieurs sections répétées tandis que l'oeuvre Aïcha est une chanson de structure classique, composée d'un refrain et d'un pont.

Qu'il poursuit en indiquant que les similitudes entre les deux oeuvres portent principalement sur les 16 mesures de la section notée A dans la partition de For Ever et les 16 mesures des couplets 1 et 2 de Aïcha, que les mélodies sont très proches puisqu'elle suivent les mêmes harmonies (quinte de fa mineur, tonique de ré majeur, tierce de la majeur, quinte de mi majeur, soit do - ré-do - si), chacune se situant dans un intervalle de quinte allant du La au Mi et que la majorité des notes communes, do- ré-do- si-jouées ou chantées sont toujours dans le même ordre ;

Qu'il a relevé la même structure harmonique se présentant par groupes de 2 mesures répétées en boucle Fa mineur-Ré majeur dans la première mesure et La majeur, Mi majeur dans la seconde, mais indique toutefois que l'on retrouve assez fréquemment des « squelettes » harmoniques semblables ;

Que cet expert ajoute cependant que l'oeuvre For Ever est construite pratiquement d'un bout à l'autre sur cette formule harmonique, les renversements d'accord faisant apparaître dans les notes les plus hautes des accords (les plus aigues) toujours les mêmes notes Do- Ré-Do- Si, et dans le même ordre, ce qui donne une impression de mélodie sur 4 notes qui devient leitmotiv ; que l'harmonisation de Aïcha fait apparaître la même boucle de ces 4 accords qui se retrouve sur 2 mesures mais que les renversements ne sont pas les mêmes et ne produisent pas le même effet lancinant de leitmotiv car la succession des notes hautes de chaque accord n'est pas la même, La-La-La-Sol, et qu'au niveau rythmique, les deux oeuvres sont construites sur le même rythme binaire et que les tempi sont identiques.

Qu'il conclut ainsi à l'existence de fortes similitudes tant mélodiques que rythmiques et harmoniques en ajoutant ne pas avoir trouvé d'antériorités à ces oeuvres dans sa bibliothèque personnelle et qu'il n'y a aucun point commun entre « Femme Libérée » retenue par son confrère E... car si la boucle harmonique est la même que celle employée dans les deux oeuvres en cause, la mélodie est complètement différente ;

Considérant que l'expert E..., mandaté par les appelants, avait effectivement analysé un CD comportant les deux oeuvres en litige et une partition musicale de 14 pages conçues par ordinateur et indiqué, dans son rapport du 23 février 2009, avoir constaté que For Ever fait entendre 4 fois les notes Do Ré Do

Si dans le même rythme : noire pointée liée à croche, que les deux premières étant dans le même rythme que les deux dernières, on entend finalement 8 fois le même rythme, que ce thème est banal et qu'il est d'ailleurs difficile de parler de thème car c'est tout au plus une courte cellule mélodique « sur laquelle il est donné à chacun d'exprimer sa personnalité » ;

Qu'il poursuivait en indiquant que dans Aïcha, il n'y a pas deux mesures dans le même rythme, et surtout qu'à la 4ème mesure, la mélodie s'élance vers le Mi, rompant avec le banal Do Ré Do

Si et que dans la mesure 6 en sens inverse la mélodie descend au La, ce qui, ajouté à l'intense vie rythmique de ces 8 mesures, rend possible et même indispensable qu'on se trouve en présence d'un véritable thème et non d'une cellule mélodique en devenir ;

Qu'il ajoutait que dans les deux oeuvres l'harmonie se résume à quatre accords parfaits, l'harmonie la plus simple qui soit, que l'on retrouve dans les premiers exercices d'harmonie comme par exemple les 380 basses et chants donnés d'Henri G... (Editions A. Leduc Paris 1980) ;

Qu'il en a conclu en ce qui concerne le rythme, qu'« un monde sépare les deux oeuvres », pour la mélodie, « qu'il faut 8 à 10 notes successives communes pour que l'affaire devienne sérieuse « alors que la 7ème note fait basculer la cellule mélodique banale d'Aïcha vers « un thème ayant de la personnalité » ;

Considérant que Monsieur Claude E... a fait un premier additif à son rapport le 23 avril 2009 dans lequel il reprend sa première analyse et ajoute que le début de l'oeuvre Femme Libérée de J. H... et C. P... de 1984 évoque nettement For Ever car on retrouve dans les deux oeuvres les 4 mêmes notes ré mi ré do équivalent de do ré do si et la même harmonie d'accord parfaits, puis un second additif le 3 novembre 2010 avec l'analyse du CD reproduisant l'oeuvre telle qu'enregistrée à la SUISA, qu'il indique avoir reçu postérieurement aux autres pièces du dossier, et dans lequel il estime que For Ever est ici en mesure ternaire alors que les pièces qu'il avait analysées étaient en mesure binaire et que l'irruption « soudaine et quasi mystérieuse d'une séquence à 3/ 4 ayant de surcroît reçu l'onction d'un huissier de justice ne peut que (le) laisser perplexé » ;

Considérant que postérieurement au jugement attaqué, Monsieur Guy D..., également mandaté par les appelants, a rédigé le 18 mars 2012 un rapport puis le 6 juillet 2012 un additif audit rapport ;

Qu'il indique que :

- l'oeuvre For Ever est enregistrée dans la tonalité de FA

Mineur, que c'est une oeuvre instrumentale enregistrée au moyen d'un logiciel d'informatique musicale dont la finalité consiste à produire simultanément un document sonore qu'on peut mixer sur support sonore et sur papier, le tempo est de 106 BPM, la mesure est à 4 temps et le rythme est binaire,

- l'oeuvre Aïcha est enregistrée dans la tonalité de SOL Mineur, que c'est une oeuvre chantée par une voix soliste masculine, par moment doublée de chœurs, accompagnée de divers instruments, que le tempo est de 92 BPM, la mesure est à 4 temps et le rythme binaire,

- au niveau de la mélodie il indique que l'oeuvre For Ever, entre 0 « et 1'18 « de son déroulement, ne comporte pas de mélodie à proprement parler, sauf si on considère que les notes supérieures des accords constituent une mélodie, que l'on peut comparer cet enregistrement à un accompagnement assimilable à un « play-back », que la seule mélodie identifiée, correspondant à la partition communiquée se trouve à 1'27 et qu'il s'agit d'un segment musical de deux mesures d'une durée de 4 secondes répétées 1 fois, communes à beaucoup d'oeuvres actuelles qui privilégient le déroulement rythmique de la mélodie à l'ampleur des intervalles des sons,

- l'oeuvre Aïcha est une oeuvre vocale, une chanson, dont la mélodie comporte dans les couplets et seulement dans les couplets, un certain nombre de notes communes avec les notes supérieures des accords de l'oeuvre For Ever en raison la communauté d'harmonie entre les deux oeuvres ; que la mélodie est interprétée, particulièrement dans les couplets, en syncopes rythmiques, c'est-à-dire en décalage par rapport aux accords de l'accompagnement,

- de nombreuses antériorités témoignent du nombre important d'autres oeuvres empruntant la même marche harmonique dans les mêmes conditions,

- Aïcha est divisée en quatre parties distinctes : une introduction, un couplet un interlude (pont) et un refrain et que ces quatre parties n'ont rien de commun, ni avec la prétendue mélodie du début de For Ever, ni avec la mélodie qui apparaît à 1'27, à la 41ème mesure, page 6 de la partition communiquée,

- au niveau rythmique, les deux oeuvres sont dans un style binaire commun à de nombreuses oeuvres de musique actuelle et le tempo diffère,

- l'analyse harmonique fait apparaître un enchaînement d'accords identiques aux oeuvres antérieures dont quelques-unes, sont très connues,

- la partition de For Ever communiquée, imprimée d'après la mémoire de l'informatique musicale, n'a pas été corrigée, et comporte des lignes supplémentaires qui rendent la lecture difficile et certaines erreurs d'altérations,

- il existe de nombreuses antériorités à l'oeuvre For Ever : Peace of Mind interprété par M... en 1976, The Passenger interprété par N... en 1977, Self Esteem interprété par Offspring en 1984, It's enough interprété par Starship en 1989, Tombé pour elle interprété par Pascal L... en 1994 et Femme libérée interprété par Cookie P... en 1984,
- en ce qui concerne ce dernier titre la différence entre les deux rapports d'expertise précédents provient du choix différent de la séquence pour réaliser la comparaison avec For Ever,
- la même marche harmonique est extrêmement utilisée depuis de nombreuses années par des groupes de Rock ainsi que dans la musique actuelle dite de variété, y compris par Jean-Jacques Y... lui-même dans l'Aventure humaine réalisée pour le chanteur Marc J...,
- on retrouve la même succession d'accords actuellement sur Internet, notamment dans les universités américaines sous forme de concours de chant et de composition et que l'utilisation répandue de cette suite de quatre accords a même conduit ses utilisateurs à la baptiser du nom de Sensitive female chords progression,
- enfin le premier document sonore versé aux débats par le demandeur est un CDR contenant l'oeuvre For Ever dans une version différente de celle déposée lors de la déclaration à la SUIA;

Considérant qu'en complément à cette analyse Monsieur D... a indiqué le 18 mars 2012 avoir découvert de nouvelles antériorités à l'oeuvre For Ever soit: Crayons de couleur, adaptation d'un titre américain chanté par Hugues K... en 1962, Socialiste composé et interprété par Q... et déposé à la SACEM le 6 juillet 1988 et Pegg Sue, standard américain ancien repris par John L...;

Considérant qu'il résulte tant de ces éléments que de l'écoute des oeuvres musicales For ever, Aïcha 1 et Aïcha 2 et des antériorités sus-indiquées dont les enregistrements ont été produits par les appelants, à laquelle la Cour s'est livrée, que si les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur 4 notes, ce passage est couramment utilisé dans les oeuvres actuelles et n'est pas en tant que tel susceptible d'appropriation par Monsieur X...;

Qu'au surplus les oeuvres For Ever et Aïcha se distinguent de par leurs traitements rythmiques et dès lors ne produisent pas une même impression malgré le caractère répétitif des mêmes accords, mais constituent globalement de par leur structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent;

Qu'il s'ensuit que l'oeuvre For Ever, qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l'originalité n'est pas établie, ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle;

Considérant en conséquence que l'action en contrefaçon ne peut prospérer sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments par ailleurs développés par les parties quant à la rencontre entre les oeuvres qui serait ou non fortuite;

Que Monsieur Jean-François X... dit Jeff X... sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon et le jugement dont appel infirmé en toutes ses dispositions;

ALORS QUE l'originalité de l'oeuvre musicale s'apprécie à l'écoute de l'ensemble de l'oeuvre, au regard de ses éléments constitutifs que sont la mélodie, l'harmonie et le rythme; que déclarant s'être livrée à l'écoute des oeuvres musicales FOR EVER, AÏCHA 1 et AÏCHA 2 et des antériorités sus-indiquées dont les enregistrements ont été produits par les appelants, la cour d'appel se borne à retenir que les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords sur 4 notes, ce passage étant couramment utilisé dans les oeuvres actuelles et n'étant pas en tant que tel susceptible d'appropriation; qu'en se référant ainsi exclusivement d'une part à des antériorités inopérantes dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique et d'autre part à un seul passage de l'oeuvre For Ever pour dénier à l'oeuvre entière l'originalité susceptible de la faire bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle;

ALORS QUE l'originalité de l'oeuvre peut résulter de la combinaison d'éléments qui, pris séparément, ne sont pas originaux, mais qui sont traités de telle manière que la personnalité de l'auteur se reflète dans la

composition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les oeuvres FOR EVER et AÏCHA se distinguent de par leurs traitements rythmiques et dès lors ne produisent pas une même impression malgré le caractère répétitif des mêmes accords, mais constituent globalement de par leur structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent ; qu'ainsi la cour d'appel s'est prononcé par des motifs ne permettant pas de savoir en quoi l'oeuvre For Ever traduisant un parti pris esthétique différent serait privée de l'originalité susceptible de la faire bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, et a ainsi privé de motifs sa décision au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE la contrefaçon s'apprécie, en droit d'auteur, au regard des ressemblances et non des différences ; qu'en limitant sa comparaison aux différences des oeuvres, sans répondre aux conclusions faisant valoir les similitudes mélodiques, rythmiques et harmoniques entre les oeuvres Aïcha1 et Aïcha2 et l'oeuvre originale For Ever, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et Y... et la société BMG VM Music France, demandeurs au pourvoi incident éventuel

M. Jean-Jacques Y..., la société JRG éditions musicales, M. Eric Z... et la société BMG VM Music France, venant aux droits de la société Consortium Music Publishing France, anciennement dénommée EMI Virgin Music Publishing, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. Hadj A...-B... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des auteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée ;

qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les contributions de MM. Y... et Z... pour l'oeuvre Aïcha 1, auxquelles il convient d'ajouter celle de Khaled Hadj A..., dit B..., pour Aïcha 2, ne peuvent être séparées, dès lors que paroles et musique forment un tout indivisible qui relève d'un même genre, celui de la chanson ; que toutefois, aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée, et ne peut qu'être fondée en l'espèce, sur la violation du droit moral de l'auteur, la cour n'étant pas saisie en l'espèce, comme il a été indiqué, de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point, et une expertise étant en cours ; que la fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut en conséquence fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. Jean-Jacques Y..., Eric Z... et les sociétés JRG Editions musicales et BMG VM Music France tirée de l'absence de mise en cause de M. Khaled Hadj A..., dit B..., en sa qualité de coauteur de l'oeuvre de collaboration «Aïcha», que cette irrecevabilité ne pouvait être soulevée, dans la mesure où la cour n'était pas saisie de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial de M. X..., la cour d'appel s'est fondée d'office sur le moyen tiré de l'absence d'obligation de mise en cause de l'ensemble des coauteurs d'une oeuvre de collaboration prétendument contrefaisante par le demandeur à l'action en contrefaçon, lorsque cette dernière est fondée sur la seule violation de son droit moral, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS en tout état de cause QUE la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action ; que dès lors, en se fondant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de M. X..., faute pour ce dernier d'avoir mis en cause l'ensemble des auteurs des oeuvres «Aïcha 1» et «Aïcha 2», sur la circonstance qu'elle n'était pas saisie de l'évaluation et la réparation du préjudice patrimonial, et que la demande de M. X... était exclusivement fondée sur la violation de son droit moral, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE TROISIEME CHAMBRE 16 JUILLET 2015

TOP Logistics Bv et Van Caem International Bv.

Contre

Bacardi & Company Ltd et Bacardi International Ltd.

**MARQUE - REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS -
CONTREFAÇON - OPPOSITION**

Synthèse

Dans cet arrêt du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) apporte un éclairage utile sur l'atteinte au droit des marques dans le cadre d'un changement de régime douanier.

En l'espèce, à la demande de la société Van Caem, plusieurs lots produits par l'entreprise Bacardi, transportés vers les Pays-Bas à partir d'un État tiers, sont entreposés chez TOP logistics dans le port de Rotterdam (Pays Bas).

Ces marchandises, placées sous le régime douanier suspensif de transit externe, sont appelées «marchandises T1». Certaines d'entre elles sont ensuite mises en libre pratique et placées sous le régime de suspension des droits d'accise.

N'ayant pas consenti à l'introduction des marchandises en cause dans l'espace économique européen (EEE), Bacardi les fait saisir et sollicite plusieurs mesures auprès du tribunal de Rotterdam. La société invoque, à cette fin, une atteinte à ses marques «Benelux».

Par jugement du 19 novembre 2008, le tribunal de Rotterdam constate que l'introduction dans l'EEE des marchandises en cause portait atteinte aux marques Benelux de Bacardi.

TOP Logistics conteste alors cette décision devant la cour d'appel de La Haye qui, dans un arrêt du 30 octobre 2012, estime que, puisque les marchandises en cause avaient le statut de marchandises T1, il n'y a pas eu d'atteinte aux marques Benelux de Bacardi.

La cour décide d'interroger néanmoins la CJUE pour connaître son avis sur le risque d'atteinte aux fonctions de la marque que peut générer l'acte consistant à faire placer des marchandises revêtues d'une marque d'autrui sous le régime de suspension des droits d'accise.

La CJUE répond que tout acte d'un tiers empêchant le titulaire d'une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres d'exercer son droit de contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de cette marque dans l'EEE porte, par sa nature, atteinte à ladite fonction essentielle de la marque.

Ainsi, la Cour précise le champ d'application de l'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. Le titulaire d'une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s'opposer à ce qu'un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d'accise, des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l'Espace économique européen et mettre en libre pratique.

Arrêt

La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, TOP Logistics BV (ci-après «TOP Logistics») et Van Caem International BV (ci-après «Van Caem») à Bacardi & Company Ltd et à Bacardi International Ltd (ci-après, ensemble, «Bacardi») ainsi que Bacardi à TOP Logistics et à Van Caem au sujet de produits d'origine de Bacardi qui ont été introduits, sans le consentement de cette dernière, dans l'Espace économique européen (EEE) et y ont été placés sous le régime de suspension des droits d'accise.

Le cadre juridique

La directive 89/104

3. L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/104 disposait:
 - «1. La marque enregistrée 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:
 - a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
 - b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

[...]
3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:
 - b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
 - c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

[...]
4. La directive 89/104 a été abrogée par 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), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, les litiges au principal demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104.

La directive 92/12/CEE

5. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1):

«La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants [...]:

[...]

- l'alcool et les boissons alcooliques,

[...]

»
6. L'article 4, sous b) et c), de la directive 92/12 énonçait:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

- b) entrepôt fiscal: tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par l'entrepôt agréé dans l'exercice de sa profession, en suspension de droits d'accises, des marchandises soumises à accise sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet entrepôt fiscal;
- c) régime suspensif: le régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation des produits en suspension de droits d'accises;

[...]

7. L'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/12 était libellé comme suit:

«Les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.

Est considérée comme 'importation d'un produit soumis à accise', l'entrée de ce produit à l'intérieur de la Communauté [...]

Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l'intérieur de la Communauté sous un régime douanier communautaire, l'importation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où il sort du régime douanier communautaire.»

8. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12 disposait:

«L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation [...]

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

- a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif;
- b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d'un régime suspensif;
- c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.»

9. Aux termes de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/12:

«La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, lorsque celle-ci n'est pas acquittée, ont lieu dans un entrepôt fiscal.»

10. La directive 92/12 a été abrogée, avec effet au 1er avril 2010, par la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12 (JO 2009, L 9, p. 12). Néanmoins, les litiges au principal demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par la directive 92/12.

Le règlement (CEE) n° 2913/92

11. L'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999 (JO L 119, p. 1, ci-après le «code des douanes»), énonçait:

«Le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

- a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

[...]

12. L'article 92 du même code disposait:

- «1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.

2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu'elles sont en mesure d'établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.»

13. L'article 98, paragraphe 1, du code des douanes prévoyait:

«Le régime de l'entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier:

- a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale;

[...]

14. Le code des douanes a été abrogé par le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (JO L 145, p. 1). Néanmoins, compte tenu de la date des faits au principal, les marchandises mentionnées au point 19 du présent arrêt étaient régies par le code des douanes.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

15. TOP Logistics, anciennement dénommée «Mevi Internationaal Expeditiebedrijf BV» (ci-après «Mevi»), est une entreprise active dans l'entreposage et le transbordement de marchandises. Elle dispose d'une autorisation de gestion d'un entrepôt douanier et d'un entrepôt fiscal.
16. Van Caem est une entreprise active dans le commerce international de produits de marque.
17. Bacardi produit et commercialise des boissons alcooliques. Elle est titulaire de diverses marques pour ces produits.
18. Au cours de l'année 2006, à la demande de Van Caem, plusieurs lots produits par Bacardi, transportés vers les Pays-Bas à partir d'un État tiers, ont été entreposés chez Mevi dans le port de Rotterdam (Pays-Bas).
19. Ces marchandises étaient placées sous le régime douanier suspensif de transit externe ou d'entrepôt douanier, de telles marchandises étant dénommées «marchandises T1».
20. Certaines desdites marchandises ont été, par la suite, mises en libre pratique et placées sous le régime de suspension des droits d'accise. Ces marchandises ont ainsi quitté les régimes douaniers suspensifs réglementés aux articles 91, 92 et 98 du code des douanes et se sont trouvées en entrepôt fiscal.
21. N'ayant pas consenti à l'introduction des marchandises en cause dans l'EEE et ayant, en outre, appris que les codes de produit avaient été retirés des bouteilles faisant partie des lots concernés, Bacardi les a fait saisir et a sollicité plusieurs mesures auprès du Rechtbank Rotterdam. Elle a invoqué, à cette fin, une atteinte à ses marques Benelux.
22. Par jugement du 19 novembre 2008, le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) a constaté que l'introduction dans l'EEE des marchandises en cause portait atteinte aux marques Benelux de Bacardi et a pris certaines des mesures sollicitées.
23. TOP Logistics a fait appel devant le Gerechtshof Den Haag (cour d'appel de La Haye). Dans le cadre de cette procédure d'appel, Van Caem a été autorisée à intervenir.
24. Par arrêt interlocutoire du 30 octobre 2012, cette juridiction a jugé que, aussi longtemps que les marchandises en cause ont eu le statut de marchandises T1, il n'y a pas eu d'atteinte aux marques Benelux de Bacardi.
25. Quant à la question de savoir s'il y a eu atteinte auxdites marques une fois que les marchandises en cause ont été placées sous le régime de suspension des droits d'accise, ladite juridiction a annoncé, dans son arrêt interlocutoire, son intention de présenter une demande de décision préjudicielle.

26. Dans la décision de renvoi, le Gerechtshof Den Haag expose que, contrairement à ce qui est le cas pour les marchandises T1, les droits à l'importation éventuellement dus ont été acquittés pour les marchandises se trouvant en entrepôt fiscal. Ces dernières marchandises ont, par conséquent, été importées au sens de la directive 92/12 et mises en libre pratique. Elles sont devenues des marchandises communautaires.
27. Ces constatations ne doivent cependant pas, selon le Gerechtshof Den Haag, nécessairement conduire à la conclusion que les marchandises en cause ont été importées au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 89/104.
28. Par ailleurs, le Gerechtshof Den Haag a des doutes sur la question de savoir si, par rapport à des marchandises placées sous le régime de suspension des droits d'accise, il peut y avoir «usage» «dans la vie des affaires», au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 et risque d'atteinte à l'une des fonctions de la marque au sens de la jurisprudence de la Cour.
29. Dans ces conditions, le Gerechtshof Den Haag a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«Ces questions concernent des marchandises originaires de l'extérieur de l'EEE qui, après avoir été introduites sur le territoire de l'EEE (ni par le titulaire de la marque ni avec son consentement), ont été placées sous le régime du transit externe ou sous le régime de l'entrepôt douanier [...] dans un État membre de l'Union européenne.

- 1) Lorsque de telles marchandises sont ensuite, dans les circonstances de la présente affaire, placées sous un régime de suspension des droits d'accise, doivent-elles être considérées comme importées au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 89/104, en ce sens qu'il s'agit d'un 'usage (du signe) dans la vie des affaires' qui peut être interdit par le titulaire de la marque au titre de l'article 5, paragraphe 1, de cette directive?
- 2) Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il considérer que, dans les circonstances de la présente affaire, la seule présence de telles marchandises dans un État membre (placées sous un régime de suspension des droits d'accise dans cet État membre) ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, de sorte que le titulaire de cette marque invoquant des droits de marque nationaux dans cet État membre ne saurait s'opposer à cette présence?»

Sur les questions préjudicielles

30. Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s'opposer à ce qu'un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d'accise des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l'EEE et mettre en libre pratique.
31. À cet égard, il convient de rappeler d'emblée qu'il est essentiel que le titulaire d'une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres puisse contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de cette marque dans l'EEE (voir, notamment, arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, EU:C:2001:617, point 33; Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C-324/08, EU:C:2009:633, point 32, ainsi que L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, point 60).
32. Pour qu'il en soit ainsi, l'article 5 de la directive 89/104 confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant d'interdire à tout tiers, notamment, d'importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins sans son consentement (arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, EU:C:2001:617, point 40; Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, point 33, ainsi que Peak Holding, C-16/03, EU:C:2004:759, point 34).

33. En l'occurrence, les marchandises en cause au principal ont été produites dans un État tiers. Elles ont été introduites sur le territoire douanier de l'Union européenne sans le consentement du titulaire de la marque et placées sous un régime douanier suspensif. Elles ont ensuite été mises en libre pratique, ce qui a mis fin audit régime douanier et a donné lieu au paiement des droits à l'importation, et ce sans le consentement dudit titulaire.
34. Il ressort de la décision de renvoi que les marchandises en cause au principal ne sont plus placées sous un régime douanier suspensif. Par conséquent, la jurisprudence selon laquelle le placement de produits de marque sous un régime douanier suspensif, tel que celui de transit externe visé aux articles 91 et 92 du code des douanes ou d'entrepôt douanier visé à l'article 98 de ce code, ne saurait par lui-même porter atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque (voir, notamment, arrêt Philips et Nokia, C-446/09 et C-495/09, EU:C:2011:796, points 55 et 56 ainsi que jurisprudence citée), ne s'applique pas dans une affaire telle que celle au principal.
35. Au contraire, les droits à l'importation ayant été acquittés pour les marchandises en cause au principal et celles-ci ayant été mises en libre pratique, ces marchandises ont fait l'objet d'une importation au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 89/104 (voir, en ce sens, arrêt Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, points 43 et 44, ainsi que ordonnance Canon, C-449/09, EU:C:2010:651, point 18).
36. Relevant, au demeurant, de l'une des catégories de produits visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12, les marchandises en cause au principal sont, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive, également devenues des marchandises importées au sens de la même directive au moment où elles sont sorties du régime douanier.
37. Les doutes que nourrit néanmoins la juridiction de renvoi sur la question de savoir si le titulaire de la marque peut s'opposer à ce que les marchandises ainsi mises en libre pratique sans son consentement soient placées sous le régime de suspension des droits d'accise sont, en premier lieu, liés au fait que, en vertu des règles énoncées par la directive 92/12, pendant cet entreposage fiscal, les droits d'accise ne sont pas acquittés et que, en conséquence, les marchandises concernées ne peuvent pas encore être mises à la consommation.
38. Or, ainsi que Bacardi et le gouvernement français l'ont observé, il résulte du libellé de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, de même que de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, que le titulaire de la marque n'est nullement obligé d'attendre la mise à la consommation des marchandises revêtues de sa marque pour exercer son droit exclusif. Il peut, en effet, également s'opposer à certains actes qui sont commis, sans son consentement, avant cette mise à la consommation. Parmi ces actes figurent, notamment, l'importation des marchandises concernées et la détention de celles-ci aux fins de leur mise dans le commerce.
39. Sur le fondement d'une lecture conjointe de cet article 5, paragraphe 3, et du paragraphe 1 du même article, il y a lieu de constater que des actes d'un opérateur économique tel que, en l'occurrence, Van Caem, consistant à faire importer dans l'Union des produits sans le consentement du titulaire de la marque et à faire placer ces marchandises sous le régime de suspension des droits d'accise, les détenant ainsi en entrepôt fiscal dans l'attente de l'acquiescement des droits d'accise et de la mise à la consommation, doivent être qualifiés d'«usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits [...] identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée», au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.
40. Certes, en faisant importer et entreposer des marchandises revêtues d'un signe identique à une marque d'autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, ledit opérateur économique n'utilise pas ce signe dans des opérations effectuées avec des consommateurs. Toutefois, sous peine de priver l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 d'effet utile, les termes «usage» et «dans la vie des affaires» employés au paragraphe 1 du même article ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur.

41. En ce qui concerne, d'une part, la notion d'«usage», la Cour a déjà eu l'occasion de préciser qu'il y a usage d'un signe identique à la marque, au sens de l'article 5 de la directive 89/104, lorsque l'opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (arrêt *Google France et Google*, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 56).
42. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un opérateur économique importe ou remet à un entrepositaire, en vue de leur mise dans le commerce, des marchandises revêtues d'une marque dont il n'est pas titulaire. S'il en était autrement, les actes d'importation et de détention aux fins de la mise dans le commerce, mentionnés à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 et normalement réalisés en l'absence d'un contact direct avec les consommateurs potentiels, ne pourraient pas être qualifiés d'«usage» au sens dudit article et ne pourraient donc pas être interdits, alors même que le législateur de l'Union les a expressément identifiés comme pouvant être interdits.
43. Pour ce qui concerne, d'autre part, l'expression «dans la vie des affaires», il est de jurisprudence constante que l'usage d'un signe identique à la marque a lieu dans la vie des affaires dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (arrêts *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, point 40; *Céline*, C-17/06, EU:C:2007:497, point 17, ainsi que *Google France et Google*, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 50).
44. Tel est à l'évidence le cas lorsque, comme dans l'affaire au principal, un opérateur économique actif dans le commerce parallèle de produits de marque fait importer et entreposer de tels produits.
45. S'agissant, en revanche, de l'entrepositaire tel que, en l'occurrence, *TOP Logistics*, il y a lieu de constater que la fourniture par celui-ci du service d'entreposage des marchandises revêtues de la marque d'autrui ne constitue pas un usage du signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée. Dans la mesure où ce prestataire permet à son client de faire un tel usage, son rôle ne saurait être apprécié au regard des dispositions de la directive 89/104, mais doit, le cas échéant, être examiné sous l'angle d'autres règles de droit (voir, par analogie, arrêt *Frisdranken Industrie Winters*, C-119/10, EU:C:2011:837, points 28 à 35).
46. En second lieu, la juridiction de renvoi s'interroge sur le risque d'atteinte aux fonctions de la marque que peut générer l'acte consistant à faire placer des marchandises revêtues d'une marque d'autrui sous le régime de suspension des droits d'accise. Elle mentionne, dans ce contexte, la jurisprudence de la Cour selon laquelle, dans l'hypothèse visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, l'exercice du droit exclusif conféré par la marque doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque, qu'il s'agisse de la fonction essentielle d'indication d'origine du produit ou du service couvert par la marque ou de l'une des autres fonctions de celle-ci (arrêts *Google France et Google*, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 79, ainsi que *Interflora et Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, point 38).
47. À cet égard, il convient de rappeler que la fonction essentielle d'indication d'origine permet d'identifier le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d'une entreprise déterminée, cette entreprise étant celle sous le contrôle de laquelle le produit ou le service est commercialisé (arrêt *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*, C-409/12, EU:C:2014:130, point 20 et jurisprudence citée).
48. Ainsi que *Bacardi* et le gouvernement français l'ont observé, tout acte d'un tiers empêchant le titulaire d'une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres d'exercer son droit, reconnu par la jurisprudence rappelée au point 32 du présent arrêt, de contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de cette marque dans l'EEE porte par sa nature atteinte à ladite fonction essentielle de la marque. L'importation de produits sans le consentement du titulaire de la marque concernée et la détention en entrepôt fiscal de ces produits dans l'attente de leur mise à la consommation dans l'Union ont pour effet de priver le titulaire de cette marque de la possibilité de contrôler les modalités de la première mise dans le commerce de produits revêtus de sa marque dans l'EEE. De tels actes portent ainsi atteinte à la fonction de la marque consistant à identifier l'entreprise de laquelle proviennent les produits et sous le contrôle de laquelle la première mise dans le commerce est organisée.

