



mercredi 30 avril 2014

## **Cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 2 Arrêt du 28 mars 2014**

### **Sofrigam / Carl G., Softbox Systems**

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 1er février 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 2ème section),

Vu l'appel interjeté le 15 avril 2013 par la société Sofrigam,

Vu les dernières conclusions de la société Sofrigam appelante en date du 14 janvier 2014,

Vu les dernières conclusions de la société de droit anglais Softbox Systems, et de monsieur Carl G., intimés et incidemment appelants en date du 29 janvier 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2014.

### **DISCUSSION**

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Sofrigam immatriculée le 21 août 1980 a pour activité la conception, le test, la fabrication et la commercialisation de solutions d'emballages industriels isothermes et réfrigérants, standards ou sur mesure, à destination des industries chimiques, biotechnologiques, agro-alimentaires et plus particulièrement des laboratoires pharmaceutiques.

Elle a enregistré le 13 février 1998 la marque française semi-figurative Sofrigam n°98717933 pour désigner en classes 11, 16, 20 et 21 divers produits de conditionnement et de transport isothermes ou réfrigérants d'emballage isotherme, composée de la dénomination Sofrigam en lettres en relief placée sur un traîneau tiré par deux chiens, régulièrement renouvelée depuis.

Elle exploite sa marque sur deux sites internet, le site institutionnel [www.sofrigam.com](http://www.sofrigam.com) et le site marchand [www.laboutiquedufroid.com](http://www.laboutiquedufroid.com).

La société de droit anglais Softbox Systems créée en 1995 est également spécialisée dans la production d'emballages isothermes à destination des groupes industriels et pharmaceutiques ou du secteur agro-alimentaires.

Au cours de l'été 2011 la société Sofrigam s'est aperçue que dans le moteur de recherche

Google.com une recherche basée sur le mot-clé Sofrigam faisait apparaître le site [www.softboxsystems.com](http://www.softboxsystems.com) en troisième position et, selon elle sur le moteur de recherche Google.fr, en cinquième position, après le sien.

Elle a fait constater ces faits par procès verbaux d'huissier.

Ce positionnement résulte d'une campagne de "backlinks" menée par la société Softbox Systems.

Les backlinks (liens retours) sont des liens hypertextes associés à des mots clés (ancres) à plusieurs reprises permettant à l'URL inscrit dans l'hyperlien d'optimiser le référencement naturel des sites internet.

Les 22 et 26 juillet 2011, la société Sofrigam a adressé à la société Softbox Systems et à monsieur Carl G., identifié selon elle, comme étant le prestataire d'optimisation de référencement ayant réalisé ce procédé, une mise en demeure d'avoir à cesser ces agissements.

C'est dans ces circonstances que la société Sofrigam a, selon acte d'huissier du 16 septembre 2011 fait assigner la société Sofibox Systems et monsieur Carl G. devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la marque n° 987717933, concurrence déloyale et parasitisme économique et publicité de nature à induire en erreur et réparation du préjudice en résultant.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Sofrigam,
- condamné la société Sofrigam à payer à la société Softbox Systems la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande en paiement de monsieur Carl G. formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Sofrigam appelante demande essentiellement dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2014 de :

- in limine litis, de dire que la cour d'appel de Paris est compétente,
- infirmer le jugement,
- dire et juger que la société Softbox Systems et monsieur Carl G. ont commis des actes de contrefaçon de sa marque et des actes de concurrence et de parasitisme,
- condamner solidairement la société Softbox Systems et monsieur Carl G. à lui payer :
  - \* la somme de 50 000 € au titre de la contrefaçon,
  - \* la somme de 100 000 € au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme
  - \* la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Softbox Systems et monsieur Carl G., intimés, s'opposent aux prétentions de l'appelante et demandent dans leurs dernières conclusions portant appel incident en date du 29 janvier 2014 de :

- réformer le jugement et constater et prononcer l'incompétence du juge français pour connaître de ce litige,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Sofrigam,
- condamner la société Sofrigam à payer à la société Softbox Systems et à monsieur G. la somme de 25 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**Sur la compétence de la cour d'appel de Paris**

La société Sofibox Systems soulève l'incompétence de la cour d'appel de Paris aux motifs qu'elle est une société britannique, qui n'a quasiment aucune activité en France et que l'accessibilité de son site sur le territoire français ne suffit pas à créer un lien de compétence pour les juridictions françaises sur le fondement du lieu du dommage alors que son site est entièrement en langue anglaise, qu'il ne fait que présenter la société sans proposer la vente de produits ou services alors que les recherches effectuées par huissiers l'ont été par l'intermédiaire de google.com et non google.fr ce qui confirme que la communication du site est axée vers le monde anglo-saxon et non vers le public français.

La société Sofrigam conclut à la compétence de la cour de ce siège en exposant que la société Sofibox est une société à rayonnement mondial qui a une activité en France, même réduite.

Les parties ont été invitées à l'audience à s'expliquer sur la recevabilité de cette exception d'incompétence. La société appelante expose que la cour est incompétente pour en connaître alors que la société intimée maintient qu'elle est compétente pour connaître de cette exception.

Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le "conseiller" de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute formation de "la cour" pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'il ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du "conseiller".

L'examen de l'exception de procédure tirée de l'incompétence de la cour pour connaître du présent litige relevait exclusivement du conseiller de la mise en état. Il convient de déclarer cette exception irrecevable.

### **Sur la contrefaçon de marque**

Aux termes de l'article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; ... ;  
b) 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.

La société Sofrigam reproche à la société Sofibox Systems d'user, sans son consentement, sa marque semi-figurative Sofrigam, pour en faire, dans de très nombreux sites tiers, l'ancre de backlinks qui pointent vers le site [www.softboxsystems.com](http://www.softboxsystems.com) site officiel de la société Sofibox Systems.

Elle indique que la société Softbox Systems a faussé le référencement naturel sur le mot clé Sofrigam en créant artificiellement de nombreux liens