49. Cette analyse n'est pas infirmée par le fait que des marchandises importées et placées sous le régime de suspension des droits d'accise peuvent, par la suite, être exportées vers un État tiers et ainsi ne jamais être mises à la consommation dans un État membre. À cet égard, il suffit de relever que toute marchandise en libre pratique est susceptible d'être exportée. Cette éventualité ne saurait faire obstacle à l'application des règles en matière de marques aux marchandises importées dans l'Union. En outre, l'exportation est elle-même également un acte visé à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.

50. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l'article 5 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s'opposer à ce qu'un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d'accise des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l'EEE et mettre en libre pratique.

Sur les dépens

51. 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 (troisième chambre) dit pour droit:

L'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s'opposer à ce qu'un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d'accise des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l'Espace économique européen et mettre en libre pratique.

TRIBUNAL DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
SIXIEME CHAMBRE
10 SEPTEMBRE 2015

H&M Hennes & Mauritz / OHMI

Contre

Yves Saint Laurent

**DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE - PROCEDURE
DE NULLITE - IMPRESSION GLOBALE DIFFERENTE**

Synthèse

Dans deux arrêts du 10 septembre 2015 concernant l'enregistrement de deux dessins ou modèles de sacs à mains Yves Saint Laurent (YSL), le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a rappelé les conditions d'appréciation du caractère individuel.

En 2006, la société YSL procède à l'enregistrement de deux dessins ou modèles communautaires de sacs à main devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

En 2009, la société H&M présente devant l'OHMI deux demandes de nullité de ces dessins ou modèles, estimant qu'ils sont dépourvus de caractère individuel au sens de l'article 6 du règlement sur les dessins ou modèles.

L'OHMI rejette ses demandes par décision du 8 juillet 2013, l'office d'enregistrement estimant en effet que, bien que les dessins ou modèles d'YSL et de H&M aient des caractéristiques communes, les différences quant à la forme, la structure et la finition, jouent un rôle déterminant dans l'impression globale produite par ces sacs.

H&M demande alors l'annulation des décisions de l'OHMI devant le TUE.

Dans deux arrêts du 10 septembre 2015, le Tribunal rejette les demandes d'H&M et confirme l'appréciation de l'OHMI selon laquelle les dessins ou modèles d'YSL produisent sur l'utilisatrice avertie, une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle d'H&M.

Le Tribunal précise notamment que l'appréciation « inclut la manière dont le produit représenté par ledit dessin ou modèle est utilisé ». Or l'un des modèles est à porter uniquement à la main alors que l'autre doit être porté à l'épaule.

En conséquence, le Tribunal décide de retenir le caractère individuel du modèle de sac, en raison des différences importantes (forme générale, structure et finition superficielle du sac) et des ressemblances insignifiantes.

Arrêt (Affaire T 525/13)

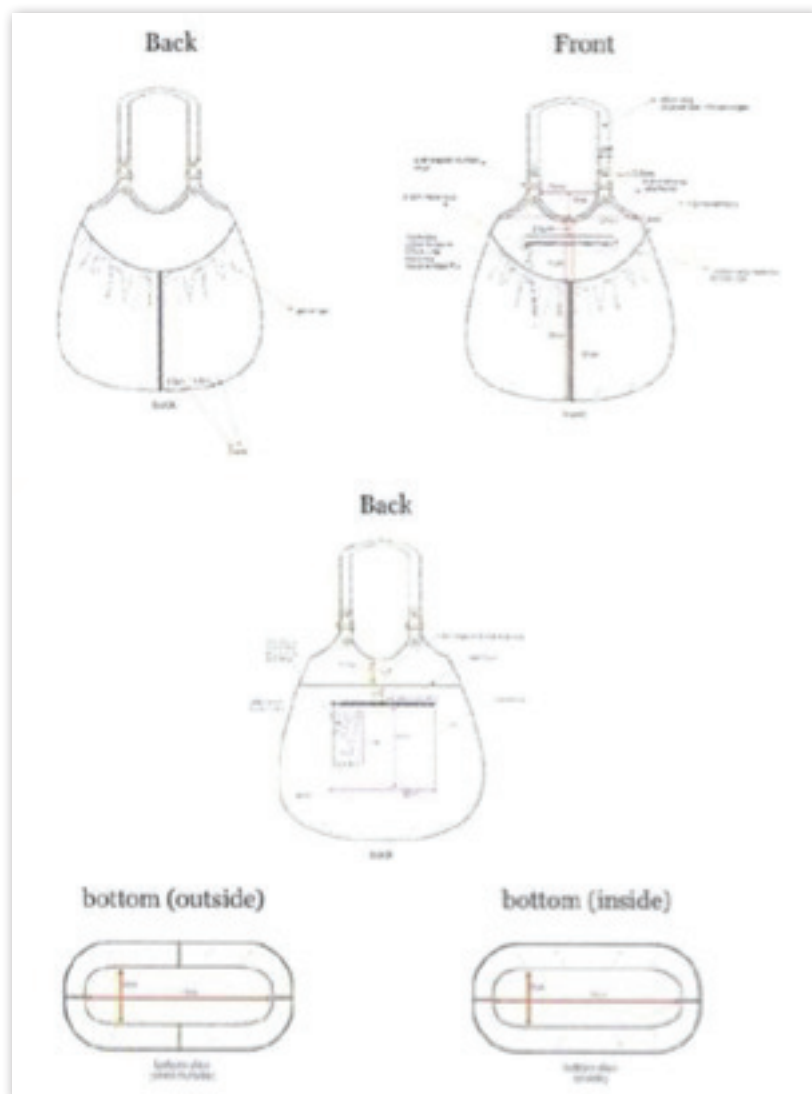
Antécédents du litige

1. Le 30 octobre 2006, l'intervenante, Yves Saint Laurent SAS, a présenté une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2. Le dessin ou modèle contesté, destiné à être appliqué aux « sacs à main », relevant de la classe 03-01 au sens de l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, est représenté selon six vues comme suit :



3. Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 613294-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 135/2006, du 28 novembre 2006.
4. Le 3 avril 2009, la requérante, H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, a présenté devant l'OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur les articles 4 à 9 du règlement n° 6/2002 ainsi que sur l'article 25, paragraphe 1, sous c) à f) ou g), du même règlement. Dans sa demande en nullité, la requérante s'est bornée à alléguer que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l'article 6 de ce règlement.
5. À l'appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué, pour étayer la prétendue absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, le modèle antérieur reproduit ci-après :



6. Par décision du 4 novembre 2011, la division d'annulation a rejeté cette demande en nullité.
7. Le 25 janvier 2012, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'annulation.
8. Par décision du 8 juillet 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. Après avoir considéré que les pièces produites par la requérante étaient de nature à prouver la divulgation au public du sac à main faisant l'objet du dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours a examiné le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Elle a défini l'utilisateur averti dudit dessin ou modèle comme étant une femme avertie, qui s'intéressait, comme possible utilisatrice, aux sacs à main. Selon elle, les deux dessins ou modèles en cause avaient des caractéristiques communes, notamment leurs contours supérieurs et leurs poignées en forme de lanière rattachée au corps des sacs par un système d'anneaux renforcé par des rivets, mais les différences quant à la forme, à la structure et à la finition superficielles jouaient un rôle déterminant dans l'impression globale produite par ces produits. À cet égard, la chambre de recours a considéré que le degré de liberté du créateur était large, mais que, en l'espèce, il n'effaçait pas, du point de vue de l'utilisatrice avertie, les importantes différences de forme, de structure et de finition superficielle qui séparaient les deux sacs.

Conclusions des parties

9. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - annuler la décision attaquée;
 - prononcer la nullité du dessin ou modèle contesté;
 - condamner l'intervenante aux dépens, y compris ceux qu'elle a elle-même supportés devant la chambre de recours.
10. L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours;
 - condamner la requérante aux dépens.
11. L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter l'annexe A.6 de la requête comme irrecevable;
 - rejeter le recours;
 - confirmer la décision attaquée;
 - déclarer la validité du dessin ou modèle contesté;
 - condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu'elle a elle-même supportés devant l'OHMI.

En droit

12. À l'appui du recours, la requérante fait valoir, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l'article 6 du règlement n° 6/2002, qui se décompose en deux branches. Par une première branche, elle soutient que la décision attaquée a conclu à tort et sans motivation suffisante que le degré élevé de liberté du créateur n'avait aucune incidence sur la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles en cause produisaient une impression globale différente sur l'utilisateur averti. Par une seconde branche, elle allègue que la décision attaquée a erronément conclu, tout en reconnaissant ce degré élevé de liberté du créateur, que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient suffisamment significatives pour produire une impression globale différente.
13. Dans le cadre de la première branche du moyen unique, la requérante fait valoir un grief tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Le Tribunal estime opportun d'examiner séparément ce grief avant d'analyser les arguments sur le fond.
14. L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.

Sur le grief tiré d'une insuffisance de motivation

15. Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 62 du règlement n° 6/2002, les décisions de l'OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l'article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l'auteur de l'acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 25 avril 2013, *Bell & Ross/OHMI – KIN* (Boîtier de montre-bracelet), T 80/10, EU:T:2013:214, point 37 et jurisprudence citée].
16. Il convient également de rappeler que l'obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux. En effet, la motivation d'une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt *Boîtier de montre-bracelet*, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 38 et jurisprudence citée).

17. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient si marquées que le degré de liberté du créateur ne saurait affecter la conclusion quant aux impressions globales différentes produites par ceux-ci. Tout d'abord, la chambre de recours a constaté, au point 42 de la décision attaquée, qu'« il y a[vait] certes des caractéristiques communes entre les deux modèles de sac [en cause,] mais [que], pour les raisons indiquées auparavant [aux points 30 à 34], les différences quant à la forme, la structure et la finition superficielle des sacs [étaient] celles qui détermin[ai]ent l'impression globale du point de vue de l'utilisatrice avertie». Ensuite, elle a rappelé, au point 44 de la décision attaquée, que le degré de liberté du créateur était un facteur dont il fallait tenir compte lors de l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 et qui servait à renforcer ou à nuancer la perception de l'utilisateur à cet égard. Enfin, elle a reconnu, au point 45 de la même décision, que la marge de liberté du créateur, dans le cadre des articles de modes comme les sacs à main, était grande, avant d'indiquer que « cette reconnaissance ne saurait impliquer automatiquement, contrairement à ce que sembl[ait] indiquer la [requérante], que le [modèle ou dessin de] sac à main [contesté] produi[sait] la même impression globale que le sac à main objet du modèle [ou dessin] antérieur ». Elle a précisé que, « [e]n effet, le point de départ de l'appréciation de cette impression globale, au titre du paragraphe 1, de l'article 6 du [règlement n° 6/2002, était] la personne de l'utilisateur averti », que, « en l'espèce, cette grande marge de liberté n'effacera aucunement, du point de vue de l'utilisatrice avertie, les importantes différences de forme, structure et finition superficielles qui sépara[ient] les deux sacs » et que, « [d]ans le cas d'espèce, donc, la grande marge de liberté du créateur n'[était] nullement incompatible [...] avec la conclusion que les deux sacs produis[ai]ent une impression globale différente ».

18. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a exposé de façon suffisamment claire et non équivoque le raisonnement par lequel elle a considéré que, dans le cas d'espèce, le degré élevé de liberté du créateur n'avait aucune incidence sur la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles en cause produisaient une impression globale différente sur l'utilisatrice avertie. Le grief pris de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

Sur le bien-fondé

19. Les deux branches du moyen unique se rapportant à de prétendues erreurs commises par la chambre de recours dans l'application de l'article 6 du règlement n° 6/2002 au cas d'espèce, le Tribunal estime qu'il convient de les examiner ensemble.

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

21. Il ressort du considérant 14 du règlement n° 6/2002 que, lors de l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est intégré et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. En l'espèce, le dessin ou modèle contesté, comme le dessin ou modèle antérieur, représente un sac à main.

22. Par ailleurs, il ressort de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, ainsi que d'une jurisprudence constante que l'examen du caractère individuel d'un dessin ou modèle dépend de l'impression globale que celui-ci produit sur l'utilisateur averti [voir arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T 231/10, EU:T:2013:560, point 28 et jurisprudence citée].

23. S'agissant de la notion d'utilisateur averti, par rapport auquel le caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté doit être apprécié, la chambre de recours l'a défini, en l'espèce, comme une femme avertie, qui s'intéresse, comme possible utilisatrice, aux sacs à main.

24. S'agissant du niveau d'attention de l'utilisateur averti, il convient de rappeler, à l'instar de la chambre de recours, que, selon la jurisprudence, la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C 281/10 P, Rec, EU:C:2011:679, point 53).
25. Il ressort également de la jurisprudence que, si l'utilisateur averti n'est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'est pas non plus l'expert ou l'homme de l'art capable d'observer dans le détail les différences minimales susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise (arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, point 24 supra, EU:C:2011:679, point 59).
26. La chambre de recours a estimé que l'utilisatrice avertie en l'espèce n'était ni l'acheteur moyen de sacs à main ni un connaisseur particulièrement attentif, mais un profil intermédiaire familiarisé avec le produit selon le niveau d'attention prévu par la jurisprudence citée aux points 24 et 25 ci-dessus).
27. La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours concernant la définition et le niveau d'attention de l'utilisatrice avertie, qu'il convient d'entériner.
28. S'agissant du degré de liberté du créateur d'un dessin ou modèle, il ressort de la jurisprudence que celui-ci est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêts du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T 11/08, EU:T:2011:447, point 32, et Boîtier de montre-bracelet, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 112].
29. Partant, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti. À l'inverse, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti (arrêts Moteur à combustion interne, point 28 supra, EU:T:2011:447, point 33, et Boîtier de montre-bracelet, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 113).
30. En l'espèce, la chambre de recours a estimé à juste titre que, dans le cadre des articles de mode, comme les sacs à main, la marge de liberté du créateur était grande. Au demeurant, la requérante ne conteste pas cette appréciation. Cependant, elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs en ce que le critère de la « liberté du créateur » aurait dû faire partie intégrante de l'analyse du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et qu'elle aurait inversé les étapes de cette démarche. Ainsi, son approche consistant, dans une première étape, à comparer les deux dessins ou modèles en cause pour conclure qu'ils ne produisaient pas la même impression globale sur l'utilisatrice avertie et, dans une seconde étape, à examiner le grief tiré de la liberté du créateur serait erronée. En outre, les dissemblances entre les dessins ou modèles en cause ne seraient pas suffisamment significatives pour créer une impression globale différente sur l'utilisatrice avertie.
31. Premièrement, force est de constater qu'un « raisonnement en deux étapes », tel que préconisé par la requérante, n'est requis ni par la réglementation applicable ni par la jurisprudence.

32. En effet, le libellé de l'article 6 du règlement n° 6/2002, relatif à l'appréciation du caractère individuel, énonce, en son paragraphe 1, le critère de l'impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit et indique, en son paragraphe 2, qu'il faut tenir compte du degré de liberté du créateur à ces fins (voir point 20 ci-dessus). Il ressort de ces dispositions, et notamment de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, que l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d'un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l'utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l'art antérieur ainsi que le niveau d'attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle et, quatrièmement, le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l'utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T 666/11, EU:T:2013:584, point 21 et jurisprudence citée].
33. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence et de celle citée au point 29 ci-dessus et invoquée par la requérante elle-même, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut « renforcer » (ou, a contrario, nuancer) la conclusion quant à l'impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause. Il ne découle ni du prétendu schéma identifié par la requérante dans la jurisprudence ni même de l'extrait de l'arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) reproduit au point 29 de la requête que l'appréciation du degré de liberté du créateur constitue une étape préalable et abstraite à la comparaison de l'impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause.
34. Il convient également d'écarter l'ensemble des allégations soulevées au point 33 de la requête et relatives au point 44 de la décision attaquée. Ces allégations reposent, en partie, sur une lecture erronée de ce point et sont, en tout état de cause, non étayées. La chambre de recours y a constaté ce qui suit :
- « Pour ce qui est du degré de liberté du créateur, la chambre rappelle que c'est bien un facteur dont il faut tenir compte, au titre de l'article 6, paragraphe 2, du [règlement n° 6/2002], lors de l'appréciation du caractère individuel. [...] Il n'existe, toutefois, pas de 'réciprocité', à proprement parler ni d'automatisme. Dans l'arrêt [Moteur à combustion interne, point 28 supra, EU:T:2011:447] que cite la [requérante] à l'appui de sa thèse, le Tribunal a affirmé qu'un degré élevé de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle 'renforce' la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti [...] Le degré de liberté ne saurait donc, à lui seul, produire de résultat quant à l'appréciation du caractère individuel. Cette appréciation doit, en effet, reposer sur l'impression globale ainsi que le dit le paragraphe 1 de l'article 6 du [règlement n° 6/2002]. S'il est bien vrai, donc, qu'il doit être tenu compte de la marge de liberté du créateur, le point de départ de l'appréciation du caractère individuel d'un modèle doit, en tout état de cause, être la perception de l'utilisateur averti. En d'autres termes, le degré de liberté du créateur doit servir comme tempérament au jugement – dans le sens, comme l'affirme le Tribunal, de le 'renforcer' ou, au contraire, de le nuancer – obtenu sur la base de la perception de l'utilisateur averti. Le degré de liberté du créateur n'est donc pas, contrairement à ce que semble affirmer la [requérante], le point de départ de l'appréciation du caractère individuel mais, comme l'indique le paragraphe 2 de l'article 6 du [règlement n° 6/2002], un aspect dont il faut 'tenir compte' lorsqu'on analyse la perception de l'utilisateur averti. »
35. C'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a indiqué que le facteur relatif à la liberté du créateur ne saurait à lui seul conditionner l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle, mais que, en revanche, il était un élément dont il fallait tenir compte dans cette appréciation. Ainsi, elle a considéré, à juste titre, que ledit facteur était un facteur qui permettait de nuancer l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, plutôt qu'un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l'un d'eux eût un caractère individuel.
36. Deuxièmement, s'agissant de la comparaison des impressions globales produites par le dessin ou modèle contesté et par le dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours a indiqué, au point 30 de la décision attaquée, qu'ils se différenciaient par trois caractéristiques qui influençaient de façon déterminante leur aspect visuel global, à savoir la forme générale, la structure et la finition superficielle du sac.

37. Tout d'abord, elle a relevé que le corps du dessin ou modèle contesté avait une forme perceptiblement rectangulaire, en raison de la présence de trois lignes droites qui marquaient les flancs et la base du sac, qui donnait une impression d'objet relativement anguleux. En revanche, le corps du dessin ou modèle antérieur avait, selon elle, le flanc et la base recourbés, et l'impression de rondeur dominait sa silhouette. Ensuite, la chambre de recours a estimé que le corps du dessin ou modèle contesté se présentait comme étant réalisé à partir d'une seule pièce de cuir, sans division ou couture apparente à part sur une brève longueur aux coins inférieurs. En revanche, les faces du corps du dessin ou modèle antérieur étaient, selon elle, divisées en trois portions par des coutures, à savoir une portion supérieure recourbée, délimitée par une collerette, et deux portions inférieures, de taille égale, délimitées par une couture verticale. Enfin, la chambre de recours a indiqué que la finition superficielle du dessin ou modèle contesté était totalement lisse, à part deux ébauches de coutures aux angles inférieurs. En revanche, la surface du dessin ou modèle antérieur était, selon elle, parcourue de motifs décoratifs prononcés et réalisés en relief, à savoir une collerette bordée de plis dans la partie haute du sac, une couture verticale coupant le sac en deux et des plis à la base du sac. Pour chacun de ces trois facteurs, la chambre de recours a conclu que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient importantes et donc de nature à influencer sensiblement l'impression globale de l'utilisatrice avertie. Dans le cas du dessin ou modèle contesté, l'impression produite serait celle d'un modèle de sac caractérisé par des lignes essentielles et une simplicité formelle, tandis que, dans le cas du dessin ou modèle antérieur, l'impression serait celle d'un sac plus « ouvragé », caractérisé par des rondeurs et à la surface agrémentée de motifs ornementaux.
38. S'agissant des caractéristiques communes aux deux dessins ou modèles en cause, à savoir leur contour supérieur et la présence d'une poignée en forme de lanière(s) rattachée(s) au corps par un système d'anneaux renforcé par des rivets, la chambre de recours a estimé qu'elles ne suffisaient pas à leur conférer, aux yeux d'une utilisatrice avertie, une même impression globale. Elle a notamment indiqué que la manière dont ces anneaux étaient utilisés dans les deux sacs était très différente en ce qu'ils étaient très visibles et laissaient passer le jour dans le dessin ou modèle contesté, ce qui n'était pas le cas pour le dessin ou modèle antérieur, détail qui serait évident pour l'utilisatrice avertie.
39. À cet égard, il convient de rappeler que l'appréciation de l'impression globale produite sur l'utilisateur averti par un dessin ou modèle inclut la manière dont le produit représenté par ledit dessin ou modèle est utilisé [voir arrêt du 21 novembre 2013, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon)*, T 337/12, Rec, EU:T:2013:601, point 46 et jurisprudence citée]. En l'espèce, il y a lieu de relever que les lanières et la poignée des dessins ou modèles en conflit se prêtent notoirement à des usages différents dans la mesure où le dessin ou modèle contesté représente un sac à porter uniquement à la main, tandis que le dessin ou modèle antérieur représente un sac à porter à l'épaule.
40. Dans ce contexte et eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que les différences entre les dessins ou modèles en cause sont importantes et que les ressemblances entre eux sont insignifiantes dans l'impression globale produite par ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'appréciation de la chambre de recours en ce qu'elle a considéré que le dessin ou modèle contesté produisait, sur l'utilisatrice avertie, une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.
41. L'appréciation qui précède ne saurait être remise en cause par les allégations de la requérante.
42. Par un premier grief, tiré de l'absence d'analyse contextuelle des caractéristiques des sacs en cause, la requérante soutient que la chambre de recours n'a pas examiné les similitudes entre les dessins ou modèles en cause, ni précisé les différences entre ceux-ci, ni analysé si ces différences ou similitudes étaient mineures, normales ou majeures, afin d'en tirer les conclusions pour l'impression globale produite compte tenu du grand degré de liberté du créateur. Il convient d'écarter ce grief comme manquant en fait sur la base des considérations énoncées aux points 36 à 38 ci-dessus, qui décrivent les étapes progressives de cette analyse effectuée par la chambre de recours aux points 30 à 42 de la décision attaquée.
43. Par un second grief, la requérante fait valoir que les différences entre les dessins ou modèles en cause, bien qu'elles ne soient pas insignifiantes, ne sont toutefois pas suffisamment notables pour créer une impression globale différente sur l'utilisatrice avertie. Selon elle, la décision attaquée n'évoque pas cet aspect et passe outre les critères établis par la jurisprudence.

44. Force est de constater que ce grief, à le supposer recevable, n'est nullement fondé. D'une part, il résulte clairement des points 37 à 42 de la décision attaquée que la chambre de recours a attentivement examiné les éléments communs des deux dessins ou modèles en cause avant de conclure que les différences entre ceux-ci l'emportaient sur l'impression globale produite, conclusion confirmée par le Tribunal (voir point 40 ci-dessus). D'autre part, ainsi qu'il découle du point 42 ci-dessus, la chambre de recours a correctement appliqué les critères établis par la jurisprudence en l'espèce.
45. Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du troisième chef de conclusions présenté par la requérante et sur la recevabilité des troisième et quatrième chefs de conclusions présentés par l'intervenante ainsi que sur celle d'une annexe de la requête, mise en cause par cette dernière.

Sur les dépens

46. Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
47. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenante.
48. L'intervenante a, en outre, conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure devant l'OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n'en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d'annulation. Partant, la demande de l'intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l'OHMI ne peut être accueillie que s'agissant des seuls dépens indispensables exposés par l'intervenante aux fins des procédures devant la chambre de recours (voir arrêt Boëtier de montre-bracelet, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 164 et jurisprudence citée).

PAR CES MOTIFS, le tribunal (sixième chambre)

Déclare et arrête:

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris ceux qu'Yves Saint Laurent SAS a exposés aux cours de la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

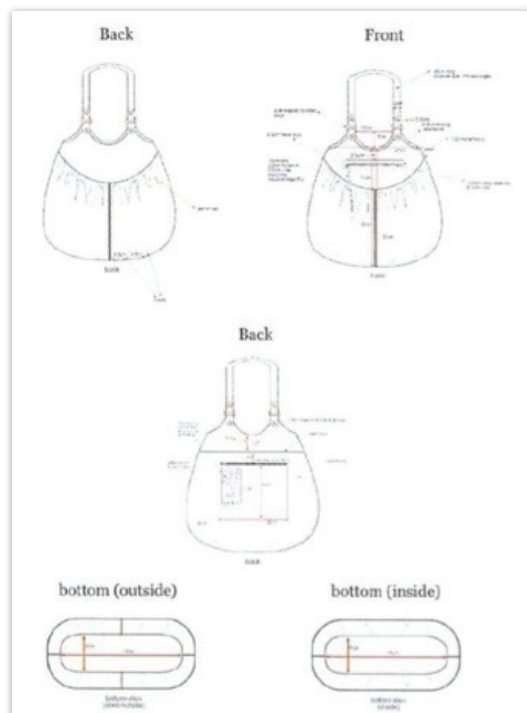
Arrêt (Affaire T 526/13)

Antécédents du litige

1. Le 30 octobre 2006, l'intervenante, Yves Saint Laurent SAS, a présenté une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire (ci-après le «dessin ou modèle contesté») à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
2. Le dessin ou modèle contesté, destiné à être appliqué aux «sacs à main», relevant de la classe 03-01 au sens de l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, est représenté selon six vues comme suit:



3. Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 613294-0002 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 135/2006, du 28 novembre 2006.
4. Le 3 avril 2009, la requérante, H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG, a présenté devant l'OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur les articles 4 à 9 du règlement n° 6/2002 ainsi que sur l'article 25, paragraphe 1, sous c) à f) ou g), du même règlement. Dans sa demande en nullité, la requérante s'est bornée à alléguer que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l'article 6 de ce règlement.
5. À l'appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué, pour étayer la prétendue absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, le modèle antérieur reproduit ci-après :



6. Par décision du 4 novembre 2011, la division d'annulation a rejeté cette demande en nullité.
7. Le 25 janvier 2012, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'annulation.
8. Par décision du 8 juillet 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. Après avoir considéré que les pièces produites par la requérante étaient de nature à prouver la divulgation au public du sac à main faisant l'objet du dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours a examiné le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Elle a défini l'utilisateur averti dudit dessin ou modèle comme étant une femme avertie, qui s'intéressait, comme possible utilisatrice, aux sacs à main. Selon elle, les deux dessins ou modèles en cause avaient des caractéristiques communes, notamment leurs contours supérieurs et leurs poignées en forme de lanière rattachée au corps des sacs par un système d'anneaux renforcé par des rivets, mais les différences quant à la forme, à la structure et à la finition superficielles jouaient un rôle déterminant dans l'impression globale produite par ces produits. À cet égard, la chambre de recours a considéré que le degré de liberté du créateur était large, mais que, en l'espèce, il n'effaçait pas, du point de vue de l'utilisatrice avertie, les importantes différences de forme, de structure et de finition superficielle qui séparaient les deux sacs.

Conclusions des parties

9. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - annuler la décision attaquée ;
 - prononcer la nullité du dessin ou modèle contesté ;
 - condamner l'intervenante aux dépens, y compris ceux qu'elle a elle-même supportés devant la chambre de recours.
10. L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.
11. L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter l'annexe A.6 de la requête comme irrecevable ;
 - rejeter le recours ;
 - confirmer la décision attaquée ;
 - déclarer la validité du dessin ou modèle contesté ;
 - condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu'elle a elle-même supportés devant l'OHMI.

En droit

12. À l'appui du recours, la requérante fait valoir, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l'article 6 du règlement n° 6/2002, qui se décompose en deux branches. Par une première branche, elle soutient que la décision attaquée a conclu à tort et sans motivation suffisante que le degré élevé de liberté du créateur n'avait aucune incidence sur la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles en cause produisaient une impression globale différente sur l'utilisateur averti. Par une seconde branche, elle allègue que la décision attaquée a erronément conclu, tout en reconnaissant ce degré élevé de liberté du créateur, que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient suffisamment significatives pour produire une impression globale différente.
13. Dans le cadre de la première branche du moyen unique, la requérante fait valoir un grief tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Le Tribunal estime opportun d'examiner séparément ce grief avant d'analyser les arguments sur le fond.
14. L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.

Sur le grief tiré d'une insuffisance de motivation

15. Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 62 du règlement n° 6/2002, les décisions de l'OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l'article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l'auteur de l'acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 25 avril 2013, *Bell & Ross/OHMI – KIN* (Boîtier de montre-bracelet), T 80/10, EU:T:2013:214, point 37 et jurisprudence citée].
16. Il convient également de rappeler que l'obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux. En effet, la motivation d'une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt *Boîtier de montre-bracelet*, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 38 et jurisprudence citée).
17. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient si marquées que le degré de liberté du créateur ne saurait affecter la conclusion quant aux impressions globales différentes produites par ceux-ci. Tout d'abord, la chambre de recours a constaté, au point 42 de la décision attaquée, qu'« il y a[vait] certes des caractéristiques communes entre les deux modèles de sac [en cause,] mais [que], pour les raisons indiquées auparavant [aux points 30 à 34], les différences quant à la forme, la structure et la finition superficielle des sacs [étaient] celles qui détermin[ai]ent l'impression globale du point de vue de l'utilisatrice avertie ». Ensuite, elle a rappelé, au point 44 de la décision attaquée, que le degré de liberté du créateur était un facteur dont il fallait tenir compte lors de l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 et qui servait à renforcer ou à nuancer la perception de l'utilisateur à cet égard. Enfin, elle a reconnu, au point 45 de la même décision, que la marge de liberté du créateur, dans le cadre des articles de modes comme les sacs à main, était grande, avant d'indiquer que « cette reconnaissance ne saurait impliquer automatiquement, contrairement à ce que sembl[ait] indiquer la [requérante], que le [modèle ou dessin de] sac à main [contesté] produi[sait] la même impression globale que le sac à main objet du modèle [ou dessin] antérieur ». Elle a précisé que, « [e]n effet, le point de départ de l'appréciation de cette impression globale, au titre du paragraphe 1, de l'article 6 du [règlement n° 6/2002, était] la personne de l'utilisateur averti », que, « en l'espèce, cette grande marge de liberté n'effacera aucunement, du point de vue de l'utilisatrice avertie, les importantes différences de forme, structure et finition superficielles qui sépar[ai]ent les deux sacs » et que, « [d]ans le cas d'espèce, donc, la grande marge de liberté du créateur n'[était] nullement incompatible [...] avec la conclusion que les deux sacs produis[ai]ent une impression globale différente ».
18. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a exposé de façon suffisamment claire et non équivoque le raisonnement par lequel elle a considéré que, dans le cas d'espèce, le degré élevé de liberté du créateur n'avait aucune incidence sur la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles en cause produisaient une impression globale différente sur l'utilisatrice avertie. Le grief pris de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

Sur le bien-fondé

19. Les deux branches du moyen unique se rapportant à de prétendues erreurs commises par la chambre de recours dans l'application de l'article 6 du règlement n° 6/2002 au cas d'espèce, le Tribunal estime qu'il convient de les examiner ensemble.

20. Selon l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L'article 6, paragraphe 2, du même règlement précise que, pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
21. Il ressort du considérant 14 du règlement n° 6/2002 que, lors de l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est intégré et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. En l'espèce, le dessin ou modèle contesté, comme le dessin ou modèle antérieur, représente un sac à main.
22. Par ailleurs, il ressort de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, ainsi que d'une jurisprudence constante que l'examen du caractère individuel d'un dessin ou modèle dépend de l'impression globale que celui-ci produit sur l'utilisateur averti [voir arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T 231/10, EU:T:2013:560, point 28 et jurisprudence citée].
23. S'agissant de la notion d'utilisateur averti, par rapport auquel le caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté doit être apprécié, la chambre du recours l'a défini, en l'espèce, comme une femme avertie, qui s'intéresse, comme possible utilisatrice, aux sacs à main.
24. S'agissant du niveau d'attention de l'utilisateur averti, il convient de rappeler, à l'instar de la chambre de recours, que, selon la jurisprudence, la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C 281/10 P, Rec, EU:C:2011:679, point 53).
25. Il ressort également de la jurisprudence que, si l'utilisateur averti n'est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'est pas non plus l'expert ou l'homme de l'art capable d'observer dans le détail les différences minimales susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise (arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, point 24 supra, EU:C:2011:679, point 59).
26. La chambre de recours a estimé que l'utilisatrice avertie en l'espèce n'était ni l'acheteur moyen de sacs à main ni un connaisseur particulièrement attentif, mais un profil intermédiaire familiarisé avec le produit selon le niveau d'attention prévu par la jurisprudence citée aux points 24 et 25 ci-dessus).
27. La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours concernant la définition et le niveau d'attention de l'utilisatrice avertie, qu'il convient d'entériner.
28. S'agissant du degré de liberté du créateur d'un dessin ou modèle, il ressort de la jurisprudence que celui-ci est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêts du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T 11/08, EU:T:2011:447, point 32, et Boitier de montre-bracelet, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 112].

29. Partant, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti. À l'inverse, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti (arrêts *Moteur à combustion interne*, point 28 supra, EU:T:2011:447, point 33, et *Boîtier de montre-bracelet*, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 113).
30. En l'espèce, la chambre de recours a estimé à juste titre que, dans le cadre des articles de mode, comme les sacs à main, la marge de liberté du créateur était grande. Au demeurant, la requérante ne conteste pas cette appréciation. Cependant, elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs en ce que le critère de la « liberté du créateur » aurait dû faire partie intégrante de l'analyse du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et qu'elle aurait inversé les étapes de cette démarche. Ainsi, son approche consistant, dans une première étape, à comparer les deux dessins ou modèles en cause pour conclure qu'ils ne produisaient pas la même impression globale sur l'utilisatrice avertie et, dans une seconde étape, à examiner le grief tiré de la liberté du créateur serait erronée. En outre, les dissemblances entre les dessins ou modèles en cause ne seraient pas suffisamment significatives pour créer une impression globale différente sur l'utilisatrice avertie.
31. Premièrement, force est de constater qu'un « raisonnement en deux étapes », tel que préconisé par la requérante, n'est requis ni par la réglementation applicable ni par la jurisprudence.
32. En effet, le libellé de l'article 6 du règlement n° 6/2002, relatif à l'appréciation du caractère individuel, énonce, en son paragraphe 1, le critère de l'impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit et, indique, en son paragraphe 2, qu'il faut tenir compte du degré de liberté du créateur à ces fins (voir point 20 ci-dessus). Il ressort de ces dispositions et notamment de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, que l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d'un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l'utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l'art antérieur ainsi que le niveau d'attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle et, quatrièmement, le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l'utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, *Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant)*, T 666/11, EU:T:2013:584, point 21 et jurisprudence citée].
33. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence et de celle citée au point 29 ci-dessus et invoquée par la requérante elle-même, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut « renforcer » (ou, a contrario, nuancer) la conclusion quant à l'impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause. Il ne découle ni du prétendu schéma identifié par la requérante dans la jurisprudence ni même de l'extrait de l'arrêt du *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice, Allemagne) reproduit au point 29 de la requête que l'appréciation du degré de liberté du créateur constitue une étape préalable et abstraite à la comparaison de l'impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause.
34. Il convient également d'écarter l'ensemble des allégations soulevées au point 33 de la requête et relatives au point 44 de la décision attaquée. Ces allégations reposent, en partie, sur une lecture erronée de ce point et sont, en tout état de cause, non étayées. La chambre de recours y a constaté ce qui suit :

« Pour ce qui est du degré de liberté du créateur, la chambre rappelle que c'est bien un facteur dont il faut tenir compte, au titre de l'article 6, paragraphe 2, du [règlement n° 6/2002], lors de l'appréciation du

caractère individuel. [...] Il n'existe, toutefois, pas de 'réciprocité', à proprement parler ni d'automatisme. Dans l'arrêt [Moteur à combustion interne, point 28 supra, EU:T:2011:447] que cite la [requérante] à l'appui de sa thèse, le Tribunal a affirmé qu'un degré élevé de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle 'renforce' la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti [...] Le degré de liberté ne saurait donc, à lui seul, produire de résultat quant à l'appréciation du caractère individuel. Cette appréciation doit, en effet, reposer sur l'impression globale ainsi que le dit le paragraphe 1 de l'article 6 du [règlement n° 6/2002]. S'il est bien vrai, donc, qu'il doit être tenu compte de la marge de liberté du créateur, le point de départ de l'appréciation du caractère individuel d'un modèle doit, en tout état de cause, être la perception de l'utilisateur averti. En d'autres termes, le degré de liberté du créateur doit servir comme tempérament au jugement – dans le sens, comme l'affirme le Tribunal, de le 'renforcer' ou, au contraire, de le nuancer – obtenu sur la base de la perception de l'utilisateur averti. Le degré de liberté du créateur n'est donc pas, contrairement à ce que semble affirmer la [requérante], le point de départ de l'appréciation du caractère individuel mais, comme l'indique le paragraphe 2 de l'article 6 du [règlement n° 6/2002], un aspect dont il faut "tenir compte" lorsqu'on analyse la perception de l'utilisateur averti.»

35. C'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a indiqué que le facteur relatif à la liberté du créateur ne saurait à lui seul conditionner l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle, mais que, en revanche, il était un élément dont il fallait tenir compte dans cette appréciation. Ainsi, elle a considéré, à juste titre, que ledit facteur était un facteur qui permettait de nuancer l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, plutôt qu'un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l'un d'eux eût un caractère individuel.
36. Deuxièmement, s'agissant de la comparaison des impressions globales produites par le dessin ou modèle contesté et par le dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours a indiqué, au point 30 de la décision attaquée, qu'ils se différenciaient par trois caractéristiques qui influençaient de façon déterminante leur aspect visuel global, à savoir la forme générale, la structure et la finition superficielle du sac.
37. Tout d'abord, elle a relevé que le corps du dessin ou modèle contesté avait une forme perceptiblement rectangulaire, en raison de la présence de trois lignes droites qui marquaient les flancs et la base du sac, qui donnait une impression d'objet relativement anguleux. En revanche, le corps du dessin ou modèle antérieur avait, selon elle, le flanc et la base recourbés, et l'impression de rondeur dominait sa silhouette. Ensuite, la chambre de recours a estimé que le corps du dessin ou modèle contesté se présentait comme étant réalisé à partir d'une seule pièce de cuir, sans division ou couture apparente à part sur une brève longueur aux coins inférieurs. En revanche, les faces du corps du dessin ou modèle antérieur étaient, selon elle, divisées en trois portions par des coutures, à savoir une portion supérieure recourbée, délimitée par une collerette, et deux portions inférieures, de taille égale, délimitées par une couture verticale. Enfin, la chambre de recours a indiqué que la finition superficielle du dessin ou modèle contesté était totalement lisse, à part deux ébauches de coutures aux angles inférieurs. En revanche, la surface du dessin ou modèle antérieur était, selon elle, parcourue de motifs décoratifs prononcés et réalisés en relief, à savoir une collerette bordée de plis dans la partie haute du sac, une couture verticale coupant le sac en deux et des plis à la base du sac. Pour chacun de ces trois facteurs, la chambre de recours a conclu que les différences entre les dessins ou modèles en cause étaient importantes et donc de nature à influencer sensiblement l'impression globale de l'utilisatrice avertie. Dans le cas du dessin ou modèle contesté, l'impression produite serait celle d'un modèle de sac caractérisé par des lignes essentielles et une simplicité formelle, tandis que, dans le cas du dessin ou modèle antérieur, l'impression serait celle d'un sac plus «ouvragé», caractérisé par des rondeurs et à la surface agrémentée de motifs ornementaux.
38. S'agissant des caractéristiques communes aux deux dessins ou modèles en cause, à savoir leur contour supérieur et la présence d'une poignée en forme de lanière(s) rattachée(s) au corps par un système d'anneaux renforcé par des rivets, la chambre de recours a estimé qu'elles ne suffisaient pas à leur conférer, aux yeux d'une utilisatrice avertie, une même impression globale. Elle a notamment indiqué que la manière dont ces anneaux étaient utilisés dans les deux sacs était très différente en ce qu'ils étaient très visibles et laissaient passer le jour dans le dessin ou modèle contesté, ce qui n'était pas le cas pour le dessin ou modèle antérieur, détail qui serait évident pour l'utilisatrice avertie.

39. À cet égard, il convient de rappeler que l'appréciation de l'impression globale produite sur l'utilisateur averti par un dessin ou modèle inclut la manière dont le produit représenté par ledit dessin ou modèle est utilisé [voir arrêt du 21 novembre 2013, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon)*, T 337/12, Rec, EU:T:2013:601, point 46 et jurisprudence citée]. En l'espèce, il y a lieu de relever que les lanières et la poignée des dessins ou modèles en conflit se prêtent notablement à des usages différents dans la mesure où le dessin ou modèle contesté représente un sac à porter uniquement à la main, tandis que le dessin ou modèle antérieur représente un sac à porter à l'épaule.
40. Dans ce contexte et eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que les différences entre les dessins ou modèles en cause sont importantes et que les ressemblances entre eux sont insignifiantes dans l'impression globale produite par ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'appréciation de la chambre de recours en ce qu'elle a considéré que le dessin ou modèle contesté produisait, sur l'utilisatrice avertie, une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.
41. L'appréciation qui précède ne saurait être remise en cause par les allégations de la requérante.
42. Par un premier grief, tiré de l'absence d'analyse contextuelle des caractéristiques des sacs en cause, la requérante soutient que la chambre de recours n'a pas examiné les similitudes entre les dessins ou modèles en cause ni précisé les différences entre ceux-ci, ni analysé si ces différences ou similitudes étaient mineures, normales ou majeures, afin d'en tirer les conclusions pour l'impression globale produite compte tenu du grand degré de liberté du créateur. Il convient d'écarter ce grief comme manquant en fait sur la base des considérations énoncées aux points 36 à 38 ci-dessus, qui décrivent les étapes progressives de cette analyse effectuée par la chambre de recours aux points 30 à 42 de la décision attaquée.
43. Par un second grief, la requérante fait valoir que les différences entre les dessins ou modèles en cause, bien qu'elles ne soient pas insignifiantes, ne sont toutefois pas suffisamment notables pour créer une impression globale différente sur l'utilisatrice avertie. Selon elle, la décision attaquée n'évoque pas cet aspect et passe outre les critères établis par la jurisprudence.
44. Force est de constater que ce grief, à le supposer recevable, n'est nullement fondé. D'une part, il résulte clairement des points 37 à 42 de la décision attaquée que la chambre de recours a attentivement examiné les éléments communs des deux dessins ou modèles en cause avant de conclure que les différences entre ceux-ci l'emportaient sur l'impression globale produite, conclusion confirmée par le Tribunal (voir point 40 ci-dessus). D'autre part, ainsi qu'il découle du point 42 ci-dessus, la chambre de recours a correctement appliqué les critères établis par la jurisprudence en l'espèce.
45. Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du troisième chef de conclusions présenté par la requérante et sur la recevabilité des troisième et quatrième chefs de conclusions présentés par l'intervenante ainsi que sur celle d'une annexe de la requête, mise en cause par cette dernière.

Sur les dépens

46. Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
47. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenante.
48. L'intervenante a, en outre, conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure devant l'OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n'en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d'annulation. Partant, la demande de l'intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux

dépens de la procédure administrative devant l'OHMI ne peut être accueillie que s'agissant des seuls dépens indispensables exposés par l'intervenante aux fins des procédures devant la chambre de recours (voir arrêt Boëtier de montre-bracelet, point 15 supra, EU:T:2013:214, point 164 et jurisprudence citée).

PAR CES MOTIFS, le tribunal (sixième chambre)

Déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris ceux qu'Yves Saint Laurent SAS a exposés aux cours de la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
PREMIERE CHAMBRE
16 SEPTEMBRE 2015

Société des Produits Nestlé SA

Contre

Cadbury UK Ltd

**RENOVI PREJUDICIEL - MARQUES TRIDIMENSIONNELLES -
CONDITIONS D'ENREGISTREMENT - DISTINCTIVITE**

Synthèse

Cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 septembre 2015 précise les conditions de refus d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle.

En l'espèce, Nestlé fait enregistrer en 2002, la forme d'une gaufrette chocolatée à quatre barres en tant que marque tridimensionnelle au niveau communautaire. En 2010, elle dépose cette même forme comme marque tridimensionnelle auprès de l'Office britannique.

La société Cadbury, entreprise anglaise de production de confiseries, s'y oppose et obtient le refus de l'enregistrement de cette forme à titre de marque au motif qu'elle serait dépourvue intrinsèquement de caractère distinctif et qu'elle ne l'aurait pas non plus acquis par l'usage.

Nestlé fait appel de cette décision devant la High Court britannique, qui saisit la CJUE sur trois questions préjudicielles, relatives à l'interprétation des éventuels motifs de refus applicables dans le cadre de demandes de marques tridimensionnelles :

- Est-ce que les motifs de refus doivent être appliqués cumulativement ?

La législation européenne refuse en effet la protection d'une forme à titre de marque : si celle-ci est imposée par la nature même du produit ; elle est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ; et si elle donne une valeur substantielle au produit.

A cette question, la Cour répond par la négative et précise que dès lors qu'un seul de ces motifs s'applique pleinement, l'enregistrement peut être refusé.

- Le refus d'enregistrement fondé sur le fait que la forme du produit est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique s'applique-t-il également à la façon dont le produit est fabriqué ou se limite-t-il à la façon dont le produit fonctionne ?

Selon la Cour, si les fonctionnalités du produit sont déterminantes, en revanche les modalités de fabrication de celui-ci importent peu.

- Le demandeur à l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait doit-il apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou service désigné comme provenant d'une entreprise déterminée, ou suffit-il qu'il démontre qu'une proportion significative des milieux intéressés reconnaît cette marque et l'associe à ses produits ?

La Cour adopte ici une position stricte et retient que le demandeur à l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle doit apporter la preuve que seule la marque dont l'enregistrement est demandé, puisse permettre au consommateur de distinguer le produit en question des produits concurrents.

Ainsi, pour obtenir l'enregistrement de sa marque tridimensionnelle, Nestlé devra prouver que le public pertinent reconnaît la barre KIT KAT de par sa seule forme, sans que l'inscription même de la marque verbale «KIT KAT» ne soit nécessaire pour reconnaître le produit.

Il appartient désormais à la juridiction britannique, forte de ces précisions, de se prononcer sur la protection de la forme des barres KIT KAT.

Arrêt

La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1, sous b) et e), i) et ii), et 3, 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, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la Société des Produits Nestlé SA (ci-après «Nestlé») à Cadbury UK Ltd (ci-après «Cadbury») au sujet de l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de la demande de Nestlé visant à l'enregistrement en tant que marque au Royaume-Uni d'un signe tridimensionnel représentant la forme d'une gaufrette chocolatée à quatre barres.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3. La directive 2008/95 a abrogé et remplacé la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, et rectificatif JO 1989, L 207, p. 44).

4. Le considérant 1 de la directive 2008/95 précise:

«La directive [89/104] a été modifiée [...] dans son contenu. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.»

5. Aux termes de l'article 2 de la directive 2008/95, «peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique [...], à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».

6. L'article 3 de la directive 2008/95, intitulé «Motifs de refus ou de nullité» et qui reprend, sans modification substantielle, le contenu de l'article 3 de la directive 89/104, dispose:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

[...]

- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]

- e) les signes constitués exclusivement:

- i) par la forme imposée par la nature même du produit,
- ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
- iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

[...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est 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 États membres 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.

[...]»

Le droit du Royaume-Uni

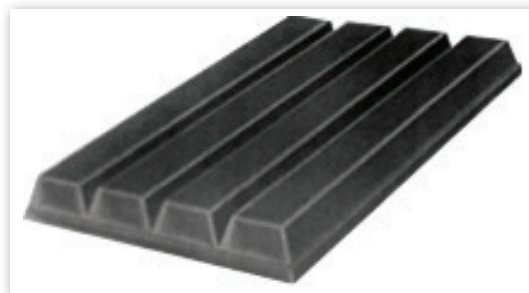
7. Selon l'article 3, point 1, de la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994), sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, sauf si, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, elle a effectivement acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait.
8. En vertu du point 2 du même article, un signe n'est pas enregistré comme marque s'il est constitué exclusivement par une forme imposée par la nature même du produit ou par une forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

9. Le produit en cause au principal a été commercialisé au Royaume-Uni dès l'année 1935 par Rowntree & Co Ltd, sous le nom de «Rowntree's Chocolate Crisp». En 1937, le nom du produit a été modifié en «Kit Kat Chocolate Crisp» et a été raccourci, par la suite, en «Kit Kat». Au cours de l'année 1988, cette société, dont la nouvelle dénomination sociale était Rowntree plc, a été acquise par Nestlé.
10. Si le produit a été vendu pendant longtemps dans un emballage à deux épaisseurs, celui intérieur argenté et celui extérieur imprimé, revêtu d'un logo rouge et blanc marqué des termes «Kit Kat», l'emballage actuel est d'une seule épaisseur revêtu de ce même logo. La représentation du logo a évolué au fil du temps, sans subir toutefois de grand changement.
11. La forme de base du produit est restée quasi identique depuis l'année 1935, seules ses dimensions ont été légèrement modifiées. L'apparence actuelle du produit déballé est la suivante:



12. Il convient de relever que chaque barre est marquée en relief des termes «Kit Kat» ainsi que de fragments de l'ovale qui font partie du logo.
13. Le 8 juillet 2010, Nestlé a demandé l'enregistrement du signe tridimensionnel graphiquement représenté ci-dessous (ci-après la «marque en cause») en tant que marque au Royaume-Uni.



14. La marque en cause diffère ainsi de la véritable forme du produit en ce qu'elle ne contient pas les termes «Kit Kat» en relief.
15. La demande a été introduite pour les produits suivants de la classe 30 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:
«Chocolat; confiserie au chocolat; produits chocolatés; confiserie; préparations à base de chocolat; produits de boulangerie; pâtisserie; biscuits; biscuits nappés de chocolat; gaufrettes nappées de chocolat; gâteaux; cookies; gaufrettes».
16. La demande a été acceptée par l'office des marques britannique et publiée aux fins d'opposition. Selon celui-ci, même si la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, le demandeur à l'enregistrement de ladite marque a démontré que celle-ci a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait.
17. Le 28 janvier 2011, Cadbury a formé une opposition à la demande d'enregistrement en invoquant différents moyens, notamment celui selon lequel l'enregistrement devrait être refusé sur le fondement des dispositions de la loi de 1994 sur les marques, transposant l'article 3, paragraphes 1, sous b) et e), i) et ii), et 3, de la directive 2008/95.
18. Par décision du 20 juin 2013, l'examineur de l'office des marques britannique a considéré que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et n'a pas non plus acquis un tel caractère après l'usage qui en a été fait.
19. L'examineur a estimé que la forme pour laquelle l'enregistrement est demandé est constituée de trois caractéristiques:
 - la forme rectangulaire basique en plaque;
 - la présence, la position et la profondeur des rainures disposées dans la longueur de la plaque, et
 - le nombre de rainures qui détermine, avec la largeur de la plaque, le nombre de «barres».
20. L'examineur a estimé que la première de ces caractéristiques est une forme résultant de la nature même des produits et qu'elle ne peut dès lors faire l'objet d'un enregistrement, à l'exception toutefois des «gâteaux» et des «pâtisseries», pour lesquels la forme de la marque diverge de manière significative des normes du secteur. Les deux autres caractéristiques étant nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, il a rejeté la demande d'enregistrement pour le surplus.
21. Le 18 juillet 2013, Nestlé a interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (propriété intellectuelle), en contestant l'affirmation selon laquelle la marque en cause n'avait pas acquis un caractère distinctif à travers son utilisation avant la date pertinente. En outre, Nestlé fait valoir que la marque en cause ne consiste pas exclusivement soit en la forme imposée par la nature même du produit, soit en la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
22. Par appel incident du même jour, Cadbury met en cause la décision du 20 juin 2013 en ce que ladite juridiction a retenu, s'agissant des gâteaux et des pâtisseries, que la marque en cause possède un caractère distinctif intrinsèque et qu'elle ne consiste pas soit exclusivement en la forme imposée par la nature même du produit, soit en celle nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
23. La Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (propriété intellectuelle), estime, tout d'abord, que l'examineur n'aurait pas dû établir une distinction entre les gâteaux et les pâtisseries, d'une part, et tous les autres produits de la classe 30 de l'arrangement de Nice, d'autre part, que ce soit concernant la preuve du caractère distinctif de la marque en cause ou en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 3, paragraphe 1, sous e), i) et ii), de la directive 2008/95.

24. Ensuite, s'agissant de la question de savoir si la marque en cause a acquis un caractère distinctif à travers son utilisation avant la date pertinente, la juridiction de renvoi, après avoir rappelé la jurisprudence en la matière, se demande s'il est suffisant, pour établir qu'une marque a acquis un caractère distinctif, que, à la date pertinente, une proportion significative des milieux intéressés reconnaisse la marque et l'associe aux produits du demandeur à l'enregistrement. En effet, cette juridiction considère qu'il appartient plutôt à celui-ci d'établir qu'une proportion significative des milieux intéressés estime que la marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, indique l'origine des biens.
25. Enfin, pour ce qui est de la forme imposée par la nature même du produit et de celle nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, la juridiction de renvoi relève qu'il n'existe que peu de jurisprudence relative à l'article 3, paragraphe 1, sous e), i) et ii), de la directive 2008/95.
26. C'est dans ces conditions que la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (propriété intellectuelle), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles:
 - «1. Afin d'établir qu'une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, suffit-il que le demandeur à l'enregistrement démontre que, à la date pertinente, une proportion significative des milieux intéressés reconnaissait la marque et l'associait à ses produits, en ce sens que si ces personnes s'interrogeaient sur la personne commercialisant les produits revêtus de cette marque, elles identifiaient le demandeur? Ou le demandeur doit-il démontrer qu'une proportion significative des milieux intéressés estimait que la marque (par opposition à toute autre marque pouvant également être présente) indiquait l'origine des produits?
 - 2). Lorsqu'une forme consiste en trois caractéristiques essentielles, dont l'une résulte de la nature même du produit et dont les deux autres sont nécessaires pour obtenir un résultat technique, l'article 3, paragraphe 1, sous e), i) et/ou ii), de la directive 2008/95 s'oppose-t-il à l'enregistrement de cette forme en tant que marque?
 - 3). L'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'enregistrement de formes qui sont nécessaires pour obtenir un résultat technique, au regard de la manière dont les biens sont fabriqués, par opposition à la manière dont les biens fonctionnent?»

Sur la demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure

27. La phase orale de la procédure ayant été clôturée le 11 juin 2015 à la suite de la présentation des conclusions de M. l'avocat général, Nestlé a demandé la réouverture de cette phase orale par lettre du 26 juin 2015, déposé au greffe de la Cour le 30 juin 2015.
28. À l'appui de cette demande, Nestlé fait notamment valoir que, dans la mesure où les conclusions de M. l'avocat général ne répondent pas de manière suffisante à la première question, la juridiction de renvoi ne saurait être en mesure de prendre position sur celle-ci.
29. En outre, Nestlé fait valoir que les conclusions de M. l'avocat général reposent sur une interprétation erronée des observations écrites présentées par elle.
30. Il importe de rappeler que, en vertu de l'article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l'avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu'une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne (voir arrêt *Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin*, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

31. En l'occurrence, la Cour considère, l'avocat général entendu, qu'elle est suffisamment éclairée pour statuer, qu'il n'existe aucun fait nouveau de nature à l'influencer de manière décisive et que la présente affaire ne nécessite pas d'être tranchée sur la base d'arguments qui n'auraient pas été débattus entre les parties.
32. Par ailleurs, il convient de relever que, en vertu de l'article 252, second alinéa, TFUE, l'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. Toutefois, la Cour n'est liée ni par les conclusions de l'avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (voir arrêt *Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin*, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 29 et jurisprudence citée).
33. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

34. En premier lieu, il convient de relever que la demande de renvoi préjudiciel porte sur l'interprétation des dispositions de la directive 2008/95.
35. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt *Oberbank e.a.* (C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 31), la directive 2008/95 a simplement opéré une codification de la directive 89/104, de telle sorte que les dispositions en cause dans la présente affaire n'ont subi aucune modification substantielle quant à leur libellé, leur contexte ou leur objectif, par rapport aux dispositions équivalentes de la directive 89/104. Il en résulte que les références à la jurisprudence relative à la directive 89/104 demeurent pertinentes aux fins de la présente affaire.
36. En second lieu, conformément à l'article 2 de la directive 2008/95, un signe représentant la forme d'un produit peut, en principe, constituer une marque à condition qu'il soit, d'une part, susceptible d'une représentation graphique et, d'autre part, propre à distinguer le produit ou le service d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
37. Or, l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 individualise explicitement certains signes constitués par la forme du produit en énumérant les motifs spécifiques de refus d'enregistrement, à savoir lorsque ces signes sont constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
38. L'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 étant un obstacle préliminaire susceptible d'empêcher qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit puisse être enregistré, il s'ensuit que, si l'un des trois critères mentionnés à cette disposition est rempli, un tel signe ne peut être enregistré en tant que marque (voir, en ce sens, arrêts *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, point 76, ainsi que *Linde e.a.*, C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 44).
39. En outre, un signe qui est refusé à l'enregistrement sur le fondement de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 ne peut jamais acquérir un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive par l'usage qui en a été fait (voir, en ce sens, arrêts *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, point 75, ainsi que *Linde e.a.*, C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 44).
40. Par conséquent, dans le cadre d'une demande d'enregistrement d'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit, il convient de vérifier, d'abord, s'il n'existe aucun obstacle au titre de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 susceptible d'empêcher l'enregistrement pour analyser, ensuite, si le signe en cause a pu, le cas échéant, acquérir un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive.

41. Ainsi, et afin de respecter la logique et l'ordre choisis par le législateur de l'Union dans la rédaction de l'article 3 de la directive 2008/95, il y a lieu d'inverser l'ordre d'examen des questions préjudicielles, en procédant d'abord à l'analyse des deuxième et troisième questions, relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, avant d'examiner la première question concernant l'article 3, paragraphe 3, de cette directive.

Sur la deuxième question

42. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'enregistrement, en tant que marque, d'un signe constitué par la forme du produit lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l'une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique.
43. D'emblée, il convient de rappeler que les différents motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 3 de la directive 2008/95 doivent être interprétés à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux (voir, en ce sens, arrêts *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, points 25 à 27, ainsi que *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, point 77).
44. La ratio des motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 consiste à éviter que la protection du droit des marques aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents (voir, en ce sens, arrêts *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, point 78, et *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 18).
45. En effet, il s'agit d'empêcher que le droit exclusif et permanent conféré par une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption (voir, en ce sens, arrêt *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 19, et, s'agissant de l'article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), disposition qui est en substance identique à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, arrêt *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 45).
46. S'agissant de la question de savoir si les différents motifs de refus peuvent faire l'objet d'une application concomitante, la Cour a précisé qu'il ressort clairement du libellé de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 que les trois motifs de refus d'enregistrement sont de nature autonome, chacun d'eux s'appliquant indépendamment des autres (voir, en ce sens, arrêt *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 39).
47. La Cour en a déduit que si un seul des critères mentionnés à cette disposition est rempli, le signe constitué exclusivement par la forme du produit ne saurait être enregistré en tant que marque, peu importe si le signe peut être refusé sur le fondement de plusieurs motifs de refus, dès lors qu'un seul de ces motifs s'applique pleinement audit signe (voir, en ce sens, arrêt *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, points 40 et 41).
48. Par conséquent, l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 n'exclut pas que les caractéristiques essentielles d'un signe puissent relever d'un ou de plusieurs motifs de refus énoncés. Toutefois, dans un tel cas, le refus d'enregistrement est subordonné à la condition qu'au moins un de ces motifs soit pleinement applicable au signe en cause.
49. En effet, l'objectif d'intérêt général qui sous-tend l'application des trois motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 fait obstacle au refus d'enregistrement lorsque aucun de ces trois motifs n'est pleinement applicable (arrêt *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, point 42).
50. Une interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 qui ne permettrait pas de refuser l'enregistrement d'une marque lorsque les analyses révèlent que plus d'un des trois motifs de refus est applicable, ou qui, au contraire, permettrait une application de cette disposition dans les cas où chacun des

trois motifs de refus énoncés ne serait que partiellement vérifié, irait manifestement à l'encontre de l'objectif d'intérêt général qui sous-tend l'application des trois motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95, tel que rappelé aux points 43 à 45 du présent arrêt.

51. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'enregistrement d'un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l'une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, à la condition, toutefois, qu'au moins un des motifs de refus à l'enregistrement énoncés à cette disposition s'applique pleinement à la forme en cause.

Sur la troisième question

52. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l'enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement la manière dont le produit en cause fonctionne ou s'applique également à la manière dont il est fabriqué.
53. À cet égard, il y a lieu de relever que le libellé de ladite disposition vise expressément la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un «résultat technique», sans évoquer le procédé de fabrication de ce produit.
54. En interprétant littéralement cette disposition, le motif de refus qui y est visé se limite à la manière dont le produit fonctionne, le résultat technique constituant l'aboutissement d'une fabrication donnée de la forme en cause.
55. Cette interprétation se trouve confirmée par l'objectif poursuivi par l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95 qui consiste, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point 44 du présent arrêt, à éviter qu'un monopole ne soit conféré sur des solutions techniques susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents. En effet, du point de vue du consommateur, les fonctionnalités du produit sont déterminantes et les modalités de fabrication de celui-ci importent peu.
56. Au demeurant, il ressort de la jurisprudence que les modalités de fabrication ne sont pas non plus déterminantes dans le cadre de l'appréciation des caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d'un produit. En effet, l'enregistrement d'un signe constitué par la forme uniquement attribuable au résultat technique doit être refusé même si le résultat technique en cause peut être atteint par d'autres formes, et par conséquent, par d'autres procédés de fabrication (voir, en ce sens, arrêt Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 83).
57. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de répondre à la troisième question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l'enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu'il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s'applique pas à la manière dont il est fabriqué.

Sur la première question

58. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le demandeur à l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95 doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée, ou s'il suffit qu'il démontre qu'une proportion significative des milieux intéressés reconnaît ladite marque et l'associe à ses produits.
59. À cet égard, il convient de rappeler, d'emblée, que 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 désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêt Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, point 30).

60. En effet, à travers son caractère distinctif, une marque est apte à identifier le produit ou le service qu'elle vise comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises (voir, en ce sens, arrêts *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 46; *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, point 35, ainsi que *Oberbank e.a.*, C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 38).
61. Ce caractère distinctif doit être apprécié par rapport, d'une part, aux produits ou aux services visés par cette marque et, d'autre part, à la perception présumée des milieux intéressés, à savoir les consommateurs moyens de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (voir, en ce sens, arrêts *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, point 34 et jurisprudence citée; *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, point 25, ainsi que *Oberbank e.a.*, C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 39).
62. Le caractère distinctif, qui constitue donc une des conditions générales exigées pour qu'un signe puisse être enregistré en tant que marque, peut être intrinsèque, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, ou avoir été acquis par l'usage qui en a été fait au sens de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive.
63. En ce qui concerne plus particulièrement l'acquisition du caractère distinctif conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, l'expression «usage de la marque en tant que marque» doit être comprise comme se référant seulement à un usage de la marque aux fins de l'identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêt *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, point 29).
64. Certes, la Cour a admis qu'une telle identification, et donc l'acquisition d'un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Elle a toutefois précisé que, dans les deux cas, il importe que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé, comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêt *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, point 30, ainsi que, dans le cadre du règlement n° 40/94, dont l'article 7, paragraphe 3, correspond, en substance, à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, arrêt *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253, point 27).
65. Partant, indépendamment de la question de savoir si l'usage concerne un signe en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, la condition essentielle est que, en conséquence de cet usage, le signe dont l'enregistrement est demandé en tant que marque puisse désigner, dans l'esprit des milieux intéressés, les produits sur lesquels il porte comme provenant d'une entreprise déterminée (voir, en ce sens, arrêt *Colloseum Holding*, C-12/12, EU:C:2013:253, point 28).
66. Il y a lieu d'en déduire, ainsi qu'il ressort des points 48 à 52 des conclusions de M. l'avocat général, que si la marque dont l'enregistrement est demandé a pu faire l'objet d'un usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n'en demeure pas moins que, en vue de l'enregistrement de la marque elle-même, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée.
67. Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que, afin d'obtenir l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d'une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée.

Sur les dépens

68. 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 (première chambre) dit pour droit:

- 1) L'article 3, paragraphe 1, sous e), 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, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'enregistrement d'un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l'une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, à la condition, toutefois, qu'au moins un des motifs de refus à l'enregistrement énoncés à cette disposition s'applique pleinement à la forme en cause.
- 2) L'article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l'enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu'il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s'applique pas à la manière dont il est fabriqué.
- 3) Afin d'obtenir l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d'une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée.

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE
PREMIERE CHAMBRE
30 SEPTEMBRE 2015

**Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta KAJMAN Firma
Handlowo-UslugowoProdukcyjna**

Contre
OHMI

*MARQUE COMMUNAUTAIRE - PROCEDURE D'OPPOSITION
RISQUE DE CONFUSION*

Synthèse

Le Tribunal de l'Union Européenne, dans son arrêt du 30 septembre 2015, a considéré que la renommée du logo Lacoste était telle que l'enregistrement de formes de crocodile ou de caïman pour les produits en cuir, les vêtements et les chaussures, n'était pas possible.

En l'espèce, en 2007, la société polonaise Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta KAJMAN Firma (ci-après Mocek et Wenta) demande à l'OHMI d'enregistrer le signe figuratif représentant un caïman mêlé aux lettres «KAJMAN» comme marque communautaire pour différents produits et services et notamment des sacs, des vêtements et des chaussures.

La société française Lacoste s'oppose à cette demande d'enregistrement en invoquant sa marque communautaire antérieure.

L'OHMI fait partiellement droit à l'opposition de Lacoste en refusant d'enregistrer le signe de Kajman pour les produits en cuir, les vêtements et les chaussures.

Kajman saisit alors le Tribunal de l'Union européenne qui rejette son recours.

Après avoir relevé une similitude «faible» sur le plan visuel et «moyenne» sur le plan conceptuel, les juges ont néanmoins souligné :

- le caractère distinctif élevé de la marque Lacoste, acquis pour les produits relevant de la classe en question;
- la similitude entre les signes litigieux, le signe de la demanderesse représentant un «crocodile» qui pouvait être perçu comme une «variante» de la représentation du crocodile de Lacoste.

Pour ces raisons, le risque de confusion entre les signes litigieux a été retenu.

Arrêt

Antécédent du litige

1. Le 1er février 2007, la requérante, Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 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 et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 20, 22, 25 et 36 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 18 : « Vêtements pour animaux domestiques, harnais pour animaux, chaussons pour animaux, sangles, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main – tous ces produits étant en cuir, imitations du cuir, tissus imperméables et matières textiles, carnassières, sacoches à outils en cuir, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de plage » ;
 - classe 20 : « Coussins pour animaux domestiques, couchettes pour animaux domestiques, lits pour animaux » ;
 - classe 22 : « Sacs pour l'emballage en matières textiles » ;
 - classe 25 : « Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), ceintures (vêtements) – tous ces produits étant en cuir, imitations du cuir, tissus imperméables et matières textiles » ;
 - classe 36 : « Location d'appartements, location de bureaux, estimations immobilières, gestion immobilière ».
4. La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 7/2008, du 11 février 2008.
5. Le 6 mai 2008, Lacoste SA a formé opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6. L'opposition était fondée notamment sur la marque communautaire figurative antérieure enregistrée le 26 mai 2004 sous le numéro 2979581 et renouvelée jusqu'au 22 décembre 2022, représentée ci-après :
7. La marque antérieure a été enregistrée pour des produits et services relevant notamment des classes 18, 20, 24 et 25, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; articles en cuir et imitations du cuir, à savoir : bagages (à l'exception des sacs pour l'emballage en matières textiles et des sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac), sacs de voyage, sacs de sport (à l'exception des sacs exclusivement adaptés aux articles de sport qu'ils sont destinés à contenir), articles de maroquinerie, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-case », trousse de toilette (vides), sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, porte-documents, cartables, portefeuilles, porte-cartes, bourses, porte-monnaie (non en métaux précieux), pochettes destinées à être portées à la ceinture, pochettes ; peaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie » ;
 - classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;
 - classe 24 : « Taies d'oreillers » ;
 - classe 25 : « Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie ».
8. Dans la mesure où l'opposition était fondée sur la marque antérieure, les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

9. L'intervenante a invoqué la renommée de la marque antérieure au sein de l'Union européenne pour certains produits visés au point 7 ci-dessus et a produit plusieurs documents à titre de preuve de cette renommée.
10. Par décision du 20 octobre 2010, la division d'opposition a rejeté l'opposition. Dans la mesure où l'opposition était formée au motif visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, elle a estimé que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient soit identiques soit similaires, que les signes en cause étaient différents sur les plans visuel et phonétique, et faiblement similaires sur le plan conceptuel, et que le caractère distinctif de la marque antérieure était à tout le moins normal. Elle a en outre considéré que les représentations graphiques des marques en cause étaient à ce point différentes que le lien conceptuel entre celles-ci ne suffisait pas à compenser les différences visuelles et phonétiques, et, en conséquence, a exclu tout risque de confusion entre les marques en conflit. Enfin, elle a relevé que l'opposition ne pouvait pas être accueillie au titre de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 dans la mesure où l'intervenante n'avait pas présenté d'éléments factuels, d'arguments ou de preuves susceptibles d'étayer la conclusion selon laquelle l'utilisation de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
11. Le 15 décembre 2010, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.
12. Par décision du 10 mai 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a partiellement accueilli le recours et a annulé la décision de la division d'opposition dans la mesure où celle-ci a exclu l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits relevant des classes 18 et 25. Contrairement à la division d'opposition, la chambre de recours a considéré qu'il existait un risque de confusion pour ces produits eu égard à la similitude conceptuelle entre les signes en conflit résultant de la présence d'éléments figuratifs présentant un contenu sémantique analogue ainsi qu'au caractère distinctif élevé et à la renommée de la marque antérieure prouvés pour certains des produits relevant des classes 18 et 25, et ce en dépit du fait que les marques en conflit étaient différentes sur le plan phonétique et que la similitude visuelle n'était que faible. En revanche, elle a rejeté le recours pour le surplus en considérant que le risque de confusion n'existait pas pour les produits et les services relevant des classes 20, 22 et 36 dans la mesure où ces produits et ces services n'étaient pas similaires aux produits relevant des classes 18 et 25 pour lesquels le caractère distinctif élevé et la notoriété avaient été démontrés et qu'il n'avait pas été prouvé que l'usage de la marque demandée pour ces produits et ces services tirerait indûment profit du caractère distinctif élevé et de la renommée de la marque antérieure pour les produits relevant des classes 18 et 25, ou leur porterait préjudice, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Elle a également décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens.

Conclusions des parties

13. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a refusé l'enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 18 et 25 et accorder la protection de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande d'enregistrement ;
 - rejeter la demande d'annulation et de réformation formulée par l'intervenante ;
 - condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux relatifs aux demandes d'annulation partielle et de réformation présentées par l'intervenante et ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
14. L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.
15. L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours ;

- annuler partiellement et réformer la décision attaquée dans la mesure où elle rejette l'opposition en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20 visés par la demande d'enregistrement ;
- condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure administrative.

Sur le moyen avancé par la requérante, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

16. À l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui comporte, en substance, trois griefs. Elle fait en effet valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure en commettant des erreurs, premièrement, en ce qui concerne la définition du public pertinent, deuxièmement, dans la mesure où elle a conclu à l'existence d'une similitude entre les signes en conflit tout en reconnaissant qu'ils étaient différents sur les plans phonétique et visuel et, troisièmement, compte tenu du fait qu'elle a « marginalisé » l'aspect visuel dans l'appréciation globale du risque de confusion.

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

18. Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

19. Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, *Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T 162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20. Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, *Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T 316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

Sur le public pertinent

21. Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, *Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR)*, T 256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22. En l'espèce, la chambre de recours a relevé, aux points 14 et 49 de la décision attaquée, que les produits visés par les marques en conflit étaient destinés au grand public dans tous les États membres de l'Union européenne, lequel, eu égard à la nature de ces produits, présentait un niveau moyen d'attention. En faisant référence à la jurisprudence selon laquelle seul le groupe de produits ou de services protégés par les marques doit être pris en considération, et non les produits ou les services effectivement commercialisés sous ces marques ni les circonstances dans lesquelles ils le sont, elle a en outre rejeté l'argument de la requérante selon lequel le niveau d'attention du public pertinent devrait être considéré comme étant plus élevé du fait que les produits visés par la marque antérieure seraient des produits onéreux et haut de gamme.

23. La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours en relevant le défaut de pertinence de la jurisprudence invoquée par celle-ci. Elle réitère devant le Tribunal son argument présenté devant la chambre de recours, selon lequel le consommateur des produits visés par la marque antérieure, qui sont des produits onéreux et haut de gamme, fait preuve d'une attention particulière en les achetant «avec une extrême précaution» eu égard également à la renommée de la marque antérieure et à l'intention du consommateur d'éviter les produits contrefaits ainsi qu'au mode de commercialisation des produits sous la marque antérieure, principalement dans des magasins de détail de Lacoste (salles de vente). Par ailleurs, elle soutient «à titre incident» que les produits visés par la marque antérieure ne sont pas achetés quotidiennement et que chaque achat est précédé «au minimum d'une très courte analyse».
24. L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
25. À cet égard, il importe de relever que les droits conférés ou susceptibles d'être conférés par les marques en conflit s'étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquelles ces marques sont protégées, ou à chacune des catégories de produits désignées par la demande d'enregistrement. Les choix commerciaux effectués ou susceptibles d'être effectués par les titulaires des marques en conflit sont des facteurs devant être distingués des droits tirés de ces marques et, dans la mesure où ils ne dépendent que de la volonté des titulaires desdites marques, sont susceptibles de changements. Aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n'a pas été modifiée, de tels facteurs ne pourraient avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, *Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)*, T 472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 38].
26. En l'espèce, les produits visés par la marque antérieure relevant des classes 18 et 25, même s'ils ne sont pas achetés quotidiennement, sont des produits de consommation courante et sont destinés à un grand public. Pour de tels produits, qui ne s'adressent pas à un public spécialisé, le niveau d'attention du consommateur est donc moyen [arrêts du 25 mai 2012, *Nike International/OHMI – Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)*, T 233/10, EU:T:2012:267, point 22, et du 18 septembre 2014, *El Corte Inglés/OHMI – Gaffashion (BAUSS)*, T 267/13, EU:T:2014:780, point 28]. S'il peut être admis que le consommateur moyen prête une certaine attention à la qualité et au prix de ces produits lorsqu'il les achète, rien dans le libellé des produits tels que visés par la marque antérieure n'indique qu'il s'agirait de produits onéreux et haut de gamme de sorte que le public pertinent serait susceptible d'être particulièrement attentif à leur égard. À défaut d'indication spécifique contraire, ils peuvent relever de n'importe quelle gamme et ne sont pas nécessairement des biens coûteux ou de luxe [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 29 septembre 2009, *The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d'un sourire de smiley)*, T 139/08, Rec, EU:T:2009:364, point 19, et du 7 décembre 2011, *El Corte Inglés/OHMI – Azzedine Alaïa (ALIA)*, T 152/10, EU:T:2011:715, point 20].
27. L'argument de la requérante tiré du fait que les produits visés par la marque antérieure seraient vendus surtout dans les «magasins de détail de Lacoste» ne saurait davantage prospérer pour démontrer que le niveau d'attention du consommateur des produits visés par la marque antérieure serait élevé. En effet, par cet argument, la requérante fait référence aux modalités particulières de commercialisation des produits en cause et non pas aux modalités de commercialisation «normales» par rapport à la catégorie de produits visés. Quand bien même les modalités de commercialisation objectives des produits désignés par les marques en conflit doivent être prises en compte lors de l'appréciation du risque de confusion (voir point 70 ci-après), tel n'est pas le cas s'agissant des modalités de commercialisation particulières de ces produits, lesquelles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques. En effet, l'analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêts du 15 mars 2007, *T.I.M.E. ART/OHMI*, C 171/06 P, EU:C:2007:171, point 59, et du 9 septembre 2008, *Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT)*, T 363/06, Rec, EU:T:2008:319, point 63].
28. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le risque de confusion devait être analysé au regard du consommateur appartenant au grand public doté d'un degré moyen d'attention.

Sur la comparaison des produits

29. Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T 443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
30. En l'espèce, la chambre de recours a estimé, à l'instar de la division d'opposition, que les produits relevant des classes 18 et 25 visés par la marque demandée et les produits relevant des mêmes classes visés par la marque antérieure étaient soit identiques soit similaires. Cette conclusion de la chambre de recours, qui n'est pas, au demeurant, contestée par la requérante, doit être entérinée.

Sur la comparaison des signes

31. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
32. Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T 6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T 317/03, EU:T:2006:27, point 46].
33. En l'espèce, les signes à comparer sont, d'une part, une marque complexe demandée composée d'une représentation stylisée en couleur d'un animal de type crocodilien couché avec la queue recourbée vers le bas située à gauche, sa tête étant dirigée vers la droite. Le tronc de l'animal est formé par les lettres de l'élément verbal « kajman » en caractères d'imprimerie. D'autre part, la marque figurative antérieure est composée d'une représentation en noir et blanc d'un crocodile dont la queue, située à gauche, remonte vers le haut, la tête de l'animal étant dirigée, gueule ouverte, vers la droite.

- Sur la similitude visuelle

34. La chambre de recours a relevé, au point 29 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les marques en conflit coïncidaient par le fait qu'elles représentaient toutes deux un crocodile. Toutefois, eu égard au fait que la manière dont cet animal est représenté dans chacune des marques variait sur différents aspects, elle a conclu que les signes étaient visuellement similaires à un faible degré.
35. Tout en admettant que les marques en conflit ont en commun une représentation d'un animal de l'ordre des crocodiliens, la requérante soutient qu'elles ne sont pas similaires sur le plan visuel, ces représentations étant très différentes. Elle relève que la marque antérieure représente un crocodile agressif, en train d'attaquer, sa gueule ouverte, alors que la marque demandée est composée du mot « kajman » en lettres d'imprimerie stylisées pour former un reptile endormi, avec une apparence globale de la marque qui suggère plutôt un objet technique qu'un animal, eu égard aux formes géométriques et aux lignes régulières droites qui n'existent pas, en principe, dans le monde animal. Elle relève en outre que la marque antérieure est enregistrée en noir et blanc, alors que la marque demandée utilise la couleur bleue, « définie comme du vert ». En outre, elle fait valoir que la marque antérieure est utilisée dans le commerce avec l'image d'un crocodile en vert avec une langue rouge visible sur le fond blanc autour du crocodile et que c'est cette image qui serait mémorisée par les consommateurs.

36. L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
37. Il convient de constater, à l'instar de la chambre de recours, que, sur le plan visuel, les marques en conflit ont en commun une représentation d'un reptile de l'ordre des crocodiliens.
38. Certes, ainsi que le fait valoir la requérante, dans la marque demandée le reptile est représenté de manière stylisée en position endormie, le tronc étant constitué par les lettres du mot «kajman», alors que, dans la marque antérieure, il s'agit d'une représentation plutôt réaliste d'un crocodile en position agressive se tenant sur ses pattes. Toutefois, compte tenu de ce que le consommateur moyen doit, en règle générale, se fier à l'image imparfaite des marques qu'il a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C 342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 26), la perception visuelle des marques en conflit ne sera pas affectée de manière suffisamment déterminante par ces différences visuelles. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, dans les deux cas, le grand public reconnaîtra clairement et conservera en mémoire la représentation d'un reptile de l'ordre des crocodiliens, présenté de profil avec la queue recourbée [voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2008, *Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan* (Représentation d'un pélican), T 389/03, EU:T:2008:114, points 80 et 82].
39. La présence de l'élément verbal «kajman» dans la composition de la marque demandée ne neutralise pas davantage l'existence d'une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit dans la mesure où il n'est pas exclu que le consommateur ne le percevra pas de façon autonome mais comme une partie intégrale de l'aspect figuratif de la marque. La requérante admet elle-même, en substance, que cet élément est incorporé dans l'image d'un crocodile en formant la partie centrale de son corps (voir point 35 ci-dessus).
40. Enfin, le fait que la requérante revendique une couleur pour la marque demandée, alors que la marque antérieure est enregistrée en noir et blanc, est susceptible d'affaiblir la similitude visuelle entre les signes en conflit mais ne l'élimine pas complètement. En effet, la présence d'une couleur dans la marque demandée perd essentiellement sa signification lors de la comparaison avec la marque antérieure, en raison du fait que cette dernière est une image en noir et blanc. Ainsi, confronté à la marque demandée, le consommateur moyen, qui ne garde en mémoire que l'image imparfaite des marques (voir point 38 ci-dessus), pourrait raisonnablement penser qu'elle n'est que la version en couleur de la marque antérieure [arrêt du 14 décembre 2006, *Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.)*, T 81/03, T 82/03 et T 103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 104].
41. Par ailleurs, l'argument de la requérante tiré du fait que l'intervenante utilise dans le commerce l'image d'un crocodile vert avec une langue rouge visible sur un fond blanc doit être rejeté comme inopérant, dès lors qu'il revient à comparer la marque demandée avec un signe autre que la marque sur laquelle était fondée l'opposition.
42. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la chambre de recours a conclu, en tenant compte de ce que les signes varient sur les différents aspects de la représentation d'un crocodile, à l'existence d'une faible similitude visuelle entre les signes en conflit.
- Sur la similitude phonétique
43. Eu égard au fait que la marque antérieure ne comporte aucun élément verbal et que son élément figuratif ne peut pas être prononcé, la chambre de recours a estimé, au point 30 de la décision attaquée, que les signes en conflit n'étaient pas similaires sur le plan phonétique. Cette appréciation n'est pas contestée par la requérante.
44. En revanche, l'intervenante fait valoir que, lorsqu'un consommateur voit la représentation d'un objet ou d'un animal, il retient inévitablement cette image sous la forme d'un mot. Elle en conclut qu'en l'espèce les marques en conflit sont similaires sur le plan phonétique, car elles seraient décrites par le consommateur en des termes très semblables, voire identiques.

45. À cet égard, il importe de relever, ainsi que le fait à juste titre la requérante, qu'une comparaison phonétique n'est pas pertinente dans le cadre de l'examen de la similitude d'une marque figurative dépourvue d'éléments verbaux avec une autre marque [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T 5/08 à T 7/08, Rec, EU:T:2010:123, point 67]. Une marque figurative dépourvue d'éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus son contenu visuel ou conceptuel peut-il être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner, de manière autonome, la perception phonétique d'une marque figurative dépourvue d'éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d'autres marques [arrêt du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d'éléphants dans un rectangle), T 424/10, Rec, EU:T:2012:58, point 46].
46. Il s'ensuit que, en l'espèce, il n'y a lieu de conclure ni à une similitude ni à une dissimilitude phonétique entre les marques en conflit dans la mesure où la marque antérieure est une marque figurative dépourvue d'éléments verbaux.
- Sur la similitude conceptuelle
47. Il ressort du point 31 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que, eu égard au fait que les marques en conflit seraient perçues comme représentant un animal de l'ordre des crocodyliens, elles avaient un contenu sémantique analogue et étaient ainsi similaires sur le plan conceptuel. Cette similitude est, selon la chambre de recours, renforcée par la présence du mot « kajman » dans la marque demandée, lequel est très proche du mot anglais « caïman », du mot français « caïman », du mot allemand « kaiman », du mot espagnol « caimán » et du mot italien « caimano ». Associé à l'aspect figuratif de la marque demandée, l'élément verbal « kajman » renforcerait la perception de celle-ci comme un animal, et plus précisément un caïman, lequel appartient à l'ordre des crocodyliens, à l'instar des crocodiles et des alligators. La chambre de recours n'a pas défini de niveau de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
48. À cet égard, il convient de relever, à l'instar de la chambre de recours, que les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où les éléments figuratifs les composant se réfèrent au concept de reptile de l'ordre des crocodyliens. Par ailleurs, en ce qui concerne la marque demandée, l'élément verbal « kajman », qui signifie « caïman », notamment, en polonais, en tchèque et en slovaque, ainsi que le fait valoir à juste titre l'intervenante, et qui est suffisamment proche de ses versions linguistiques dans les langues des différents autres États membres, comme l'a relevé correctement la chambre de recours (voir point 47 ci-dessus), sera compris par le public pertinent au moins dans ces États membres comme une référence directe à son élément figuratif. Ces deux éléments juxtaposés se renforcent mutuellement lors de la perception de la marque demandée, de sorte que les consommateurs appréhendent plus aisément l'un grâce à l'autre (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Représentation d'un pélican, point 38 supra, EU:T:2008:114, point 91).
49. Cette appréciation n'est pas au demeurant contestée par la requérante, qui admet qu'une partie du public pertinent peut reconnaître un animal de l'ordre des crocodyliens dans les représentations des deux marques en conflit, ce qui indiquerait ainsi une certaine similitude conceptuelle.
50. La requérante soutient toutefois que cette similitude conceptuelle ne serait que faible dans la mesure où les signes en conflit transmettraient au public pertinent le même contenu conceptuel mais de façon très éloignée, la marque antérieure suggérant une idée d'un animal agressif, en phase d'attaque, alors que la marque demandée véhicule le concept d'un reptile endormi, recourant à cet égard à des « moyens d'expression du monde de la mécanique ». Elle ajoute que, du fait de certaines caractéristiques particulières de la représentation de l'animal figurant dans la marque demandée, le consommateur pertinent peut le considérer comme un reptile différent d'un crocodile appartenant, par exemple, à l'ordre des squamates.
51. L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.

52. Cet argument de la requérante ne saurait prospérer. En effet, compte tenu de ce que le consommateur moyen doit, en règle générale, se fier à l'image imparfaite des marques qu'il a gardée en mémoire, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, la perception conceptuelle de la marque contestée ne sera pas affectée par les différences dans la représentation des reptiles dans les deux marques en conflit (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Représentation d'éléphants dans un rectangle, point 45 supra, EU:T:2012:58, point 50). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante au stade de la réplique, la présence de l'élément verbal « kajman » dans la marque demandée rend peu probable que le consommateur perçoive l'aspect figuratif de celle-ci comme se référant à un reptile de l'ordre des squamates plutôt que de l'ordre des crocodyliens, les caïmans auxquels fait référence l'élément verbal de la marque demandée faisant partie de ce dernier ordre. En tout état de cause, il convient de rappeler que le consommateur des produits visés par les marques en conflit est un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ne saurait distinguer clairement l'ordre auquel appartient chacun des reptiles représentés dans les deux marques, mais considérera celles-ci, le plus probablement, comme représentant, toutes les deux, un crocodile.

53. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le public pertinent percevra les marques en conflit comme se référant, sur le plan conceptuel, simplement aux reptiles de l'ordre des crocodyliens, voire à des crocodiles, indépendamment des caractéristiques particulières de ces représentations. Partant, c'est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient une similitude sur le plan conceptuel. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été relevé au point 52 ci-dessus, celle-ci doit être qualifiée comme étant, à tout le moins, moyenne et non faible, contrairement à ce que soutient la requérante.

- Sur le caractère distinctif accru de la marque antérieure

54. Il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009 que l'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu'a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d'autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu'en a le public, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C 251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24; du 29 septembre 1998, Canon, C 39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 38 supra, EU:C:1999:323, point 20).

55. 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 concernés comme provenant d'une entreprise déterminée et donc distingue ces produits ou ces services de ceux d'autres entreprises [voir arrêt du 21 avril 2005 Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T 164/03, Rec, EU:T:2005:140, point 71 et jurisprudence citée].

56. En l'espèce, après avoir analysé des éléments soumis par l'intervenante comme preuve de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu, au point 44 de la décision attaquée, que celle-ci a acquis par l'usage un caractère distinctif élevé pour les produits en cuir, notamment les sacs, relevant de la classe 18, ainsi que pour les vêtements et les chaussures, relevant de la classe 25.

57. Cette conclusion de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, doit être entérinée. Il convient en outre de relever que la requérante se réfère elle-même à plusieurs reprises au caractère distinctif élevé de la marque antérieure acquis par l'usage, notamment en indiquant que cet élément doit être pris en compte dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion (voir point 62 ci-après).

- Sur le risque de confusion

58. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon, point 54 supra, EU:C:1998:442, point 17, et VENADO avec cadre e.a., point 40 supra, EU:T:2006:397, point 74).

59. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence constante rappelée au point 54 ci-dessus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important.
60. En l'espèce, la chambre de recours a relevé, au point 51 de la décision attaquée, qu'il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en raison de la similitude conceptuelle entre les signes associée à un caractère distinctif élevé de la marque antérieure pour certains produits relevant des classes 18 et 25 similaires ou identiques aux produits relevant des mêmes classes visés par la marque demandée.
61. La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours. Elle estime, à l'instar de la division d'opposition, que la représentation graphique des reptiles dans les marques en conflit est à ce point différente qu'un lien conceptuel entre les marques ne suffit pas à neutraliser les différences visuelles et auditives. Dans la mesure où les produits visés par la marque antérieure sont habituellement vendus dans des magasins en libre-service où les consommateurs choisissent eux-mêmes les produits et doivent donc se fier essentiellement à l'image de la marque apposée sur le produit, l'aspect visuel de la comparaison des signes en conflit serait, selon la requérante, de la plus grande importance. Or, en l'espèce, la chambre de recours aurait omis de prendre en compte le fait que les signes en conflit ne sont pas « en règle générale » similaires visuellement. La requérante reproche ainsi à la chambre de recours de ne pas avoir accordé suffisamment d'importance à l'aspect visuel des signes en ignorant le principe de l'appréciation globale du risque de confusion sur les trois plans, y inclus pour les marques ayant un fort caractère distinctif, et en créant ainsi un monopole illimité au profit de l'intervenante pour un signe représentant un animal de l'ordre des crocodiliens.
62. Elle fait en outre valoir que la chambre de recours a également omis de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, le niveau d'attention prétendument supérieur à la moyenne du public pertinent, notamment eu égard au caractère distinctif élevé de la marque antérieure et à la présence sur le marché des produits contrefaits portant la marque antérieure.
63. L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
64. Compte tenu du principe de l'interdépendance des facteurs à prendre en considération, tel que rappelé aux points 58 et 59 ci-dessus, il convient de conclure, à l'instar de la chambre de recours, qu'en l'espèce il existe un risque que le public auquel sont destinés les produits relevant des classes 18 et 25 soit susceptible de croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.
65. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante.
66. En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu'il a déjà été établi que la chambre de recours n'a commis aucune erreur en concluant à l'existence d'une faible similitude sur le plan visuel (voir point 42 ci-dessus) et à une similitude sur le plan conceptuel qui ne saurait être qualifiée de faible (voir point 53 ci-dessus). Il a également été relevé que la comparaison phonétique n'était pas pertinente en l'espèce (voir point 46 ci-dessus). C'est ainsi à tort que la requérante soutient que les signes en conflit sont dissemblables sur les plans visuel et phonétique et uniquement faiblement similaires sur le plan conceptuel.
67. En deuxième lieu, s'agissant de l'argument selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur dans l'appréciation globale du risque de confusion sur les trois plans, il convient de rappeler qu'il ne saurait être exclu que la similitude entre les marques même sur un seul plan, notamment la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, puisse créer un risque de confusion pour des produits ou des services identiques ou similaires dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public [arrêts SABEL, point 54 supra, EU:C:1997:528, point 24, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 38 supra, EU:C:1999:323, point 28; voir également arrêt du 16 septembre 2013, Golden Balls/OHMI – Intra-Press (GOLDEN BALLS), T 448/11, EU:T:2013:456, point 53 et jurisprudence citée].

68. En l'espèce, les marques en conflit présentent une faible similitude sur le plan visuel, une similitude à tout le moins moyenne sur le plan conceptuel, et la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé acquis par l'usage pour les produits en cuir, notamment les sacs, relevant de la classe 18, et pour les vêtements et les chaussures, relevant de la classe 25, ainsi qu'il ressort du point 56 ci-dessus, ce qui est également affirmé, à plusieurs reprises, par la requérante. Par ailleurs, il convient également de rappeler que le risque de confusion est, conformément à la jurisprudence rappelée au point 59 ci-dessus, d'autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s'avère important et qu'il n'est pas, comme semble le soutenir la requérante, réduit du fait que le consommateur porte une attention particulière à une marque connue.
69. Il s'ensuit que, eu égard au fait que la comparaison visuelle n'est qu'un des éléments à prendre en considération lors de l'appréciation globale du risque de confusion, et compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 67 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur de droit que la chambre de recours a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit compte tenu de la similitude conceptuelle entre les signes associée au caractère distinctif élevé de la marque antérieure pour les produits en cuir, notamment les sacs, relevant de la classe 18, et pour les vêtements et les chaussures, relevant de la classe 25, et à la similitude ou identité des produits visés relevant des classes 18 et 25, et cela indépendamment des différences que les signes en conflit présentent sur le plan visuel.
70. En troisième lieu, s'agissant de l'importance qu'il convient d'accorder en l'espèce à l'aspect visuel de la comparaison entre les signes en conflit eu égard à la nature des produits, c'est à juste titre que la requérante affirme que, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique et conceptuel des signes en conflit n'ont pas toujours le même poids et qu'il importe alors d'analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L'importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l'image de la marque appliquée sur ce produit, ce qui est le cas des produits visés en l'espèce relevant des classes 18 et 25, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d'une plus grande importance [arrêt du 6 octobre 2004, *New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE et NLCollection)*, T 117/03 à T 119/03 et T 171/03, Rec, EU:T:2004:293, point 49].
71. Toutefois, les conditions de commercialisation des produits et, en conséquence, l'importance d'une similitude entre les signes en conflit liée à la nature des produits ne sont qu'un des éléments à prendre en considération lors de l'appréciation globale du risque de confusion dans l'esprit du public pertinent. En conséquence, le risque de confusion entre les marques en conflit n'est pas exclu même si l'on admet que l'aspect visuel est particulièrement important dans un cas, comme celui en l'espèce, où les produits sont vendus surtout dans des magasins où le consommateur choisit lui-même le produit. En effet, il n'est pas exclu que la représentation d'un caïman dans la marque demandée puisse être perçue comme une variante de la représentation d'un crocodile dans la marque antérieure, cette dernière étant largement connue du public pertinent, ainsi qu'il ressort des points 36 à 43 de la décision attaquée, ce qui n'est pas, au demeurant, contesté par la requérante.
72. Enfin, l'argument de la requérante selon lequel, si elle n'était pas annulée, la décision de la chambre de recours reviendrait à accorder à l'intervenante un monopole injustifié de la représentation d'un reptile de l'ordre des crocodyliens indépendamment de son degré de stylisation artistique doit également être rejeté. Il convient d'observer, à cet égard, que la chambre de recours était pleinement fondée à soutenir au point 50 de la décision attaquée que la représentation d'un crocodile comportait intrinsèquement un caractère normalement distinctif (voir également point 88 ci-après) et que la marque antérieure a acquis par l'usage un caractère distinctif élevé pour les produits en cuir, notamment les sacs, relevant de la classe 18, ainsi que pour les vêtements et les chaussures, relevant de la classe 25. Une telle représentation doit être considérée comme arbitraire pour les produits en cause et mérite d'être protégée contre des demandes ultérieures contenant des représentations similaires au point de les confondre. En effet, l'intérêt du régime juridique de la marque communautaire réside précisément dans le fait qu'il permet aux détenteurs d'une

marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement de marques ultérieures tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Ainsi, loin d'accorder un monopole injuste et injustifié aux titulaires d'une marque antérieure, ledit régime permet à ces titulaires de protéger et de valoriser les investissements substantiels entrepris pour promouvoir leur marque antérieure [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T 214/04, Rec, EU:T:2006:58, point 43].

73. Les griefs de la requérante ayant été écartés, il convient de rejeter son argument selon lequel il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit dans l'esprit du public pertinent.
74. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
- Sur le moyen avancé par l'intervenante, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
75. L'intervenante demande au Tribunal d'annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté l'opposition contre l'enregistrement de la marque demandée pour les produits de la classe 20 sans reconnaître le caractère distinctif accru et la renommée de la marque antérieure pour les produits relevant de la même classe visés par celle-ci. Elle demande en outre au Tribunal de réformer la décision attaquée en rejetant la demande d'enregistrement également pour les produits relevant de la classe 20.
76. En présentant ces demandes, l'intervenante fait usage de la possibilité qui lui est accordée par l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991 de formuler, dans le mémoire en réponse, des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans la requête [voir, en ce sens, arrêts ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, point 72 supra, EU:T:2006:58, point 50, et du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T 116/06, Rec, EU:T:2008:399, point 81]. La requérante a pris position sur ces demandes dans son mémoire du 27 mars 2014 et a invité le Tribunal à rejeter les demandes de l'intervenante comme irrecevables ou comme non fondées. L'OHMI n'a pas fait usage de la possibilité de présenter des observations au titre de l'article 135, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991.
77. Premièrement, l'intervenante relève une prétendue « erreur matérielle flagrante » de rédaction de la décision attaquée en ce que la chambre de recours aurait, d'une part, conclu à la similitude entre les produits relevant de la classe 20 visés par les marques en conflit et, d'autre part, exclu l'existence d'une telle similitude.
78. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intervenante, aucune incohérence dans le raisonnement ou la conclusion de la chambre de recours sur ce point ne ressort de la décision attaquée. En effet, aux points 20 et 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d'opposition selon laquelle les produits de la classe 20 visés par la marque demandée étaient identiques aux « meubles » visés par la marque antérieure relevant de la même classe. En revanche, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits relevant de la classe 20 visés par la marque demandée et les produits relevant des classes 18 et 25 pour lesquels un caractère distinctif élevé de la marque antérieure avait été revendiqué et prouvé n'étaient pas identiques ni similaires. Ce grief de l'intervenante doit dès lors être rejeté comme non fondé.
79. Deuxièmement, l'intervenante fait valoir que la chambre de recours n'a pas reconnu le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 20, alors qu'elle aurait présenté devant la chambre de recours des éléments de preuve de la renommée de la marque antérieure également pour le « linge de maison » lequel relèverait de la classe 20, et plus particulièrement des « meubles » en ce que cette catégorie de produits comprend également des produits « lits et literie ». Elle soutient que, contrairement à ce que fait valoir la requérante (voir point 80 ci-après), elle avait revendiqué le caractère distinctif accru de la marque antérieure également pour les produits relevant de la classe 20 en indiquant, lors de la procédure devant la chambre de recours, que celle-ci l'avait acquis « notamment » pour les produits relevant des classes 18 et 25.

80. La requérante réfute les arguments de l'intervenante. Elle soulève le caractère tardif d'un grief tiré d'un caractère distinctif prétendument accru de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 20 dans la mesure où l'intervenante ne l'aurait pas revendiqué pendant la procédure administrative. Les pièces produites par l'intervenante lors de cette procédure en ce qui concerne la renommée de la marque antérieure ne seraient pas, en tout état de cause, de nature à démontrer son caractère distinctif accru pour les produits de la classe 20.
81. À cet égard il convient de relever que, contrairement à ce que prétend l'intervenante, le produit « linge de maison » ne relève pas de la classe 20. Si les produits « lits » sont inclus dans la catégorie large des produits « meubles », relevant de la classe 20, et s'il est également vrai que les « articles de literie » relèvent de cette classe, ainsi qu'il ressort de la note explicative de la classification de Nice, le « linge de lit » est explicitement exclu de la classe 20, comme l'indique ladite note explicative. En effet, le « linge de maison », comportant notamment le « linge de lit », relève de la classe 24.
82. Or, l'intervenante ne fait pas valoir que la marque antérieure aurait acquis le caractère distinctif accru ou la renommée pour les produits relevant de la classe 24 pour lesquels elle est enregistrée ni, en tout état de cause, ne soutient que la chambre de recours aurait dû constater une similitude entre ces produits de la classe 24 visés par la marque antérieure et les produits de la classe 20 visés par la marque demandée.
83. Il s'ensuit que, même à supposer que l'intervenante ait présenté devant la chambre de recours des éléments de preuve concernant la renommée de la marque antérieure pour les produits « linge de maison », elle ne saurait valablement prétendre que la chambre de recours a commis une erreur en ne reconnaissant pas de ce fait le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 20, et plus particulièrement pour les « meubles », ni que le risque de confusion aurait dû être reconnu, à ce titre, en ce qui concerne les produits de la classe 20 visés par la demande d'enregistrement. Ce grief de l'intervenante doit également être rejeté.
84. Troisièmement, l'intervenante présente dans la duplique un argument selon lequel non seulement le caractère distinctif accru et la renommée de la marque antérieure mais également son caractère distinctif intrinsèque élevé en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20 auraient dû être pris en compte par la chambre de recours pour conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits visés par la marque demandée relevant de cette classe.
85. À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours a conclu, au point 50 de la décision attaquée, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. L'intervenante n'a pas contesté cette conclusion de la chambre de recours dans le mémoire en réponse, mais a soulevé cet aspect à titre surabondant pour la première fois dans la duplique en réponse à l'argument de la requérante selon lequel ses allégations relatives au caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 20 seraient irrecevables, car présentées pour la première fois devant le Tribunal.
86. Un tel grief de l'intervenante relatif au caractère distinctif intrinsèque élevé présente un caractère nouveau. Or, aux termes de l'article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (ordonnance du 24 septembre 2009, Alcon/OHMI, C 481/08 P, EU:C:2009:579, point 17). Une solution analogue s'impose pour un grief invoqué au soutien d'un moyen (arrêt du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T 231/99, Rec, EU:T:2002:84, point 156).
87. Le grief de l'intervenante ne se fonde pas sur des éléments qui se seraient révélés pendant la procédure devant le Tribunal. Il ne constitue pas non plus une ampliation du moyen invoqué dans le mémoire en réponse dans la mesure où il se fonde sur un motif d'illégalité différent de celui soulevé dans ce mémoire, lequel reposait sur un caractère distinctif prétendument élevé de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 20, et plus particulièrement pour les « meubles », du fait de sa renommée. Il s'ensuit que le grief de l'intervenante relatif à un caractère distinctif intrinsèque prétendument élevé est tardif et doit être rejeté comme irrecevable.

88. En tout état de cause, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n'est pas supérieur à la normale en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20, dans la mesure où l'image d'un crocodile n'a aucune signification quant aux produits et aux services visés. L'intervenante n'a présenté aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion.
89. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter le moyen unique invoqué par l'intervenante à l'appui des demandes d'annulation partielle et de réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces demandes contestée par la requérante (voir point 80 ci-dessus).
90. Partant, aussi bien le recours que les demandes présentées par l'intervenante au titre de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991 doivent être rejetés dans leur intégralité.

Sur les dépens

91. Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l'espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l'autre partie.
92. En l'espèce, la requérante a demandé à ce que l'OHMI soit condamné aux dépens, y compris les dépens relatifs aux demandes d'annulation partielle et de réformation présentées par l'intervenante. L'OHMI et l'intervenante ont conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens. Les demandes de la requérante et de l'intervenante visent, outre les dépens de la procédure devant le Tribunal, ceux exposés devant l'OHMI.
93. À cet égard, à titre liminaire, dans la mesure où les demandes d'annulation et de réformation de la décision attaquée présentées par la requérante et l'intervenante ont été rejetées, il y a également lieu de rejeter leurs demandes visant la répartition des dépens exposés devant l'OHMI.
94. Quant aux dépens de la procédure devant le Tribunal, eu égard au fait que la requérante et l'intervenante ont succombé sur certains chefs de leurs conclusions, il y a lieu de décider, d'une part, que la requérante supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l'OHMI et par l'intervenante relatifs à son recours, conformément aux conclusions de ceux-ci, et, d'autre part, que, l'intervenante ayant succombé en ses conclusions d'annulation partielle et de réformation, elle supportera ses propres dépens relatifs à ces demandes.
95. En outre, dans la mesure où le rejet des conclusions d'annulation partielle et de réformation de l'intervenante n'implique pas que l'OHMI aurait succombé sur un chef de ses conclusions, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante visant à ce que ce dernier soit condamné aux dépens exposés par elle et relatifs auxdites conclusions. Par conséquent, il y a lieu de décider que les dépens en question seront supportés par la requérante.

PAR CES MOTIFS, le tribunal (première chambre)

Déclare et arrête:

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) Les demandes d'annulation et de réformation présentées par Lacoste SA sont rejetées.
- 3) Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna supportera l'ensemble des dépens relatifs au recours ainsi que ses propres dépens relatifs aux demandes d'annulation et de réformation de Lacoste SA.
- 4) Lacoste SA supportera ses propres dépens relatifs à ses demandes d'annulation et de réformation.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
TROISIEME CHAMBRE
6 OCTOBRE 2015

Ford Motor Company

Contre

Wheeltrims SRL

**RENOI PREJUDICIEL - DESSINS OU MODELES -
CLAUSE « DE REPARATION »**

Synthèse

Dans cet arrêt du 6 octobre 2015, la Cour rappelle que la « clause de réparation » prévue par la législation européenne sur les dessins ou modèles, ne peut être invoquée aux fins de produire un substitut parfait d'une pièce de rechange d'un produit complexe, y compris jusque dans la reproduction d'une marque enregistrée.

En l'espèce, la société Wheeltrims produit des pièces de rechange automobile, dont des enjoliveurs reproduisant fidèlement ceux de la société Ford Motor sur lesquels Wheeltrims appose la marque « Ford ».

Découvrant les faits, Ford Motor intente une action en contrefaçon devant le tribunal de Turin.

Wheeltrims fait alors valoir que tant la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, que l'article 110 du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, prévoient la possibilité de reproduire un dessin ou modèle jusque dans les moindres détails aux fins de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

L'apposition de la marque du constructeur automobile serait ainsi rendue nécessaire par l'objectif de restituer l'apparence initiale du véhicule automobile dans son ensemble, et de concurrencer ce constructeur sur le marché dérivé des pièces de rechange.

Le tribunal de Turin pose alors une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Celle-ci vise à savoir si la législation de l'Union européenne sur les dessins ou modèles peut être invoquée pour déroger au droit des marques par dérogation aux dispositions de la directive 2008/95/CE.

Dans sa réponse, la Cour précise que les limitations propres aux droits des dessins et modèles ne peuvent s'étendre à d'autres droits de propriété industrielle, et en particulier au droit des marques.

La clause de réparation ne permet donc pas de reproduire, en association avec un dessin ou modèle, un signe distinctif, qui ne serait pas partie intégrante de ce même dessin et modèle.

L'article 14 de la directive 98/71/CE et l'article 110 du règlement 6/2002/CE n'autorisent donc pas un fabricant de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules automobiles, à apposer sur ses produits un signe identique à une marque enregistrée par un producteur de véhicules automobiles, sans le consentement de ce dernier. Ce, même au motif que l'usage qui serait ainsi fait de cette marque, constituerait le seul moyen de réparer le véhicule concerné en lui restituant, en tant que produit complexe, son apparence initiale.

Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 14 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289, p. 28) et de l'article 110 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3, p. 1).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Ford Motor Company (ci-après «Ford») à Wheeltrims srl (ci-après «Wheeltrims») au sujet de la commercialisation par cette dernière d'enjoliveurs de roues de voitures sur lesquels figurait un signe identique à la marque enregistrée par Ford notamment pour de tels produits.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

La réglementation relative aux dessins et aux modèles

3. Le considérant 7 de la directive 98/71 énonce:

«considérant que la présente directive n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles des dispositions de droit national ou communautaire qui prévoient une protection autre que celle que les dessins ou modèles acquièrent par leur enregistrement ou leur publication, telles que les dispositions relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques, aux brevets et modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile».

4. L'article 2 de cette directive, intitulé «Champ d'application», est libellé comme suit:

«1. La présente directive s'applique:

- a) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès des services centraux de la propriété industrielle des États membres;
- b) aux enregistrements de dessins ou modèles auprès du bureau Benelux des dessins ou modèles;
- c) aux enregistrements de dessins ou modèles effectués en application d'un accord international produisant ses effets dans un État membre;
- d) aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles visées aux points a), b) et c).

2. Aux fins de la présente directive, l'enregistrement d'un dessin ou modèle comprend également la publication suivant le dépôt d'un dessin ou modèle auprès du service de la propriété industrielle d'un État membre dans lequel cette publication a pour effet de créer des droits sur un dessin ou modèle.»

5. L'article 14 de ladite directive, intitulé «Disposition transitoire», prévoit:

«Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission [européenne], conformément aux dispositions de l'article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.»

6. L'article 16 de la même directive, intitulé «Rapports avec les autres formes de protection», dispose:

«La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.»

7. Les considérants 5 et 31 du règlement n° 6/2002 sont libellés comme suit:

«(5) Il est donc nécessaire de créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre parce que ce n'est qu'ainsi que l'on pourra, en présentant une demande unique devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suivant une procédure unique en vertu d'une législation unique, obtenir une protection d'un dessin ou d'un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres.

[...]

(31) Le présent règlement n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la propriété industrielle ou d'autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la protection acquise par voie d'enregistrement ou celles relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques commerciales, aux brevets et aux modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.»

8. L'article 1er de ce règlement, intitulé «Dessin ou modèle communautaire», dispose:

- «1. Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés 'dessins ou modèles communautaires'.
2. Un dessin ou modèle communautaire est protégé:
 - a) en qualité de 'dessin ou modèle communautaire non enregistré', s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement;
 - b) en qualité de 'dessin ou modèle communautaire enregistré', s'il est enregistré selon les modalités prévues par le présent règlement.
3. Le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l'ensemble de [l'Union européenne]. Il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de [l'Union]. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

9. L'article 96, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales», se lit comme suit:

«Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions du droit [de l'Union] ou du droit de l'État membre concerné applicables aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.»

10. Aux termes de l'article 110 du même règlement, intitulé «Disposition transitoire»:

- «1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.
2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l'article 18 de la directive [98/71] et tiendra compte de ces changements.»

La réglementation relative aux marques

11. L'article 5 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 et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86), intitulé «Droits conférés par la marque», dispose:

- «1. La marque enregistrée 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:
 - a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
 - b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.
2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:
 - a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
 - b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
 - c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
 - d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
4. Lorsque, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la [première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1)], le droit de cet État ne permettait pas d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de ce signe.
5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.»

12. L'article 6 de cette directive, intitulé «Limitation des effets de la marque», prévoit:

- «1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
 - a) de son nom et de son adresse;
 - b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
 - c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.»

13. L'article 7 de ladite directive est relatif à l'épuisement du droit conféré par la marque.

14. L'article 8 de la même directive traite des licences dont la marque peut faire l'objet.

15. Aux termes de l'article 17 de la directive 2008/95, la directive 89/104 est abrogée et les références faites à celle-ci s'entendent comme faites à cette première directive.

16. L'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Droit conféré par la marque communautaire», est libellé comme suit:

- «1. 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:
 - a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
 - b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
 - 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 [l'Union] 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.
2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:
 - a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
 - b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
 - c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
 - d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
3. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.»

17. L'article 12 de ce règlement, intitulé «Limitation des effets de la marque communautaire», est rédigé comme suit:

«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

- a) de son nom ou de son adresse;
- b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
- c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»

Le droit italien

18. L'article 20 du décret législatif n° 30 portant code de la propriété industrielle (decreto legislativo n. 30 - Codice della proprietà industriale), du 10 février 2005 (GURI n° 52, du 4 mars 2005), tel que modifié par le décret législatif n° 131 du 13 août 2010 (decreto legislativo n. 131, GURI n° 192, du 18 août 2010, ci-après le «CPI»), intitulé «Droits conférés par l'enregistrement», prévoit:

- «1. Les droits du titulaire de la marque enregistrée consistent en la faculté de faire un usage exclusif de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
 - a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

- b) d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée, pour des produits ou des services identiques ou similaires, si en raison de l'identité ou de la similitude entre les signes et de l'identité ou de la similitude entre les produits ou les services, il est possible de déceler un risque de confusion pour le public, pouvant consister notamment en un risque d'association entre les deux signes;
 - c) d'un signe identique ou similaire à la marque enregistrée pour des produits ou des services même non similaires, lorsque celle-ci jouit d'une renommée et que l'usage du signe sans juste motif permet de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le titulaire de la marque peut notamment interdire à tout tiers d'apposer le signe sur les produits ou sur leur emballage; d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe; d'importer ou d'exporter les produits sous le signe; d'utiliser le signe dans les documents d'affaires et la publicité.
 3. Le commerçant peut apposer sa propre marque sur les marchandises qu'il met en vente, mais ne peut pas supprimer la marque du producteur ou du commerçant dont il a reçu les produits ou marchandises.»
19. L'article 21 du CPI, intitulé «Limitations du droit de marque», dispose:
- «1. Les droits de marque enregistrée ne permettent pas à leur titulaire d'en interdire l'usage à des tiers dans la vie des affaires, dès lors que cet usage est conforme aux principes de la probité professionnelle:
 - a) de son nom et de son adresse;
 - b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques du produit, ou
 - c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou que pièces détachées.
 2. Il n'est pas permis d'utiliser la marque d'une manière contraire à la loi, ni, en particulier, de manière à provoquer un risque de confusion sur le marché avec d'autres signes connus comme étant distinctifs d'entreprises, de produits ou de services d'autrui, ni, en tout état de cause, d'induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou des services, en raison du mode et du contexte dans lequel elle est utilisée, ni de porter atteinte à un droit d'auteur ou de propriété industrielle, ou à un autre droit exclusif de tiers.
 3. Il est interdit à quiconque de faire usage d'une marque enregistrée après que l'enregistrement a été déclaré nul lorsque la cause de nullité entraîne l'illégalité de l'usage de la marque.»

20. L'article 241 dudit CPI, intitulé «Droits exclusifs sur les pièces d'un produit complexe», est libellé comme suit:

«Jusqu'à ce que la directive [98/71] soit modifiée sur proposition de la Commission conformément à l'article 18 de ladite directive, les droits exclusifs relatifs aux pièces d'un produit complexe ne peuvent être invoqués pour empêcher la fabrication et la vente de ces pièces pour la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

21. Ford, qui est un producteur de véhicules automobiles ainsi que d'accessoires et de pièces de rechange pour de tels véhicules, identifie ses produits par l'apposition d'un signe de forme ovale, placé en position longitudinale et présentant à l'intérieur l'inscription «Ford» en caractères italiques de fantaisie, avec ou sans couleurs (ci-après la «marque Ford»). Ce signe a fait l'objet d'enregistrements en tant que marque aussi bien pour des véhicules que pour des pièces de rechange et des accessoires, y compris des enjoliveurs. Ford appose cette marque, notamment, sur les enjoliveurs montés sur les jantes des roues des voitures qu'elle produit.
22. Wheeltrims, fournisseur de pièces de rechange pour véhicules automobiles, commercialise des enjoliveurs comportant chacun la reproduction servile des marques de divers constructeurs de véhicules automobiles, dont la marque Ford, sans disposer d'autorisation à cette fin. Cette société produit et commercialise également des enjoliveurs «universels», c'est-à-dire non revêtus d'une marque quelconque, à des prix inférieurs à ceux disposant d'une marque de constructeur.
23. Ford a, le 15 mai 2013, engagé une action en contrefaçon contre Wheeltrims devant le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) en vue, d'une part, d'interdire à Wheeltrims toute production et commercialisation d'enjoliveurs revêtus de la marque Ford ainsi que toute utilisation non autorisée de cette marque dans l'Union et, d'autre part, de condamner cette société à réparer le préjudice subi par Ford. Selon cette dernière, l'apposition sans autorisation de ladite marque sur les enjoliveurs commercialisés par Wheeltrims constitue une violation des droits exclusifs de Ford, au sens de l'article 20 du CPI et de l'article 9 du règlement n° 207/2009. En outre, une telle utilisation ne serait aucunement justifiée par l'une des exceptions visées à l'article 21 du CPI et à l'article 12 du règlement n° 207/2009, dans la mesure où l'apposition de la marque Ford sur les enjoliveurs commercialisés par Wheeltrims ne serait pas nécessaire pour indiquer la destination d'une telle pièce de rechange ni pour assurer d'autres fonctions descriptives, au sens de ces dispositions.
24. Wheeltrims soutient, au contraire, que son utilisation de la marque Ford est purement descriptive. Cette société se prévaut, à cet égard, de la dérogation dite de la «clause de réparation» figurant à l'article 241 du CPI, qui prévoit le droit de reproduire les composants, protégés par une marque, d'un produit complexe, sans obtenir le consentement préalable du titulaire de cette marque, dès lors que cette reproduction doit permettre de restituer son apparence initiale au produit complexe (ci-après la «clause de réparation»). L'apposition par Wheeltrims de la marque Ford sur les enjoliveurs qu'elle commercialise aurait pour fonction non pas d'indiquer l'origine de ces pièces, mais d'identifier le fabricant du produit envisagé dans son ensemble, à savoir le véhicule automobile sur lequel sont montés les enjoliveurs. Cette utilisation de la marque Ford servirait à reproduire, sur la pièce de rechange, une propriété esthético-descriptive de la pièce d'origine concernée, à savoir l'enjoliveur, cette propriété devant être considérée comme indispensable à la restitution de l'apparence initiale du produit complexe que constitue le véhicule automobile dans son ensemble. À défaut, pour les producteurs de pièces de rechange de véhicules automobiles, de pouvoir utiliser des marques à cette fin, il serait fait obstacle à la libre concurrence sur le marché concerné.
25. Le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) considère que le comportement reproché à Wheeltrims constitue une violation des droits conférés par la marque Ford, qui n'est justifiée par aucun des motifs visés à l'article 21 du CPI ou à l'article 12 du règlement n° 207/2009. Cette juridiction se réfère, à cet égard, à l'arrêt *Gillette Company et Gillette Group Finland* (C-228/03, EU:C:2005:177) et estime que l'utilisation par Wheeltrims de la marque Ford n'est pas nécessaire pour indiquer au public la destination des enjoliveurs en cause ou bien leur compatibilité avec un produit «Ford», au sens de cet arrêt.

26. De l'avis de cette juridiction, un doute sérieux existe, en revanche, quant au champ d'application de la clause de réparation. La Cour ne se serait pas encore prononcée sur le rapport existant entre la protection des droits conférés par une marque et cette clause. Selon cette juridiction, l'article 241 du CPI et l'article 110 du règlement n° 6/2002 se prêtent à deux interprétations différentes entre lesquelles la jurisprudence italienne est partagée.
27. Selon une première interprétation, le libellé de ces dispositions et la place qu'elles occupent dans les réglementations qui les contiennent suggèreraient que la clause de réparation n'autoriserait un producteur, tel que Wheeltrims, à commercialiser des pièces de rechange identiques à la pièce d'origine que lorsque la production de ces pièces de rechange a pour but de rétablir un produit complexe dans son apparence initiale et qu'elle implique uniquement une dérogation à la protection accordée à un dessin ou à un modèle et non pas à un autre droit protégeant la propriété industrielle, plus particulièrement à une marque enregistrée.
28. Selon une seconde interprétation, la clause de réparation aurait un caractère général et son champ d'application devrait être entendu largement, compte tenu de la nécessité de rendre aux produits complexes leur apparence initiale indépendamment de l'existence d'autres droits protégeant la propriété industrielle, notamment ceux résultant de l'enregistrement d'une marque. Cette nécessité viserait à permettre au fabricant de la pièce de rechange d'opérer sur le marché sur un pied d'égalité avec le producteur des pièces d'origine, quelle que soit la nature de la protection revendiquée par ce dernier, en autorisant ce fabricant de pièces de rechange à reproduire la pièce d'origine dans toutes ses caractéristiques, tant fonctionnelles qu'esthétiques.
29. Ladite juridiction précise que cette seconde interprétation est adoptée par d'autres juridictions italiennes, notamment par la Corte di Appello di Milano (cour d'appel de Milan).
30. Le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) signale que cette interprétation a été retenue également par les juges qui ont débouté Ford de son action en référé fondée sur les mêmes faits que ceux dont elle est saisie. Les juges des référés ont considéré, en substance, que la clause de réparation prévue à l'article 241 du CPI était opposable à Ford, dans la mesure où cette clause garantit un droit économique fondamental pour les fabricants de pièces de rechange de produire un substitut parfait d'un composant originaire d'un produit complexe.
31. Dans ces conditions, le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
- «1) Est-il compatible avec le droit de l'Union d'appliquer l'article 14 de la directive 98/71 et l'article 110 du règlement n° 6/2002 en ce sens que ces dispositions confèrent aux fabricants de pièces de rechange et d'accessoires le droit d'utiliser des marques enregistrées par des tiers afin de permettre à l'acheteur final de rendre au produit complexe son esthétique initiale et, partant, même si le titulaire du droit de marque appose le signe distinctif en cause sur la pièce de rechange ou sur l'accessoire destiné à être monté sur le produit complexe, de façon à ce qu'il soit apparent extérieurement et concoure ainsi à l'apparence externe du produit complexe?
 - 2) La clause de réparation contenue à l'article 14 de la directive 98/71 et à l'article 110 du règlement n° 6/2002 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle crée un droit subjectif dans le chef des entreprises tierces produisant des pièces de rechange et des accessoires et que ce droit subjectif comporte le droit de ces entreprises tierces d'utiliser, sur les pièces de rechange et les accessoires, la marque enregistrée par un tiers, par dérogation aux dispositions du règlement n° 207/2009 et de la directive 89/104 et, partant, même si le titulaire du droit de marque appose également le signe distinctif en cause sur la pièce de rechange ou sur l'accessoire destiné à être monté sur le produit complexe, de façon à ce qu'il soit apparent extérieurement et concoure ainsi à l'apparence externe du produit complexe?»

Sur les questions préjudicielles

32. Conformément à l'article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question préjudicielle ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de statuer par voie d'ordonnance motivée.

33. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

Sur la recevabilité

34. Le gouvernement allemand émet des doutes quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. La juridiction de renvoi n'exposerait en effet pas les raisons pour lesquelles il serait nécessaire, pour la solution du litige au principal, de répondre à la question concernant la possibilité de transposer, au domaine des marques, la clause de réparation, qui est propre au domaine des dessins et des modèles. Le problème ainsi soulevé serait donc de nature hypothétique.

35. Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon 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, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n'est possible que s'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 (arrêts *Fish Legal et Shirley*, C-279/12, EU:C:2013:853, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que *Idrodinamica Spurgo Velox e.a.*, C-161/13, EU:C:2014:307, point 29).

36. En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les enjoliveurs en cause au principal, produits par *Wheeltrims*, reproduisent la marque *Ford*, de sorte que, si l'interprétation décrite au point 27 de la présente ordonnance doit être retenue, ce producteur de pièces non originales doit être condamné pour atteinte à cette marque, tandis que si c'est l'interprétation décrite au point 28 de la présente ordonnance qui doit prévaloir, il n'y aurait pas atteinte à ladite marque.

37. Par conséquent, il n'apparaît pas de manière manifeste que le problème soulevé dans le cadre de la demande de décision préjudicielle est de nature hypothétique. Cette demande est, partant, recevable.

Sur le fond

38. Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 14 de la directive 98/71 et l'article 110 du règlement n° 6/2002 doivent être interprétés en ce sens qu'ils autorisent, par dérogation aux dispositions de la directive 2008/95 et du règlement n° 207/2009, un fabricant de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules automobiles, tels que des enjoliveurs, à apposer sur ses produits un signe identique à une marque enregistrée, entre autres choses pour de tels produits, par un producteur de véhicules automobiles, sans le consentement de ce dernier, au motif que l'usage ainsi fait de cette marque constitue le seul moyen de réparer le véhicule concerné en lui restituant, en tant que produit complexe, son apparence initiale.

39. Il convient de relever, en premier lieu, qu'il ressort du libellé de l'article 14 de la directive 98/71 et de l'article 110 du règlement n° 6/2002 que ces dispositions n'apportent certaines limitations qu'à la protection au titre des dessins et des modèles, sans se référer aucunement à la protection au titre des marques.

40. Il y a lieu de constater, en deuxième lieu, que, aux termes de son article 2, la directive 98/71 ne s'applique qu'aux enregistrements de dessins ou de modèles auprès de certains services nationaux et internationaux ainsi qu'aux demandes d'enregistrement de dessins ou de modèles à cette fin. En outre, il ressort de l'article 1er du règlement n° 6/2002, lu à la lumière du considérant 5 de ce règlement, que celui-ci tend seulement à créer un dessin ou un modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre.

41. Il importe de relever, en troisième lieu, qu'il résulte, d'une part, du considérant 7 et de l'article 16 de la directive 98/71 et, d'autre part, du considérant 31 et de l'article 96, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, que ces actes du droit de l'Union s'appliquent sans préjudice des dispositions de ce droit ou du droit de l'État membre concerné relatives, notamment, aux marques.

42. Il résulte de ces considérations que l'article 14 de la directive 98/71 et l'article 110 du règlement n° 6/2002 ne contiennent aucune dérogation aux dispositions de la directive 2008/95 et du règlement n° 207/2009.
43. Quant à la thèse exposée par la juridiction de renvoi et défendue par Wheeltrims, selon laquelle l'objectif de préserver le système de concurrence non faussée poursuivi par l'Union exige d'étendre l'application de l'article 14 de la directive 98/71 et de l'article 110 du règlement n° 6/2002 à la protection au titre des marques, il convient de relever que cet objectif a déjà été pris en compte par le législateur de l'Union dans le cadre de la directive 2008/95 et du règlement n° 207/2009. En effet, par une limitation des effets des droits que le titulaire d'une marque tire de l'article 5 de la directive 2008/95 ou, s'agissant d'une marque communautaire, de l'article 9 du règlement n° 207/2009, l'article 6 de cette directive et l'article 12 dudit règlement visent à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque avec ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché intérieur, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussée que le traité entend établir et maintenir (voir en ce sens, notamment, arrêts BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, point 62, ainsi que Gillette Company et Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, point 29).
44. Par ailleurs, il découle d'une jurisprudence constante de la Cour que les articles 5 à 7 de la directive 2008/95 procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans l'Union. Dès lors, sous réserve des cas particuliers régis par les articles 8 et suivants de cette directive, une juridiction nationale ne saurait, dans le cadre d'un litige portant sur l'exercice du droit exclusif conféré par une marque, limiter ce droit exclusif d'une manière qui dépasse les limitations découlant desdits articles 5 à 7 (arrêt Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, points 54 et 55 ainsi que jurisprudence citée).
45. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 14 de la directive 98/71 et l'article 110 du règlement n° 6/2002 doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas, par dérogation aux dispositions de la directive 2008/95 et du règlement n° 207/2009, un fabricant de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules automobiles, tels que des enjoliveurs, à apposer sur ses produits un signe identique à une marque enregistrée, entre autres choses pour de tels produits, par un producteur de véhicules automobiles, sans le consentement de ce dernier, au motif que l'usage qui serait ainsi fait de cette marque constituerait le seul moyen de réparer le véhicule concerné en lui restituant, en tant que produit complexe, son apparence initiale.

Sur les dépens

46. 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 (troisième chambre) dit pour droit:

L'article 14 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles et l'article 110 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas, par dérogation aux dispositions 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 et du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, un fabricant de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules automobiles, tels que des enjoliveurs, à apposer sur ses produits un signe identique à une marque enregistrée, entre autres choses pour de tels produits, par un producteur de véhicules automobiles, sans le consentement de ce dernier, au motif que l'usage qui serait ainsi fait de cette marque constituerait le seul moyen de réparer le véhicule concerné en lui restituant, en tant que produit complexe, son apparence initiale.

ETATS-UNIS
COURT OF APPEAL FOR THE FEDERAL CIRCUIT
4 JUIN 2015

M.Z. Berger & Co., Inc.

Contre

Swatch AG

MARQUE - ENREGISTREMENT - PREUVES - BONNE FOI

Synthèse

Cet arrêt en date du 4 juin 2015, opposant la société suisse Swatch et la société américaine M.Z Berger, rappelle que l'enregistrement d'une marque aux Etats-Unis implique la bonne foi du requérant.

En l'espèce, la société M.Z Berger, spécialisée dans l'horlogerie, dépose en 2008, la marque « iWatch » aux Etats-Unis.

La société suisse Swatch s'oppose à l'enregistrement devant l'Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO), estimant que la marque « iWatch » est similaire à la marque « Swatch » et constitue de ce fait, une source de confusion pour le consommateur.

A l'appui de son opposition, Swatch soutient que la société Berger n'a pas réellement l'intention d'utiliser cette marque dans le commerce.

Se focalisant sur la question de l'usage de la marque dans le commerce, l'office considère que les preuves fournies par la société Berger, à savoir des recherches de marques antérieures et un email faisant état d'une discussion interne présentant les différents dessins et modèles des produits de la marque « iWatch », ne démontraient pas son intention d'utiliser réellement la marque.

L'Office conclut que les dessins des produits « iWatch » n'ont été élaborés qu'en vue de la procédure engagée par la société Swatch. Il apparaît que la société Berger ne les a produit que dans un second temps, afin de répondre à la requête du procureur qui lui demandait de rapporter des preuves appuyant ses propos.

La société Berger fait alors appel de la décision de l'USPTO. La cour d'appel ainsi sollicitée, approuve les conclusions du Bureau américain des brevets et des marques. Elle confirme qu'un opposant peut contester une demande d'enregistrement lorsque le requérant n'a pas réellement l'intention d'utiliser la marque dans un avenir proche.

Arrêt

I. Background

Berger is a business that manufactures, imports, and sells watches, clocks, and personal care products. On July 5, 2007, it filed an intent-to-use application at the Patent and Trademark Office (PTO), seeking to register the mark "iWatch" for over thirty different goods, each of which belongs to one of three general categories: watches, clocks, and goods related to watches and/or clocks (e.g., clock dials, watch bands, and watch straps).

The application included a declaration which states that Berger has "a bona fide intention to use or use through [Berger's] related company or licensee the mark in commerce on or in connection with the identified goods and/or services." Joint Appendix (J.A.) 1022.

The PTO approved the application for publication on May 21, 2008. On October 22, 2008, Swatch AG (Swatch) filed a Notice of Opposition on the basis that “iWatch” is confusingly similar to its mark, “Swatch.” Swatch later added a claim opposing the mark on ground that Berger lacked a bona fide intent to use the mark in commerce at the time Berger filed the application.

The Board assessed whether Berger had the requisite intent to use the iWatch mark by separately considering each of the three general categories of goods. Opinion at 1475. With respect to Berger’s intent to use the iWatch mark on two of the categories, clocks and goods related to watches/clocks, the Board considered the testimony of Berger’s owner and CEO, Bernard Mermelstein. Id. Mr. Mermelstein not only created the iWatch mark and instructed that the trademark application be filed, but he was Berger’s sole witness designated under Federal Rule of Civil Procedure 30(b)(6). Id. The Board thus treated Mr. Mermelstein’s testimony as representing the views of the company at the time the application was filed. Id .

Although the trademark application recited watches, clocks, and goods related to clocks and watches as the goods Berger intended to sell with the proposed mark, Mr. Mermelstein testified that Berger never intended for the mark to be used for any goods other than watches:

Q. Are there other products other than watches that you anticipate for use with the iWatch mark?

A. No.

J.A. 847. Mr. Mermelstein further testified:

Q. At the time you filed the application you didn’t expect the iWatch mark to be used for clocks and personal care products?

A. No. Correct.

J.A. 848.

Berger’s paralegal who filed the application, Monica Titera, testified that Mr. Mermelstein instructed her to register the mark only for watches and clocks. J.A. 979. When asked why the other related goods were identified in the application, Ms. Titera claimed that the list was “standard” and used to “leave all doors open.” J.A. 985. Based on Mr. Mermelstein’s and Ms. Titera’s testimonies, the Board concluded that Berger lacked a genuine intent to use the mark on clocks and related goods. Opinion at 1475.

With respect to the third category of goods, watches, the Board also concluded that Berger lacked a genuine plan to commercialize the iWatch mark on such goods. The Board considered the documentary evidence of record but found that such evidence did not demonstrate intent because the documents related solely to prosecution of the trademark application. As for the testimonial evidence presented by Berger, the Board found that Berger’s employees failed to tell a consistent story about the company’s intent at the time the application was filed. The Board lastly considered the company’s long history in the watch business, but found that Berger’s inaction with respect to a potential iWatch product diminished the value of such evidence.

The only documents relating to the potential use of the mark consisted of: (i) a trademark search performed by the paralegal; (ii) an internal email describing the substance of a discussion between the paralegal with the trademark examining attorney concerning the application; and (iii) a series of internal emails forwarding images of watches and a clock bearing the iWatch mark. Id. at 1472–73.

The Board agreed with Swatch that the documentary evidence only related to the trademark application and thus did not evidence a genuine intent to commercialize certain watches using the iWatch mark. It found that the trademark search was performed only a few days prior to the filing of the application.² The Board found that the forwarded images were also prosecution-driven because they appeared to have been created and submitted to the PTO in response to the examining attorney’s request for additional information on how Berger planned to use the mark. Id. at 1472, 1473–74 (noting that the images were created shortly before they were submitted to the PTO in response to the request).

Moreover, the Board found there was conflicting testimony among Berger employees regarding what the images actually depicted. Some employees testified that the images were pictures of actual mockup watches and clocks. *Id.* at 1473. On the other hand, Mr. Mermelstein testified that no such mockups were ever made and that the images were generated for purposes of advancing the trademark application. J.A. 867–68. And although Berger employees claimed that creating physical models and renderings was a normal part of its product development process, Berger did not present any physical or documentary evidence relating to the iWatch mark beyond the images submitted to the PTO. *Opinion* at 1474.

Based on Mr. Mermelstein’s admissions and the timing of the creation of the documents, the Board concluded that the documentary evidence did not establish that Berger had a bona fide intent to use the mark in commerce. *Id.* at 1474–75.

The Board then considered the remaining evidence, which consisted of Berger employee testimony, and likewise found that it failed to establish that Berger genuinely intended to use the mark in commerce. For example, Berger’s vice president of merchandising, Brenda Russo, generally recalled having discussed the iWatch mark for a few minutes with a buyer during a discussion in a Berger showroom. See *id.* at 1476. But this testimony conflicts with that of Mr. Mermelstein, who denied that Berger had discussions regarding the iWatch mark with anyone outside the company. J.A. 849 (“Q. Has the iWatch mark been discussed outside of your office except with respect to the counsel in this proceeding? A. No.”).

Ms. Russo’s testimony also appears to contradict representations Berger made to the PTO during prosecution of the trademark application. In particular, the examiner rejected the mark as descriptive because the “i” in iWatch could be interpreted as a well-established reference to “interactive.” J.A. 50. In response to that rejection, Berger alleged:

The “i” does not refer to any particular feature of the watches or clocks. The “i” is purely arbitrary. The images we previously submitted were just mock-ups to show a buyer. However, the buyer decided that models which previously had interactive features were too expensive. Thus, there will be no interactive features on any models.

J.A. 75. Ms. Russo, who was the only Berger witness who claimed to have met with a buyer, testified to the contrary. She recalled mentioning to the buyer that the watch would have certain technological features, and when asked at her deposition whether that buyer expressed concern about the cost of the iWatch watch, she answered “no.” See *Opinion* at 1476. Because the evidence relating to Ms. Russo’s discussion with the buyer conflicted with Berger’s statement during prosecution, the Board chose not to credit the alleged meeting as demonstrating bona fide intent. *Id.*

The Board considered that some of Berger’s employees testified to having attended internal brainstorming sessions and merchandising meetings about the iWatch mark, none of which were documented in the record. But there was testimony from Mr. Mermelstein that suggested any alleged meetings would not have been particularly meaningful. For example, he testified that, as of 2010, three years after the application was filed, Berger had yet to figure out what type of watch it intended to sell with the iWatch mark, or even whether such a watch would have any particular features. J.A. 846. Mr. Mermelstein also stated that, at the time of the filing, Berger had little more than an aspiration to reserve rights in the mark in case it later decided to develop an associated watch:

Q. Okay. And how did you come up with that mark?

A. I think that I came up with the mark because of the advent of technology and information gathering around the globe over the last I guess few years, I thought that if we decided to do a—either a technology watch or information watch or something that would have that type of characteristics that would be a good mark for it.

J.A. 845 (emphasis added).

Finally, the Board considered the fact that Berger had been in the business of making and selling watches and clocks for many years. It determined, however, that Berger’s history of making and selling watches was not

particularly relevant to the instant dispute because Berger employees testified they had not previously made a watch with technological features, and admitted they never took any step toward developing any such features, either contemporaneous with the filing of the application or in the eighteen months thereafter. Opinion at 1476. Though Berger represented to the PTO that the mark was not restricted to “interactive” watches, the Board found Berger’s inaction was significant in light of its contention that the idea was to use the mark with a “smart” watch. Id. at 1476–77. Berger argued that its intent to use the iWatch mark was corroborated by its use of a subsequent mark, i-Kidz and its efforts to develop the mark iMove for watches. The Board found this evidence unpersuasive, as these efforts were related to different marks and had occurred almost three years after the iWatch application was filed. Id. at 1477 (noting intent must be considered at the time the application was filed).

The Board ultimately concluded that some of Berger’s evidence, reviewed in isolation, may have been sufficient to establish intent. However, the circumstances as a whole—including the lack of documentary evidence and the conflicting testimony of Berger witnesses—demonstrated that Berger lacked a bona fide intent to use the mark in commerce as required, and sustained the opposition under Section 1(b) of the Lanham Act. Id. Berger appealed the Board’s decision to sustain the opposition on this ground.³ We have jurisdiction under 28 U.S.C. § 1295(a)(4)(B).

II. Discussion

A

We review the Board’s legal conclusions without deference and its factual findings for substantial evidence. In *re Pacer Tech.*, 338 F.3d 1348, 1349 (Fed.Cir.2003). “Substantial evidence is ‘more than a mere scintilla’ and ‘such relevant evidence as a reasonable mind would accept as adequate’ to support a conclusion.” Id. (quoting *Consol. Edison v. NLRB*, 305 U.S. 197, 229 (1938)).

B

The Trademark Law Revision Act of 1988 (TLRA) contemplated the very scenario presented by this case. The TLRA changed the Lanham Act by permitting applicants to begin the registration process before actual use of the mark in commerce at the time of filing, so long as the applicant had a “bona fide intention to use [the] mark in commerce” at a later date. 15 U.S.C. § 1051(b)(1) (emphasis added).

The prior version of the Lanham Act required that a trademark applicant already be using the mark in commerce at the time of the application’s filing to qualify for trademark registration. See *Aycock Eng’g, Inc. v. Airflite, Inc.*, 560 F.3d 1350, 1357 (Fed.Cir.2009). This requirement, however, led to the practice of some applicants engineering a “token use,” which refers to the most minimal use of a trademark, designed purely to secure rights in that mark before an applicant is truly prepared to commercialize a good or service in connection with a given mark. In the legislative record of the TLRA, Congress noted that token use was problematic for a number of reasons, including that such uses were not uniformly available across industries. S.Rep. No. 100–515 (“Senate Report”), at 6 (1988), reprinted in 1988 U.S.C.C.A.N. 5577, 5582. For example, token use for large or expensive products, such as airplanes, or for service industries was “virtually impossible.” Id. Another problem was that the rules allowed registration based on minimal use, which led to an undesirable surplus of registered but virtually unused marks. Id. On the other hand, Congress also recognized that the use requirement placed “significant legal risks on the introduction of new products and services” and disadvantaged certain industries and smaller companies in the marketplace. Id. at 5. An applicant already using a mark in commerce risks, for example, potential infringement of a competitor’s pre-existing mark prior to being able to begin the process of securing its own rights.

Congress sought to address these problems in passing the TLRA. Id. To address the problem of “token use,” the TLRA heightened the burden for use applications by requiring that an applicant’s use be “bona fide use of [the] mark in the ordinary course of trade.” Trademark Law Revision Act of 1988, Pub.L. No. 100–667, 102 Stat. 3935 (effective November 16, 1989) (codified at 15 U.S.C. § 1127) (emphasis added). Concurrently, the TLRA lowered the bar to starting registration by allowing applicants to proceed on the basis that they have

a “bona fide intention to use the mark in commerce” at a later date. 15 U.S.C. § 1051(b)(1); see H.R.Rep. No. 100–1028 (“House Report”), at 8–9 (1988) (“By permitting applicants to seek protection of their marks through an ‘intent to use’ system, there should be no need for ‘token use’ of a mark simply to provide a basis for an application. The use of the term ‘bona fide’ is meant to eliminate such ‘token use’ and to require, based on an objective view of the circumstances, a good faith intention to eventually use the mark in a real and legitimate commercial sense.”); J. Thomas McCarthy, 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 19.14, at 19.47–48 (4th ed. 2014) (McCarthy on Trademarks).

While applicants can begin the registration process having only a sincere intent, the TLRA also requires that applicants filing such intent-to-use applications must in due course either (i) file a verified statement of actual use of the mark, or (ii) convert the application into a use application. 15 U.S.C. §§ 1051(b)(3), (c), (d). In other words, such applicants are eventually required to show that the mark is being used in commerce before obtaining a registration on the mark.

C

Because this court has not previously done so, we first address the issue of whether lack of a bona fide intent is proper statutory grounds on which to challenge a trademark application. The PTO has long held that lack of such intent is a proper basis on which an opposer can challenge an applicant’s registration.⁴ We agree. An opposer is “entitled to rely on any statutory ground which negates appellant’s right to the subject registration [...]” *Lipton Indus., Inc. v. Ralston Purina Co.*, 670 F.2d 1024, 1031 (C.C.P.A.1982) (citing *Warth v. Seldin*, 422 U.S. 490, 501 (1975)). Because a bona fide intent to use the mark in commerce is a statutory requirement of a valid intent-to-use trademark application under Section 1(b), the lack of such intent is a basis on which an opposer may challenge an applicant’s mark. We note that the one other circuit court to address this issue has likewise so held. *Aktieselskabet AF 21. Nov.2001 v. Fame Jeans Inc.*, 525 F.3d 8, 21 (D.C.Cir.2008).

D

We turn now to the question of what “bona fide intention” means under Section 1(b) of the Lanham Act. In its entirety, Section 1(b)(1) specifies that:

A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director.

15 U.S.C. § 1051(b)(1).

There is no statutory definition of the term “bona fide,” but the language is clear on its face that an applicant’s intent must be “under circumstances showing the good faith of such person.” *Id.* The reference to “circumstances showing the good faith” strongly suggests that the applicant’s intent must be demonstrable and more than a mere subjective belief. Both the PTO and the leading treatise on trademark law have arrived at this same understanding. See *Lane*, 33 U.S.P.Q.2d at 1355; 3 McCarthy on Trademarks § 19.14, at 19.48 (“Congress did not intend the issue to be resolved simply by an officer of the applicant later testifying, ‘Yes, indeed, at the time we filed that application, I did truly intend to use the mark at some time in the future.’”).

This interpretation is confirmed by the legislative history, where Congress made clear that whether an applicant’s intent is “bona fide” should be assessed on an objective basis:

Although “bona fide” is an accepted legal term, it can be read broadly or narrowly, subjectively or objectively, by a court or the Patent and Trademark Office. In connection with this bill, “bona fide” should be read to mean a fair, objective determination of the applicant’s intent based on all the circumstances.

Senate Report at 24 (emphasis added); see also *id.* at 23 (“Bona fide intent is measured by objective factors.”); House Report at 8–9 (“The use of the term ‘bona fide’ is meant to require, based on an objective view of the circumstances, a good faith intention to eventually use the mark in a real and legitimate commercial sense.”).

In addition, an applicant's intent must reflect an intention to use the mark consistent with the Lanham Act's definition of "use in commerce":

[T]he bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

15 U.S.C. § 1127; see also Senate Report at 24–25 (quoting the definition). The applicant's intention to use the mark in commerce must have been "firm." Senate Report at 24.

Neither the statute nor the legislative history indicates the specific quantum or type of objective evidence required to meet the bar. Indeed, Congress expressly rejected inclusion of a statutory definition for "bona fide" in order to preserve "the flexibility which is vital to the proper operation of the trademark registration system." *Id.* 5

Accordingly, we hold that whether an applicant had a "bona fide intent" to use the mark in commerce at the time of the application requires objective evidence of intent. 15 U.S.C. § 1051(b)(1). Although the evidentiary bar is not high, the circumstances must indicate that the applicant's intent to use the mark was firm and not merely intent to reserve a right in the mark. See *id.* § 1127; see also Senate Report at 24–25. The Board may make such determinations on a case-by-case basis considering the totality of the circumstances.

III. M.Z. Berger's Appeal

A

Berger argues that it satisfied the minimal standard for intent, and that the Board improperly discounted Berger's evidence. Berger's arguments hinge on its belief that the Board should have found the intent requirement satisfied because Berger offered some objective evidence in support of its position. Viewed in isolation, the evidence Berger prefers to focus on could perhaps lead a reasonable fact-finder to conclude there was bona fide intent. As discussed above, however, all circumstances regarding an applicant's bona fide intent must be considered, including those facts that would tend to disprove that Berger had the requisite intent. 15 U.S.C. § 1051(b)(1); see also Lane, 33 U.S.P.Q.2d at 1353 ("[W]hether an applicant has a bona fide intention must be an objective determination based on all the circumstances." (emphasis added)).

Here, viewing the evidence as a whole, we find that substantial evidence supports the Board's conclusion. First, we agree with the Board that the documentary evidence offered by Berger appears to relate only to the prosecution of the trademark application. See Opinion at 1474–75 (citing *Research In Motion Ltd. v. NBOR Corp.*, 92 U.S.P.Q.2d (BNA) 1926, 1931 (T.T.A.B.2009) ("If the filing and prosecution of a trademark application constituted a bona fide intent to use a mark, then in effect, lack of a bona fide intent to use would never be a ground for opposition or cancellation, since an inter partes proceeding can only be brought if the defendant has filed an application.")). The paralegal who performed the trademark search testified that such searches are routinely conducted before Berger files a trademark so that Berger does not waste time filing an application on an unavailable mark. It is undisputed that the internal email relaying the substance of a discussion with the trademark examining attorney also relates to the application. The other internal emails, which forwarded the images of two watches and a clock bearing the mark, were undisputedly submitted to the PTO in response to the trademark examining attorney's request for documents showing how the mark would be used. Opinion at 1473–74.

Faced with conflicting statements from Berger witnesses about whether the images were created for prosecution or for business reasons evidencing intent, the Board exercised its discretion in crediting the testimony of Mr. Mermelstein, Berger's Rule 30(b)(6) witness, over that of other Berger employees. *Id.* at 1474 (relying on Mr. Mermelstein's admissions that the images were created for the trademark application). We defer to the Board's determination of the weight and credibility of such evidence. See, e.g., *Velander v. Garner*, 348 F.3d 1359, 1371 (Fed.Cir.2003) (stating, in a PTO interference proceeding, that it is "within the discretion of the trier of fact to give each item of evidence such weight as it feels appropriate"). Having found that the documentary evidence was generated in relation to the trademark application, the Board reasonably determined that such images were likely created with an intention to advance the prosecution of the trademark application rather than an intention to move forward on an actual product in commerce. See Opinion at 1474–75.

Berger has offered no reason to disturb the Board’s findings based on the remaining testimonial evidence. The Board properly exercised its judgment in finding that Berger lacked a bona fide intent to use the mark on any of the goods identified in the application. Mr. Mermelstein admitted that there was no intent to use the iWatch mark for clocks, and Ms. Titera conceded that the other accessories and related goods were only designated to leave Berger’s options open. *Id.* at 1475.

With respect to watches, the Board considered conflicting testimony about Berger’s alleged meeting with a buyer, as well as whether the watch would be technological in nature. The Board was within its discretion to disagree with Berger’s bottom-line position that it possessed a bona fide intent, given the inability of the Berger witnesses to pull together a consistent story on a number of issues, e.g., would the watch be technological, did actual physical samples exist, were potential customers ever consulted. Critically, Mr. Mermelstein all but conceded that Berger had not yet made a firm decision to use the mark in commerce at the time of its application. J.A. 845 (“[I]f [Berger] decided to do a—either a technology watch or information watch or something that would have that type of characteristics that [iWatch] would be a good mark for it.”). See, e.g., *Research in Motion*, 92 U.S.P.Q.2d at 1931 (applicant’s stated belief that the mark would be “a good mark for future use” does not establish a bona fide intent to use).

We also find unavailing Berger’s contention that the Board ignored Berger’s history in the watch industry. The Board did consider Berger’s past but noted that even though the iWatch mark was allegedly to be used with a “smart” watch, Berger had never made such a watch and took no steps following the application to develop such a watch. *Opinion* at 1476–77. We find no error with the Board’s determination that there was no nexus between Berger’s general capacity to produce watches and the capacity required to produce a “smart” watch.

Ultimately, we find that the Board properly exercised its judgment as the trier of fact in assessing the evidence and concluding that Berger did not have a bona fide intent to use the mark at the time of its application. Berger’s contention that the Board “missed the forest for the trees” by systematically discrediting each piece of evidence is misplaced. Quite to the contrary, the Board’s opinion reflects that it carefully considered Berger’s evidence and understandably found that Berger lacked “bona fide” intent to use the iWatch mark on the recited goods at the time of the application was filed. *E.g.*, *id.* at 1474, 1476.

The bar for showing a bona fide intent is not high. But in our view, considering the inconsistent testimony offered by Berger employees and the general lack of documentary support, substantial evidence supports the Board’s conclusion that Berger’s intent at the time of the application was merely to reserve a right in the mark, and not a bona fide intent to use the mark in commerce. *Id.* at 1477.

B

Berger also argues that the Board applied the wrong legal standard for bona fide intent, “because it insisted upon evidence that [Berger] had taken steps to promote, develop and market the iWatch mark at the time that it filed its original application.” Appellant’s Br. at 32; see also *id.* at 18, 19, 22, 23, 34, 37, 41, 42. Berger argues that the Board’s emphasis on objective evidence conflicts with the application and registration steps outlined in the PTO’s administrative review process and regulations. *Id.* at 37–44. In other words, Berger contends the Board erred by applying a more stringent threshold for bona fide intent than required by statute or by the PTO’s regulations and procedures.

We disagree. Nowhere did the Board state that the applicable standard requires an applicant to have actually promoted, developed, and marketed the mark at the time of the application. Nor did the Board state that it applied such a standard. To the contrary, the Board’s opinion reflects that it reached its conclusions by considering all the relevant facts and circumstances, including those that indicated Berger lacked intent. This is indeed the proper inquiry under the Lanham Act. 15 U.S.C. § 1051(b)(1) (intent to use must be “under circumstances showing the good faith of such person”).

We also find that the Board’s opinion is not inconsistent with PTO practice. The PTO is within its discretion to allow intent-to-use applications to proceed, at the time of filing, upon only a verified statement of bona fide intent to use. See *id.* § 1051(b)(3)(B). However, the agency has the statutory authority to seek further evidence

of the applicant's "bona fide" intent. See *id.* § 1051(b)(1). Indeed, not only did the agency contemplate that an applicant's intent to use may be at issue in inter partes proceedings, but it reserved the right to make its own inquiry into the issue under appropriate circumstances:

Generally, the applicant's sworn statement of a bona fide intention to use the mark in commerce will be sufficient evidence of good faith in the ex parte context. Consideration of issues related to good faith may arise in an inter partes proceeding, but the USPTO will not make an inquiry in an ex parte proceeding unless evidence of record clearly indicates that the applicant does not have a bona fide intention to use the mark in commerce.

Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) § 1101.

We find that the Board did not err in its application of the standard for bona fide intent. As discussed *supra*, whether an applicant has a bona fide intent to use a mark in commerce is an objective inquiry based on the totality of the circumstances. The Board conducted such an inquiry.

IV. Conclusion

We have considered Berger's remaining arguments and find them unavailing. For the foregoing reasons, we conclude that the Board properly sustained the opposition on the basis that Berger lacked a bona fide intention to use the mark in commerce at the time of the application.

AFFIRMED

ETATS-UNIS
COURT OF APPEAL FOR THE NINTH CIRCUIT
14 SEPTEMBRE 2015

Stephanie Lenz

Contre

**Universal music corporation - Universal music publishing inc. -
Universal music publishing group inc.**

*CONTREFAÇON - DROIT D'AUTEUR -
INTERNET - FAIR USE*

Synthèse

Cette décision apporte une clarification du cadre légal du partage de vidéos aux Etats-Unis.

En l'espèce, Madame Lenz, ressortissante américaine, publie sur le site internet YouTube une vidéo de son fils dansant au rythme de la chanson « Let's Go Crazy » de Prince, méconnaissable entre autre, du fait de la médiocre qualité sonore.

Universal, la maison de disque de l'artiste, estimant que cette vidéo viole les droits d'auteur de Prince, demande à YouTube de la supprimer.

Il est important de rappeler qu'aux Etats-Unis, c'est le Digital Millennium Copyright Act, adopté en 1998 et invoqué en l'espèce, qui encadre la protection du droit d'auteur sur internet.

YouTube obtempère et supprime la vidéo litigieuse. Mais, Mme Lenz réplique, et assigne Universal en justice. Ses demandes sont accueillies en première instance.

Universal décide alors d'interjeter appel mais voit ses demandes rejetées.

La cour d'appel considère en effet que le « fair use » doit toujours être pris en compte, pour évaluer le bien-fondé d'une demande de suppression de vidéo.

La notion de « fair use », en droit américain, est une exception aux règles générales du droit d'auteur qui prévoit qu'il est possible dans certains cas d'utiliser une œuvre protégée, même sans l'accord du titulaire des droits.

En l'occurrence, les juges ont considéré que la vidéo de Mme Lenz relevait de l'exception du « fair use » et que, de ce fait, elle ne portait pas atteinte aux droits du chanteur du Prince.

Arrêt

SUMMARY*

Digital Millennium Copyright Act

The panel affirmed the district court's denial of the parties' cross-motions for summary judgment in an action under the Digital Millennium Copyright Act alleging that the defendants violated 17 U.S.C. § 512(f) by misrepresenting in a takedown notification that the plaintiff's home video constituted an infringing use of a portion of a Prince composition.

The panel held that the DCMA requires copyright holders to consider fair use before sending a takedown notification, and that failure to do so raises a triable issue as to whether the copyright holder formed a subjective good faith belief that the use was not authorized by law. Regarding good faith belief, the panel held that the plaintiff could proceed under an actual knowledge theory. The panel held that the willful blindness doctrine may be used to determine whether a copyright holder knowingly materially misrepresented that it held a good faith belief that the offending activity was not a fair use. The plaintiff here, however, could not proceed to trial under a willful blindness theory because she did not show that the defendants subjectively believed there was a high probability that the video constituted fair use. The panel also held that a plaintiff may seek recovery of nominal damages for an injury incurred as a result of a § 512(f) misrepresentation.

* This summary constitutes no part of the opinion of the court. It has been prepared by court staff for the convenience of the reader.

Judge M. Smith concurred in part, dissented in part, and concurred in the judgment. Dissenting from Part IV.C of the majority opinion, addressing good faith belief, he questioned whether § 512(f) directly prohibits a party from misrepresenting that it has formed a good faith belief that a work is subject to the fair use doctrine. He wrote that the plain text of the statute prohibits misrepresentations that a work is infringing, not misrepresentations about the party's diligence in forming its belief that the work is infringing.

Judge M. Smith disagreed that there was any material dispute about whether the defendants considered fair use, and he wrote that the willful blindness doctrine does not apply where, as here, a party has failed to consider fair use and has affirmatively misrepresented that a work is infringing.

COUNSEL

Kelly M. Klaus (argued) and Melinda LeMoine, Munger, Tolles & Olson LLP, Los Angeles, California, for Defendants-Appellants/Cross-Appellees.

Corynne McSherry (argued), Cindy Cohn, Kurt Opsahl, Daniel K. Nazer, and Julie Samuels, Electronic Frontier

Foundation, San Francisco, California; Ashok Ramani, Michael S. Kwun, and Theresa H. Nguyen, Kecker & Van Nest LLP, San Francisco, California, for Plaintiff-Appellee/Cross-Appellant.

Steven Fabrizio and Scott Wilkens, Jenner & Block LLP, Washington, D.C., for Amicus Curiae Motion Picture Association of America, Inc.

Jennifer Pariser, Of Counsel, Recording Industry Association of America, Washington, D.C.; Cynthia Arato, Marc Isserles, and Jeremy Licht, Shapiro, Arato & Isserles LLP, New York,

New York, for Amicus Curiae Recording Industry Association of America.

Joseph Gratz, Durie Tangri LLP, San Francisco, California, for Amici Curiae Google Inc., Twitter Inc., and Tumblr, Inc.

Marvin Ammori and Lavon Ammori, Ammori Group, Washington, D.C., for Amicus Curiae Automatic, Inc.

Julie Ahrens and Timothy Greene, Stanford Law School Center for Internet and Society, Stanford, California, for Amici Curiae Organization for Transformative Works, Public Knowledge, and International Documentary Association.

OPINION

TALLMAN, Circuit Judge:

Stephanie Lenz filed suit under 17 U.S.C. § 512(f)—part of the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)—against Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc., and Universal Music Publishing Group (collectively “Universal”). She alleges Universal misrepresented in a takedown notification that her 29-second home video (the “video”) constituted an infringing use of a portion of a composition by the Artist known as Prince, which Universal insists was unauthorized by the law. Her claim boils down to a question of whether copyright holders have been abusing the extrajudicial takedown procedures provided for in the DMCA by declining to first evaluate whether the content qualifies as fair use. We hold that the statute requires copyright holders to consider fair use before sending a takedown notification, and that failure to do so raises a triable issue as to whether the copyright holder formed a subjective good faith belief that the use was not authorized by law. We affirm the denial of the parties’ cross-motions for summary judgment.

I

Founded in May 2005, YouTube (now owned by Google) operates a website that hosts user-generated content. About YouTube, YouTube.com, <https://www.youtube.com/yt/about/> (last visited September 4, 2015). Users upload videos directly to the website. *Id.* On February 7, 2007, Lenz uploaded to YouTube a 29-second home video of her two young children in the family kitchen dancing to the song *Let’s Go Crazy* by Prince.¹ Available at <https://www.youtube.com/watch?v=N1KfJHFwIhQ> (last visited September 4, 2015).

She titled the video “*Let’s Go Crazy* #1.” About four seconds into the video, Lenz asks her thirteen month-old son “what do you think of the music?” after which he bobs up and down while holding a push toy. At the time Lenz posted the video, Universal was Prince’s publishing administrator responsible for enforcing his copyrights. To accomplish this objective with respect to YouTube, Robert Allen, Universal’s head of business affairs, assigned Sean Johnson, an assistant in the legal department, to monitor YouTube on a daily basis. Johnson searched YouTube for Prince’s songs and reviewed the video postings returned by his online search query. When reviewing such videos, he evaluated whether they “embodied a Prince composition” by making “significant use of . . . the composition, specifically if the song was recognizable, was in a significant portion of the video or was the focus of the video.” According to Allen, “[t]he general guidelines are that. . . we review the video to ensure that the composition was the focus and if it was we then notify YouTube that the video should be removed.”

Johnson contrasted videos that met this criteria to those “that may have had a second or less of a Prince song, literally a one line, half line of Prince song” or “were shot in incredibly noisy environments, such as bars, where there could be a Prince song playing deep in the background . . . to the point where if there was any Prince composition embodied . . . in those videos that it was distorted beyond reasonable recognition.” None of the video evaluation guidelines explicitly include consideration of the fair use doctrine.

When Johnson reviewed Lenz’s video, he recognized *Let’s Go Crazy* immediately. He noted that it played loudly in the background throughout the entire video. Based on these details, the video’s title, and Lenz’s query during the video asking if her son liked the song, he concluded that Prince’s song “was very much the focus of the video.” As a result, Johnson decided the video should be included in a takedown notification sent to YouTube that listed more than 200 YouTube videos Universal believed to be making unauthorized use of Prince’s songs.² The notice included a “good faith belief” statement as required by 17 U.S.C. § 512(c)(3)(A)(v): “We have a good faith belief that the above-described activity is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.”

After receiving the takedown notification, YouTube removed the video and sent Lenz an email on June 5, 2007, notifying her of the removal. On June 7, 2007, Lenz attempted to restore the video by sending a counternotification to YouTube pursuant to § 512(g)(3). After YouTube provided this counter-notification to Universal per § 512(g)(2)(B), Universal protested the video’s reinstatement because Lenz failed to properly acknowledge that her statement was made under penalty of perjury, as required by § 512(g)(3)(C). Universal’s protest reiterated that the video constituted infringement because there was no record that “either she or

YouTube were ever granted licenses to reproduce, distribute, publicly perform or otherwise exploit the Composition.” The protest made no mention of fair use.

After obtaining pro bono counsel, Lenz sent a second counter-notification on June 27, 2007, which resulted in YouTube’s reinstatement of the video in mid-July.

II

Lenz filed the instant action on July 24, 2007, and her Amended Complaint on August 15, 2007. After the district court dismissed her tortious interference claim and request for declaratory relief, Lenz filed her Second Amended Complaint on April 18, 2008, alleging only a claim for misrepresentation under § 512(f). The district court denied Universal’s motion to dismiss the action.

On February 25, 2010, the district court granted Lenz’s partial motion for summary judgment on Universal’s six affirmative defenses, including the third affirmative defense that Lenz suffered no damages. Both parties subsequently moved for summary judgment on Lenz’s § 512(f) misrepresentation claim. On January 24, 2013, the district court denied both motions in an order that is now before us.

The district court certified its summary judgment order for interlocutory appeal under 28 U.S.C. § 1292(b), and stayed proceedings in district court pending resolution of the appeal. We granted the parties permission to bring an interlocutory appeal.

III

We review de novo the district court’s denial of summary judgment. When doing so, we “must determine whether the evidence, viewed in a light most favorable to the non-moving party, presents any genuine issues of material fact and whether the district court correctly applied the law.” *Warren v. City of Carlsbad*, 58 F.3d 439, 441 (9th Cir. 1995). On cross-motions for summary judgment, we evaluate each motion independently, “giving the nonmoving party in each instance the benefit of all reasonable inferences.” *ACLU v. City of Las Vegas*, 333 F.3d 1092, 1097 (9th Cir. 2003).

When evaluating an interlocutory appeal, we “may address any issue fairly included within the certified order because it is the order that is appealable, and not the controlling question identified by the district court.” *Yamaha Motor Corp., U.S.A. v. Calhoun*, 516 U.S. 199, 205 (1996) (emphasis in original) (quotation omitted). We may therefore “address those issues material to the order from which appeal has been taken.” *In re Cinematronics, Inc.*, 916 F.2d 1444, 1449 (9th Cir. 1990) (emphasis in original) (permitting appellate review of a ruling issued prior to the order certified for interlocutory appeal).

IV

Effective on October 28, 1998, the DMCA added new sections to existing copyright law by enacting five Titles, only one of which is relevant here: Title II—Online Copyright Infringement Liability Limitation Act—now codified in 17 U.S.C. § 512. Sections 512(c), (f), and (g) are at the heart of the parties’ dispute.

A

Section 512(c) permits service providers, e.g., YouTube or Google, to avoid copyright infringement liability for storing users’ content if—among other requirements—the service provider “expeditiously” removes or disables access to the content after receiving notification from a copyright holder that the content is infringing. 17 U.S.C. § 512(c). Section 512(c)(3)(A) sets forth the elements that such a “takedown notification” must contain. These elements include identification of the copyrighted work, identification of the allegedly infringing material, and, critically, a statement that the copyright holder believes in good faith the infringing material “is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.” *Id.* § 512(c)(3)(A). The procedures outlined in § 512(c) are referred to as the DMCA’s “takedown procedures.”

To avoid liability for disabling or removing content, the service provider must notify the user of the takedown.

Id. § 512(g)(1)–(2). The user then has the option of restoring the content by sending a counter-notification, which must include a statement of “good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification” Id. § 512(g)(3)(C). Upon receipt of a valid counter-notification, the service provider must inform the copyright holder of the counter-notification and restore the content within “not less than 10, nor more than 14, business days,” unless the service provider receives notice that the copyright holder has filed a lawsuit against the user seeking to restrain the user’s infringing behavior. Id. § 512(g)(2)(B)–(C). The procedures outlined in § 512(g) are referred to as the DMCA’s “put-back procedures.”

If an entity abuses the DMCA, it may be subject to liability under § 512(f). That section provides: “Any person who knowingly materially misrepresents under this section—(1) that material or activity is infringing, or (2) that material or activity was removed or disabled by mistake or misidentification, shall be liable for any damages” Id. § 512(f). Subsection (1) generally applies to copyright holders and subsection (2) generally applies to users. Only subsection (1) is at issue here.

B

We must first determine whether 17 U.S.C. § 512(c)(3)(A)(v) requires copyright holders to consider whether the potentially infringing material is a fair use of a copyright under 17 U.S.C. § 107 before issuing a takedown notification. Section 512(c)(3)(A)(v) requires a takedown notification to include a “statement that the complaining party has a good faith belief that the use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.” The parties dispute whether fair use is an authorization under the law as contemplated by the statute—which is so far as we know an issue of first impression in any circuit across the nation. “Canons of statutory construction dictate that if the language of a statute is clear, we look no further than that language in determining the statute’s meaning. . . . A court looks to legislative history only if the statute is unclear.” *United States v. Lewis*, 67 F.3d 225, 228–29 (9th Cir. 1995) (citations omitted). We agree with the district court and hold that the statute unambiguously contemplates fair use as a use authorized by the law.

Fair use is not just excused by the law, it is wholly authorized by the law. In 1976, Congress codified the application of a four-step test for determining the fair use of copyrighted works:

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, . . . for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include —

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) the nature of the copyrighted work;
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

17 U.S.C. § 107 (emphasis added). The statute explains that the fair use of a copyrighted work is permissible because it is a non-infringing use.

While Title 17 of the United States Code (“Copyrights”) does not define the term “authorize” or “authorized,” “[w]hen there is no indication that Congress intended a specific legal meaning for the term, the court may look to sources such as dictionaries for a definition.” *United States v. Mohrbacher*, 182 F.3d 1041, 1048 (9th Cir. 1999). Black’s Law Dictionary defines “authorize” as “1. To give legal authority; to empower” and “2. To formally approve; to sanction.”

Authorize, Black’s Law Dictionary (10th ed. 2014). Because 17 U.S.C. § 107 both “empowers” and “formally approves” the use of copyrighted material if the use constitutes fair use, fair use is “authorized by the law” within the meaning of § 512(c). See also 17 U.S.C. § 108(f)(4) (“Nothing in this section in any way affects the right of fair use as provided by section 107” (emphasis added)).

Universal’s sole textual argument is that fair use is not “authorized by the law” because it is an affirmative defense that excuses otherwise infringing conduct. Universal’s interpretation is incorrect as it conflates two different concepts: an affirmative defense that is labeled as such due to the procedural posture of the case, and an affirmative defense that excuses impermissible conduct. Supreme Court precedent squarely supports the conclusion that fair use does not fall into the latter camp: “[A]nyone who . . . makes a fair use of the work is not an infringer of the copyright with respect to such use.” *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 433 (1984). Given that 17 U.S.C. § 107 expressly authorizes fair use, labeling it as an affirmative defense that excuses conduct is a misnomer:

Although the traditional approach is to view “fair use” as an affirmative defense . . . it is better viewed as a right granted by the Copyright Act of 1976. Originally, as a judicial doctrine without any statutory basis, fair use was an infringement that was excused—this is presumably why it was treated as a defense. As a statutory doctrine, however, fair use is not an infringement.

Thus, since the passage of the 1976 Act, fair use should no longer be considered an infringement to be excused; instead, it is logical to view fair use as a right. Regardless of how fair use is viewed, it is clear that the burden of proving fair use is always on the putative infringer.

Bateman v. Mnemonics, Inc., 79 F.3d 1532, 1542 n.22 (11th Cir. 1996); cf. Lydia Pallas Loren, *Fair Use: An Affirmative Defense?*, 90 Wash. L. Rev. 685, 688 (2015) (“Congress did not intend fair use to be an affirmative defense—a defense, yes, but not an affirmative defense.”). Fair use is therefore distinct from affirmative defenses where a use infringes a copyright, but there is no liability due to a valid excuse, e.g., misuse of a copyright, *Practice Management Information Corp. v. American Medical Ass’n*, 121 F.3d 516, 520 (9th Cir. 1997), and *laches*, *Danjaq LLC v. Sony Corp.*, 263 F.3d 942, 950–51 (9th Cir. 2001).

Universal concedes it must give due consideration to other uses authorized by law such as compulsory licenses.

The introductory language in 17 U.S.C. § 112 for compulsory licenses closely mirrors that in the fair use statute. Compare 17 U.S.C. § 112(a)(1) (“Notwithstanding the provisions of section 106, . . . it is not an infringement of copyright for a transmitting organization entitled to transmit to the public a performance or display of a work . . . to make no more than one copy or phonorecord of a particular transmission program embodying the performance or display”), with *id.* § 107 (“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work . . . is not an infringement of copyright.”). That fair use may be labeled as an affirmative defense due to the procedural posture of the case is no different than labeling a license an affirmative defense for the same reason. Compare *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 573 & n.3, 590 (1994) (stating that “fair use is an affirmative defense” where the district court converted a motion to dismiss based on fair use into a motion for summary judgment), with *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1025–26 (9th Cir. 2001) (“Napster contends that . . . the district court improperly rejected valid affirmative defenses of . . . implied license”). Thus, Universal’s argument that it need not consider fair use in addition to compulsory licenses rings hollow.

Even if, as Universal urges, fair use is classified as an “affirmative defense,” we hold—for the purposes of the DMCA—fair use is uniquely situated in copyright law so as to be treated differently than traditional affirmative defenses.

We conclude that because 17 U.S.C. § 107 created a type of non-infringing use, fair use is “authorized by the law” and a copyright holder must consider the existence of fair use before sending a takedown notification under § 512(c).

We must next determine if a genuine issue of material fact exists as to whether Universal knowingly misrepresented that it had formed a good faith belief the video did not constitute fair use. This inquiry lies not in whether a court would adjudge the video as a fair use, but whether Universal formed a good faith belief that it was not. Contrary to the district court’s holding, Lenz may proceed under an actual knowledge theory, but not under a willful blindness theory.

Though Lenz argues Universal should have known the video qualifies for fair use as a matter of law, our court has already decided a copyright holder need only form a subjective good faith belief that a use is not authorized. *Rossi v. Motion Picture Ass’n of Am. Inc.*, 391 F.3d 1000 (9th Cir.2004). In *Rossi*, we explicitly held that “the ‘good faith belief’ requirement in § 512(c)(3)(A)(v) encompasses a subjective, rather than objective standard.” *Id.* at 1004. We further held: In § 512(f), Congress included an expressly limited cause of action for improper infringement notifications, imposing liability only if the copyright owner’s notification is a knowing misrepresentation. A copyright owner cannot be liable simply because an unknowing mistake is made, even if the copyright owner acted unreasonably in making the mistake. Rather, there must be a demonstration of some actual knowledge of misrepresentation on the part of the copyright owner.

Id. at 1004–05 (citations omitted). Neither of these holdings are dictum. See *United States v. Johnson*, 256 F.3d 895, 914 (9th Cir. 2001) (en banc) (“[W]here a panel confronts an issue germane to the eventual resolution of the case, and resolves it after reasoned consideration in a published opinion, that ruling becomes the law of the circuit, regardless of whether doing so is necessary in some strict logical sense.”).

As a result, Lenz’s request to impose a subjective standard only with respect to factual beliefs and an objective standard with respect to legal determinations is untenable.

Such a request grafts an objective standard onto § 512(c)(3)(A)(v) directly in contravention to *Rossi*. See *Rossi*, 391 F.3d at 1004 (“When enacting the DMCA, Congress could have easily incorporated an objective standard of reasonableness. The fact that it did not do so indicates an intent to adhere to the subjective standard traditionally associated with a good faith requirement.”). We therefore judge Universal’s actions by the subjective beliefs it formed about the video.

Universal faces liability if it knowingly misrepresented in the takedown notification that it had formed a good faith belief the video was not authorized by the law, i.e., did not constitute fair use. Here, Lenz presented evidence that Universal did not form any subjective belief about the video’s fair use—one way or another—because it failed to consider fair use at all, and knew that it failed to do so. Universal nevertheless contends that its procedures, while not formally labeled consideration of fair use, were tantamount to such consideration. Because the DMCA requires consideration of fair use prior to sending a takedown notification, a jury must determine whether Universal’s actions were sufficient to form a subjective good faith belief about the video’s fair use or lack thereof.

To be clear, if a copyright holder ignores or neglects our unequivocal holding that it must consider fair use before sending a takedown notification, it is liable for damages under § 512(f). If, however, a copyright holder forms a subjective good faith belief the allegedly infringing material does not constitute fair use, we are in no position to dispute the copyright holder’s belief even if we would have reached the opposite conclusion. A copyright holder who pays lip service to the consideration of fair use by claiming it formed a good faith belief when there is evidence to the contrary is still subject to § 512(f) liability. Cf. *Disney Enters., Inc. v. Hotfile Corp.*, No. 11-cv-20427, 2013 WL 6336286, at *48 (S.D. Fla. Sept. 20, 2013) (denying summary judgment of § 512(f) counterclaim due to “sufficient evidence in the record to suggest that [Plaintiff] Warner intentionally targeted files it knew it had no right to remove”); *Rosen v. Hosting Servs., Inc.*, 771 F. Supp. 2d 1219, 1223 (C.D. Cal. 2010) (denying summary judgment of § 512(f) counterclaim where the takedown notification listed four URL links that did not contain content matching the description of the purportedly infringed material); *Online Policy Grp. v. Diebold, Inc.*, 337 F. Supp. 2d 1195, 1204–05 (N.D. Cal. 2004) (“[T]here is no genuine issue of fact that Diebold knew—and indeed that it specifically intended—that its letters to OPG and Swarthmore would result in prevention of publication of that content. . . . The fact that Diebold never actually brought suit against any alleged infringer suggests strongly that Diebold sought to use

the DMCA’s safe harbor provisions—which were designed to protect ISPs, not copyright holders—as a sword to suppress publication of embarrassing content rather than as a shield to protect its intellectual property.”).

In order to comply with the strictures of § 512(c)(3)(A)(v), a copyright holder’s consideration of fair use need not be searching or intensive. We follow Rossi’s guidance that formation of a subjective good faith belief does not require investigation of the allegedly infringing content.

See 391 F.3d at 1003, 1005. We are mindful of the pressing crush of voluminous infringing content that copyright holders face in a digital age. But that does not excuse a failure to comply with the procedures outlined by Congress. Cf. *Lenz*, 572 F. Supp. 2d at 1155 (“[I]n the majority of cases, a consideration of fair use prior to issuing a takedown notice will not be so complicated as to jeopardize a copyright owner’s ability to respond rapidly to potential infringements.

The DMCA already requires copyright owners to make an initial review of the potentially infringing material prior to sending a takedown notice; indeed, it would be impossible to meet any of the requirements of Section 512(c) without doing so. A consideration of the applicability of the fair use doctrine simply is part of that initial review.”).

We note, without passing judgment, that the implementation of computer algorithms appears to be a valid and good faith middle ground for processing a plethora of content while still meeting the DMCA’s requirements to somehow consider fair use. Cf. *Hotfile*, 2013 WL 6336286, at *47 (“The Court . . . is unaware of any decision to date that actually addressed the need for human review, and the statute does not specify how belief of infringement may be formed or what knowledge may be chargeable to the notifying entity.”). For example, consideration of fair use may be sufficient if copyright holders utilize computer programs that automatically identify for takedown notifications content where: “(1) the video track matches the video track of a copyrighted work submitted by a content owner; (2) the audio track matches the audio track of that same copyrighted work; and (3) nearly the entirety . . . is comprised of a single copyrighted work.” Brief for The Org. for Transformative Works, Public Knowledge & Int’l Documentary Ass’n as Amici Curiae Supporting Appellee at 29–30 n.8 (citing the Electronic Frontier Foundation website (link unavailable)).

Copyright holders could then employ individuals like Johnson to review the minimal remaining content a computer program does not cull. See Brief for The Recording Indus.

Ass’n of Am. as Amici Curiae Supporting Appellants at 15 (“[T]he RIAA has an entire department dedicated to identifying infringement and issuing takedown requests.”); see also *Hotfile*, 2013 WL 6336286, at *14. During oral argument Universal explained that service providers now use screening algorithms. However, we need not definitively decide the issue here because Universal did not proffer any evidence that—at the time it sent the takedown notification to *Lenz*—it used a computer program to identify potentially infringing content.

We hold the willful blindness doctrine may be used to determine whether a copyright holder “knowingly materially misrepresent[ed]” that it held a “good faith belief” the offending activity was not a fair use. See 17 U.S.C. § 512(c)(3)(A)(v), (f). “[T]he willful blindness doctrine may be applied, in appropriate circumstances, to demonstrate knowledge or awareness of specific instances of infringement under the DMCA.” *Viacom Int’l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 35 (2d Cir. 2012) (interpreting how a party can establish the “actual knowledge”—a subjective belief—required by § 512(c)(1)(A)(I)); see also *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 718 F.3d 1006, 1023 (9th Cir. 2013) (“Of course, a service provider cannot willfully bury its head in the sand to avoid obtaining such specific knowledge.” (citing *Viacom*, 676 F.3d at 31)). But, based on the specific facts presented during summary judgment, we reject the district court’s conclusion that *Lenz* may proceed to trial under a willful blindness theory.

To demonstrate willful blindness a plaintiff must establish two factors: “(1) the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists and (2) the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact.” *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060, 2070 (2011). “Under this formulation, a willfully blind defendant is one who takes deliberate actions to avoid confirming a high probability of wrongdoing and who can almost be said to have actually known the critical facts.” *Id.*

at 2070–71. To meet the Global-Tech test, Lenz must demonstrate a genuine issue as to whether—before sending the takedown notification—Universal (1) subjectively believed there was a high probability that the video constituted fair use, and (2) took deliberate actions to avoid learning of this fair use.

On summary judgment Lenz failed to meet a threshold showing of the first factor. To make such a showing, Lenz must provide evidence from which a juror could infer that Universal was aware of a high probability the video constituted fair use. See *United States v. Yi*, 704 F.3d 800, 805 (9th Cir. 2013). But she failed to provide any such evidence. The district court therefore correctly found that “Lenz does not present evidence suggesting Universal subjectively believed either that there was a high probability any given video might make fair use of a Prince composition or her video in particular made fair use of Prince’s song ‘Let’s Go Crazy.’” Yet the district court improperly denied Universal’s motion for summary judgment on the willful blindness theory because Universal “has not shown that it lacked a subjective belief.” By finding blame with Universal’s inability to show that it “lacked a subjective belief,” the district court improperly required Universal to meet its burden of persuasion, even though Lenz had failed to counter the initial burden of production that Universal successfully carried. See *Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317, 322 (1986); *Nissan Fire & Marine Ins. Co. v. Fritz Cos., Inc.*, 210 F.3d 1099, 1102 (9th Cir. 2000). Lenz may not therefore proceed to trial on a willful blindness theory.

V

Section 512(f) provides for the recovery of “any damages, including costs and attorneys['] fees, incurred by the alleged infringer . . . who is injured by such misrepresentation, as the result of the service provider relying upon such misrepresentation in removing or disabling access to the material or activity claimed to be infringing . . .” 17 U.S.C. § 512(f). We hold a plaintiff may seek recovery of nominal damages for an injury incurred as a result of a § 512(f) misrepresentation.

Universal incorrectly asserts that Lenz must demonstrate she incurred “actual monetary loss.” Section 512(k) provides a definition for “monetary relief” as “damages, costs, attorneys['] fees, and any other form of monetary payment.”

The term “monetary relief” appears in § 512(a), (b)(1), (c)(1), and (d), but is notably absent from § 512(f). As a result, the damages an alleged infringer may recover under § 512(f) from “any person” are broader than monetary relief.³ Cf. *United States v. James*, 478 U.S. 597, 605 (1986) (“Congress’ choice of the language ‘any damage’ . . . undercuts a narrow construction.”), abrogated on other grounds by *Cent. Green Co. v. United States*, 531 U.S. 425 (2001). Because Congress specified the recovery of “any damages,” we reject Universal’s contention that Congress did not indicate its intent to depart from the common law presumption that a misrepresentation plaintiff must have suffered a monetary loss. See *Keene Corp. v. United States*, 508 U.S. 200, 208 (1993) (“Where Congress includes particular language in one section of a statute but omits it in another, it is generally presumed that Congress acts intentionally and purposely in the disparate inclusion or exclusion.” (quotation omitted)). Lenz may seek recovery of nominal damages due to an unquantifiable harm suffered as a result of Universal’s actions.⁴ The DMCA is akin to a statutorily created intentional tort whereby an individual may recover nominal damages for a “knowingly material misrepresent[ation] under this section [512].” 17 U.S.C. § 512(f); cf. *Memphis Cmty.*

Sch. Dist. v. Stachura, 477 U.S. 299, 305 (1986) (“We have repeatedly noted that 42 U.S.C. § 1983 creates a species of tort liability in favor of persons who are deprived of rights, privileges, or immunities secured to them by the Constitution.

Accordingly, when § 1983 plaintiffs seek damages for violations of constitutional rights, the level of damages is ordinarily determined according to principles derived from the common law of torts.” (quotation and citations omitted)).

“In a number of common law actions associated with intentional torts, the violation of the plaintiff’s right has generally been regarded as a kind of legal damage in itself.

The plaintiff who proves an intentional physical tort to the person or to property can always recover nominal damages.”

The tort need not be physical in order to recover nominal damages. Defamation, for example, permits the recovery of nominal damages:

A nominal damage award can be justified in a tort action only if there is some reason for awarding a judgment in favor of a claimant who has not proved or does not claim a compensable loss with sufficient certainty to justify a recovery of compensatory or actual damages. There may be such a reason in an action for defamation, since a nominal damage award serves the purpose of vindicating the plaintiff's character by a verdict of the jury that establishes the falsity of the defamatory matter. W. Page Keeton et al., *Prosser and Keeton on Torts* § 116A, at 845 (5th ed. 1984). Also, individuals may recover nominal damages for trespass to land, even though the trespasser's "presence on the land causes no harm to the land [or] its possessor . . ." *Restatement (Second) of Torts* § 163 & cmts. d, e (1965). The district court therefore properly concluded in its 2010 order:

The use of "any damages" suggests strongly Congressional intent that recovery be available for damages even if they do not amount to . . . substantial economic damages Requiring a plaintiff who can [show that the copyright holder knowingly misrepresented its subjective good faith] to demonstrate in addition not only that she suffered damages but also that those damages were economic and substantial would vitiate the deterrent effect of the statute.

Relying on this opinion, the Southern District of Florida held the same.

Hotfile, 2013 WL 6336286, at *48 ("[T]he Court observes that the quantity of economic damages to Hotfile's system is necessarily difficult to measure with precision and has led to much disagreement between the parties and their experts.

Notwithstanding this difficulty, the fact of injury has been shown, and Hotfile's expert can provide the jury with a non-speculative basis to assess damages.").

We agree that Lenz may vindicate her statutorily created rights by seeking nominal damages. Because a jury has not yet determined whether Lenz will prevail at trial, we need not decide the scope of recoverable damages, i.e., whether she may recover expenses following the initiation of her § 512(f) suit or pro bono costs and attorneys' fees, both of which arose as a result of the injury incurred.

VI

Copyright holders cannot shirk their duty to consider—in good faith and prior to sending a takedown notification— whether allegedly infringing material constitutes fair use, a use which the DMCA plainly contemplates as authorized by the law. That this step imposes responsibility on copyright holders is not a reason for us to reject it. Cf. *Consumer Prod.*

Safety Comm'n v. GTE Sylvania, Inc., 447 U.S. 102, 123–24 (1980) ("[A]ny increased burdens imposed on the Commission as a result of its compliance with [the Consumer Product Safety Act] were intended by Congress in striking an appropriate balance between the interests of consumers and the need for fairness and accuracy with respect to information disclosed by the Commission. Thus, petitioners' claim that the Commission's compliance with the requirements of [the Act] will impose undue burdens on the Commission is properly addressed to Congress, not to this Court."). We affirm the district court's order denying the parties' crossmotions for summary judgment.

AFFIRMED.

ANGLETERRE
COUR DU BANC DU ROI
28 JUILLET 1915

P.C Lemy ès qualités
Contre
Angus Watson & Cons.

*TROMPERIE - LOCUTION DECEPTIVE
LOI ANGLAISE DE 1887 SUR LES MARQUES
DE MARCHANDISES*

Synthèse

Le mot français «sardines» ne saurait dûment être employé dans le commerce et l'industrie que pour désigner les poissons dénommés «pilchard» non adultes. Même avec l'adoption du mot «norwegian», il constitue une tromperie sur la nature conventionnelle du produit.

Le fait qu'antérieurement au «Merchandise Marks Act 1887», il aurait été fait un usage plus ou moins fréquent dans le commerce du mot «sardines» pour désigner des conserves à l'huile de «srat norwegian brisling», ne saurait justifier l'emploi actuel dudit mot, vu qu'il n'est pas établi qu'une pareille pratique se fût généralisée et surtout que le consommateur n'eût pas été trompé par cette fausse désignation commerciale. Il est inadmissible que ledit Act de 1887 ait eu pour objet de perpétuer une erreur et de protéger des manœuvres malhonnêtes.

En conséquence, sont passibles d'amendes et doivent être condamnés aux dépens, les commerçants qui vendent des «srat norvégiens» sous l'appellation de «sardines norvégiennes», car ils commettent une infraction à la loi, n'établissant nullement leur bonne foi puisqu'ils ne prouvent pas qu'ils pouvaient croire à la légitimité de cette appellation commerciale.

Arrêt

LE LORD CHIEF JUSTICE. les défendeurs ont été cités pour avoir illégalement vendu des marchandises auxquelles ils avaient appliqué une fausse appellation commerciale, en l'espère le mot «sardines», et ils ont été condamnés après de longs débats devant Sir John Dickinson, le premier magistrat métropolitain. Ils ont fait appel devant la Cour de Sessions trimestrielles et le résultat fut que ladite Cour n'approuva pas la décision de sir John Dickson, annula la condamnation et reconnut le bien-fondé de l'appel. Mais les plaignants ont porté cet arrêt devant cette Cour et la question est, sans aucun doute, de considérable importance, tant pour ceux qui se livrent à ce commerce que pour le nombreux public qui achète et qui consomme des sardines.

La thèse soutenue par l'appelant, qui représente ici la Société française, est que la sardine est un petit «pilchard» préparé dans l'huile et mis dans des boîtes en fer-blanc d'une manière qui nous est familière, puis mise en vente dans cette boîte, laquelle est offerte comme une boîte contenant des sardines. Ils disent que les défendeurs ont mis en boîtes un poisson connu sous le nom de «brisling», qui est le nom norvégien désignant le «srat» ou un poisson ressemblant au sprat (je ne tiens pas à être trop précis). Ce poisson préparé dans l'huile d'une façon similaire à celle usitée en France pour la préparation des sardines, est mis en boîte de fer-blanc puis expédié ici et mis en vente sous l'appellation commerciale de «norwegian sardines» (sardines norvégiennes).

Les appelants disent que les défendeurs n'ont nullement le droit de faire usage du terme «sardines» et qu'ils commettent un délit en le faisant. Les défendeurs ont soutenu devant nous, non pas qu'ils ont le droit de se servir du terme «sardines» simpliciter (cela ils ne l'ont pas soutenu), mais qu'ils ont le droit de se servir du terme «sardine» s'il est accompagné d'un qualificatif indiquant l'origine, c'est-à-dire «norwegian».

Ils soutiennent que «norwegian sardines» est un terme conventionnel, une appellation conventionnelle des marchandises qu'ils ont mises en vente sous cette dénomination; ils soutiennent que cette appellation conventionnelle était en usage et était appliquée avant la promulgation de la loi de 1887 sur les marques de marchandises, et, conséquemment, se basant sur le paragraphe 18 de cette loi, qu'ils n'ont commis aucun délit mais qu'au contraire, ils sont en droit de faire usage et d'appliquer le terme «norwegian sardines».

Ici, il est utile de noter que dans le long et étudié jugement de la Cour des Sessions trimestrielles que nous avons sous les yeux, il est impossible de démêler un fait décisif prouvant que le terme «norwegian sardines» était appliqué généralement comme une appellation commerciale à ces «brislings» ou «sprats» norvégiens préparés et mis en boîtes comme je l'ai écrit, avant l'année 1887.

Il y a indubitablement dans ce jugement des phrases, je pourrais même dire beaucoup de phrases, qui tendraient à amener à la conclusion que c'était l'intention de ladite Cour de trouver qu'il est était ainsi. Mais, immédiatement, on se trouve en présence d'autres phrases qui indiquent que les juges n'ont vraiment pas pu vouloir arriver à cette conclusion.

Il me semble, après avoir examiné ce jugement, tant avec l'assistance très compétente des savants avocats qui ont occupé devant nous, qu'en l'étudiant moi-même, que la Cour des Sessions trimestrielles a hésité à se ranger à cette opinion.

Elle dit que l'appellation était fautive en fait mais non en droit, et je comprends après l'étude de l'ensemble du jugement, qu'il signifie que ces «norwegian brislings» ou «sprats» ainsi préparés et mis en boîtes ne pouvaient pas être convenablement désignés d'après le statut de 1887, comme «sardines norvégiennes».

Ce n'était pas des sardines en fait, puisque ce n'était pas des petits «pilchard» qui sont véritablement les sardines proprement dites et, même si on ajoute la qualification «norwegian», il est faux en fait de dire que ces poissons ainsi préparés soient des sardines norvégiennes. Ils sont bien norvégiens, mais ce ne sont pas des sardines.

Voilà ce que je considère comme la conclusion de ce jugement quand il déclare que la désignation était fautive en fait.

Mais alors, la Cour dit que bien que l'appellation soit fautive en fait, elle n'est pas fautive au point de vue légal.

Et, considérant les observations du Président, et aussi, la façon dont la cause est posée, j'arrive à cette conclusion sur voici sur ce que le jugement signifie: sans les stipulations de la section 18, il y aurait eu fautive appellation commerciale, mais à cause du même paragraphe 18 et des faits et circonstances de la cause, l'appellation n'est pas une fautive appellation commerciale. D'après moi, la question se résume à ceci: est-il établi ou non que, soit par les faits reconnus, soit par les témoignages, même si on ne peut arriver à une conclusion absolue de fait, que l'appellation commerciale appliquée avant été légalement et généralement appliquée à ces marchandises ou employée pour indiquer la méthode particulière de préparation de ces marchandises ?

La Cour de Sessions trimestrielles est arrivée à la conclusion d'abord que, bien qu'il n'en était fait qu'un très petit commerce avant 1887, il existait réellement depuis 1884, ou même avant, un commerce de ce brisling norvégien, et, ce poisson ainsi préparé et mis en boîte comme je l'ai dit, était mis en vente comme des sardines norvégiennes, et décrit comme des sardines norvégiennes. Il est déclaré que la Cour a trouvé (et je crois qu'on est justifié à dire que la Cour a voulu trouver) que cela signifiait que la désignation commerciale avait été généralement appliquée aux marchandises de cette catégorie aux termes du paragraphe 18.

Bien entendu, cela ne serait pas suffisant, le commerce doit avoir été pratiqué à la fois légalement et généralement.

Mais je ne suis pas convaincu qu'en se basant sur le fait qu'elle a admis, il était loisible à la Cour d'arriver à la conclusion que ladite appellation commerciale avait été généralement appliquée à ces marchandises.

Il est digne de remarquer qu'il est dit qu'il n'y avait eu qu'un commerce très petit. Mais ce qui est laissé tout à fait de côté dans le jugement de la Cour des Sessions trimestrielles, et ce qui, à mon avis, m'autorise à différer d'avis avec ladite Cour sur la conclusion de fait, c'est qu'elle n'a pas pris en considération le moins du monde, les membres du public, c'est-à-dire les acheteurs. La Cour a traité cette cause comme si elle ne concernait que le commerce exclusivement, c'est-à-dire les vendeurs ou manufacturiers et les détaillants, considérés comme distincts des acheteurs qui forment le public.

Mais il me semble que le but même de cette loi était précisément de protéger le public contre les fausses appellations qui pourraient être employées par le commerce ou par ceux qui l'exercent. Il ne suffit pas d'établir, comme je veux bien admettre qu'il a été établi dans cette affaire, que, dans le commerce lui-même, c'est-à-dire parmi ceux qui ont exercé ce commerce pendant un court laps de temps à ce qu'il semble, avant 1887, ces «sprats» ou «brislings» norvégiens ont été désignés sous le nom de «norwegian sardines». On peut s'arrêter ici pour se demander: pourquoi les a-t-on désignés sous le nom de sardines ?

Il apparaît clairement, d'après ce qui s'est passé depuis que cette appellation fut adoptée, que c'est un terme qui, en tout cas, était propre à faciliter beaucoup la vente. Les intéressés préféraient désigner les sprats norvégiens «sardines norvégiennes», et ils préféraient les appeler ainsi parce qu'ils les vendaient mieux sous ce nom, pour le motif que les acheteurs ignoraient que c'étaient des sprats norvégiens qui leur étaient livrés. Telle est, à mon avis, la vraie signification de ce qui s'est passé dans cette affaire et il en résulte que je ne puis admettre ce que la Cour a considéré comme un fait acquis. Et je diffère avec elle parce que je pense que la Cour a également mal envisagé le point de droit dans cette affaire.

Je partage l'opinion mise en avant par sir Robert Finlay et qui est fondée sur les observations de Lord Alverstone dans *Rex c. Butcher* (21 Cox's Criminal Law Cases), où il dit à la fin de son jugement en parlant de ce même paragraphe 18: «C'est contre ce mal que cette loi était dirigée. Ce qu'elle exprimait revenait à dire que les appellations conventionnelles bien connues qui avaient été appliquées à diverses catégories de marchandises, devraient être protégées.»

Dans une partie antérieure, il disait: «Ce que la loi entend protéger dans cette section est une appellation commerciale légalement et généralement appliquée aux marchandises d'une catégorie particulière, ou manufacturées d'une méthode particulière pour indiquer la catégorie ou la méthode particulière de la fabrication de telles marchandises». C'est à peu près répéter les termes employés par la loi. Il lui donne cette signification que le but de ladite section était de protéger les appellations conventionnelles telles que «tapis de Bruxelles» qui est l'exemple cité, et aussi d'autres significations secondaires qui sont nées au cours du temps et dont les exemples ont été fournis au cours du procès.

Je suis moi-même tout à fait convaincu que l'on ne peut admettre une appellation conventionnelle (ou signification secondaire) qu'à condition que ceux qui étaient parties dans l'affaire, c'est-à-dire vendeurs ou acheteurs, tombent d'accord à son sujet. Il ne saurait exister une convention faite par le commerce dans laquelle le public ne serait point partie.

D'après moi, il ne saurait y avoir aucune signification secondaire rentrant dans les conditions de cette section dans laquelle, je le répète, le public ne serait point partie.

J'arrive donc à la conclusion que la Cour avait tort quand elle décida que la désignation commerciale en question avait été généralement appliquée avant 1887.

Mais je ne base point ma décision seulement sur ce qui précède. La Cour est arrivée à la conclusion que le mot «lawfully» (légalement), dans le paragraphe 18, signifie: sans commettre ou sans avoir commis un acte criminel au regard de la loi entraînant une responsabilité pénale. D'après moi, c'est là donner au mot «lawfully» (légalement) un sens bien trop restreint.

Je ne pense pas que le législateur ait voulu, par l'emploi de ce terme, dire que la signification conventionnelle est adoptée, pourvu qu'elle ne constitue par une infraction à la loi criminelle et que l'appellation ait été généralement usitée, cette appellation commerciale doit être protégée. D'après moi, cela signifie: s'il y avait une appellation commerciale conventionnelle, et, en admettant que l'usage en ait été légal dans le sens le plus large du terme; par conséquent, cela ne restreint pas le sens à impliquer seulement s'il n'y a pas eu d'infraction à la loi pénale. Cela étant la vraie signification, je suis convaincue de nouveau que la Cour ses Sessions trimestrielles s'est trompée sur ce point.

La cause est exposée de telle sorte, que si nous arrivons à la conclusion que la Cour s'est trompée dans son interprétation du paragraphe 18, le recours doit être accueilli et la condamnation doit être rétablie. Il s'ensuit, d'après moi, d'après ce que j'ai dit, que non seulement par la façon dont la cause est exposée, mais aussi par la manière dont l'affaire a été débattue et présentée devant nous, que la conclusion de Sir John Dickinson était la vraie conclusion, et que la Cour des Sessions trimestrielles a eu tort. Par ces motifs, j'estime que l'appel doit être accueilli et la condamnation rétablie.

M. LE JUGE DARLING. – Je suis arrivé à la même conclusion, quoique je doive reconnaître que j'ai été hésitant assez longtemps au cours de la discussion, et pas toujours en faveur de l'avocat qui présentait l'appel à cette Cour.

Il me semble que la question est de savoir s'il est légitime d'offrir en vente des «sprats» pêchés et préparés en Norvège d'une façon qui leur donne l'aspect de l'article généralement vendu sous le nom de «sardines» et de les mettre en vente sous le nom de «norwegian sardines» (sardines norvégiennes). Cela ne saurait être légitime et ce serait être une atteinte à la loi sur les marques commerciales et les appellations commerciales, à moins que cela n'ait été rendu légal par le paragraphe 18 de la loi de 1887.

Ce paragraphe 18 dit qu'aucun délit ne sera commis en fait d'appellation commerciale nonobstant que l'appellation puisse ne pas être exact, à condition que ladite appellation ait été légalement et généralement appliquée avant 1887.

Maintenant, pour ce qui concerne le terme «appliqué», je ne pense pas, après réflexion, qu'il puisse être limité à l'application du terme par la personne qui appose la marque commerciale, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse le limiter aux commerçants.

Le fait de faire usage de cette appellation commerciale inexacte ne sera pas excusé, à moins qu'elle n'ait été employée légalement et généralement avant 1887. Pour ce qui concerne «lawfully» (légalement), j'ai été impressionné pendant quelque temps par les arguments développés par M. Walter, selon lequel «lawfully» signifiait «non légalement» dans le sens criminel. Mais en considérant toutes les matières auxquelles s'applique cet article et les autres mots employés, je ne pense pas que nous puissions lui donner cette signification restreinte.

Il y a beaucoup de choses illégales qui ne sont pas seulement défendues par une loi criminelle ou par la loi commune concernant les crimes ou délit, et je crois qu'un bon exemple de la signification de ce terme est le fait que des poursuites sont quelquefois exercées contre quelqu'un, pour avoir commis quelque acte «sans excuse légale».

Vous pouvez dans ce cas, établir que le défendeur a agi sans excuse légale, alors qu'il ne vous serait pas possible d'établir qu'il ait commis un acte criminel ou qu'il se soit exposé à l'amende ou à l'emprisonnement. Et je crois ici que le mot «lawfully» est employé dans ce sens-là, c'est-à-dire que le défendeur doit démontrer qu'il a agi légalement, que le mot était légalement appliqué et qu'il était appliqué généralement.

Maintenant, je ne pense pas qu'il puisse s'élever ici une discussion sérieuse sur le mot «lawfully», parce que j'estime qu'il est beaucoup plus clair que le terme «norwegian sardines», dans ce cas particulier, ne saurait être réputé comme ayant été généralement employé. J'ai cherché à me rendre compte de ce que le mot «généralement» signifie ici. Or, il existe des cas déjà jugés par cette Cour, qui montrent que l'appellation doit être devenue un terme conventionnel courant. Je pense donc qu'il signifie ceci: ce doit être un terme

erroné consacré par l'usage général. Telle est ma conception de ce qui pourrait être une définition du terme «généralement appliquée».

Ainsi, il existe maintenant beaucoup de tels termes erronés consacrés par l'usage courant. L'un d'eux qui a été mentionné au cours de la discussion, est un exemple éclatant, c'est le terme «Bombay ducks» (canard de Bombay) appliqué à un poisson de l'Inde. On est d'accord pour admettre que si quelqu'un commandait des «Bombay ducks», et qu'au lieu des poissons, on lui fournit des canards venant de Bombay, le contrat pour la fourniture du «Bombay ducks» serait enfreint et non exécuté.

L'«eau de Cologne» offre, aussi, un autre exemple facile à saisir: quelle que soit la composition de l'eau de Cologne, il est bien certain que ce n'est pas de l'eau du Rhin; si l'on vous commandait de l'eau de Cologne et que vous fournissez simplement un gallon d'eau provenant de Cologne, cette fourniture ne remplirait pas le contrat.

Par ces motifs, considérant qu'il n'y a aucune excuse pour le fait de vendre l'article en question comme «norwegian sardines» à moins qu'on puisse en trouver l'excuse dans le paragraphe 18 de la loi de 1877, je pense que la décision de la Cour des Sessions trimestrielles qui partait d'une interprétation de la loi tout à fait différente de celle que j'ai indiquée comme étant la véritable, est erronée et doit être cassée.

M. LE JUGE AVORY – Je partage cette opinion. Les défendeurs dans cette instance d'appel avaient été au début de ce procès, poursuivis devant le magistrat de Bow-Street pour le délit d'avoir vendu des marchandises auxquelles étaient appliquée la fausse appellation de «sardines» et l'affaire semble avoir été conduite devant le premier magistrat de Bow-street sur cette donnée que la désignation «sardines» avait été faussement appliquée à ces marchandises. Le magistrat en chef rendit son jugement sur ce point et admit comme établi que l'appellation «sardines» n'était pas, lorsque fut promulguée la loi de 1887 sur les marques de marchandises, une appellation commerciale légalement et généralement appliquée aux marchandises d'une catégorie particulière.

Sur l'appel devant la Cour des Sessions trimestrielles, les défendeurs semblent avoir complètement abandonnée la thèse d'après laquelle le mot «sardine» pouvait être employé légalement comme une appellation commerciale et avoir prétendu ne pas avoir vendu ces marchandises sous cette désignation commerciale, mais les avoir vendues sous l'appellation de «norwegian sardines». Les appelants semblent avoir soutenu leur instance aux Sessions trimestrielle sur cette base, acceptant le débat sur le point de savoir si ces marchandises pouvaient, à bon droit, être désignées par le terme «norwegian sardines».

Mon avis personnel après l'examen de la boîte en fer-blanc qui a été produite devant nous, est que les défendeurs s'étaient mis dans le cas d'être condamnés pour avoir vendu ces marchandises sous le nom «sardines». Et si l'affaire avait porté devant la Cour des Sessions trimestrielles sur ce seul point, cette Cour n'aurait eu, apparemment, aucun motif pour annuler le jugement du magistrat de Bow Street. Mais examinant l'affaire telle qu'elle se présente devant nous, à savoir s'ils appliquaient une fausse appellation commerciale à ces marchandises en les nommant «norwegian sardines», je suis arrivé nettement à cette conclusion que la Cour des Sessions trimestrielles s'est trompée au point de vue légal en interprétant comme elle l'a fait, le paragraphe de la loi de 1887 sur les marques de marchandises.

S'il y avait eu dans ce cas spécial la reconnaissance d'un fait précis par la Cour des Sessions trimestrielles, qu'aux termes du paragraphe 18 l'appellation commerciale «norwegian sardines» était légalement et généralement appliquée à des marchandises d'une catégorie particulière de l'année 1887, pour indiquer cette catégorie, je doute fort que cette cour aurait pu intervenir.

Mais je tombe d'accord avec ce qui a été dit par Mylord et par mon confrère Darling, que lorsque vous considérez cette affaire assez compliquée, comme elle l'est, il est impossible de dire qu'il y a un fait précis, bien établi, rentrant dans les termes du paragraphe 18.

J'estime que la Cour des Sessions trimestrielles a eu tort dans son interprétation de la loi, et je crois que M. Walter s'est trompé en soutenant que le mot «lawfully» du paragraphe 18 signifie seulement quelque chose qui n'est pas contraire à la loi pénale.

Mon impression personnelle est que le vice-président des Sessions trimestrielles alla même plus loin, et interpréta ce mot comme voulant dire tout ce qui ne rend pas la personne qui commet l'acte répréhensible, susceptible d'être condamnée pour d'être approprié des marchandises par des manœuvres dolosives.

Je crois que tel est le sens qu'il attribua à ce mot «lawfully»; mais dans les deux cas, à mon sens, il y avait erreur, et j'ajouterai seulement ce que je crois être la vraie signification de ladite expression, «légalement et généralement appliquée à des marchandises d'une catégorie déterminée, pour indiquer cette catégorie».

D'après moi, cela signifie une appellation qui était appliquée dans de telles conditions à l'époque – c'est-à-dire en 1887 – qu'elle ne fût pas de nature à induire en erreur le public ou l'acheteur.

Je crois que cette interprétation est précisée par la dernière partie du paragraphe, parce qu'il y a une clause relative à cette exception. Ayant soustrait à l'application de cette loi une appellation commerciale légalement et généralement appliquée à des marchandises, pour indiquer une catégorie spéciale, le paragraphe en question dispose que là où une telle désignation comporte un nom de ville ou de pays, et serait de nature à induire en erreur sur la localité ou le pays dans lequel les marchandises qu'elle concerne sont vraiment fabriquées ou produites, on doit ajouter à la désignation commerciale le nom de la localité où les marchandises ont réellement été fabriquées ou produites.

J'estime que cette disposition montre que l'idée dominante dudit paragraphe tend à ce que l'appellation dont il est question dans la première partie ne doit pas avoir pour objet d'induire en erreur. En d'autres termes, une appellation que le public acheteur est arrivé à reconnaître comme une appellation de marchandises dont il connaît parfaitement la nature; tel est le cas, dont il fut question dans le cours de la discussion, de «Bath bun» que tout le monde savait pertinemment, en 1887, n'être pas un gâteau fabriqué à Bath.

M. Walter en soutenant sa thèse a été conduit à dire que les commerçants qui, avant 1887, avaient eu l'habitude de vendre de la chicorée pour du café, seraient protégés s'il leur était possible de montrer que c'est généralement l'habitude, parmi les négociants, de vendre de la chicorée pour du café.

A mon avis, le paragraphe n'était nullement destiné à avoir un pareil effet; en d'autres termes, il n'avait pas pour objet de perpétuer l'erreur ou de protéger le commerce malhonnête; le véritable objet de toute la loi était tout le contraire.

Pour ces motifs, je suis d'accord que l'arrêt de la Cour des Sessions trimestrielles doit être annulé et la condamnation rétablie.

Voici l'ordonnance de la Cour :

Dans l'affaire d'un certain appel aux Sessions générales trimestrielles de la Paix, tenues dans et pour le Comté de Londres;

Entre Angus Watson et Henry Bell Saint, appelants, et Pierre constant Lemy, répondant :

Après avoir lu le cas spécial stipulé dans cette affaire et avoir entendu les avocats des deux côtés, il est ordonné que soit réformé l'ordre de la session rendu le vingt-quatrième jour de juillet 1914 sur l'appel de Angus Watson et Henry Bell Saint contre la condamnation prononcée sous la signature et le sceau de sir John Dickinson, premier magistrat des Cours de police de la Métropole, siégeant à la Cour de Police de Bow-Street et portant la date du vingt-quatrième jour de mars 1914, par laquelle lesdits appelants avaient été, chacun en particulier, condamnés pour avoir, le treizième jour de décembre 1912, vendu certaines marchandises, en l'espèce du poisson à l'huile conservé dans des boîtes, marchandises sur lesquelles ils avaient fixé une fausse désignation commerciale, c'est-à-dire le mot «sardines» contrairement à la section 2 sous-section 2 du Merchandise Marks act 1887, par lequel ordre de session il était ordonné que ledit appel serait admis et que les condamnations seraient annulées. Il est ordonné de plus, que jugement soit enregistré à la Session trimestrielle en faveur du répondant avec dépens, confirmant ladite condamnation; et il est de plus ordonné avec consentement mutuel que les frais dudit répondant à la Session trimestrielle soient fixés par le clerc de la Paix, hors de session si nécessaire.

Il est aussi ordonné que lesdits appelants qui paieront audit répondant ou à ses sollicitations, ses frais pour cet appel, lesdits frais d'appel devant être fixés par le Maître des Taxes.

Il est aussi ordonné, de plus, que la somme de liv.st.50, payée à la Cour par le répondant, d'après les règles 24 et 26 de 1906 du Bureau de la Couronne serait remboursée audit répondant ou à son solicitor comme il est spécifié dans la partie II de cet acte.

Rédacteur en chef : David SAUSSINAN
Rédactrice :
Amanda DUBARRY

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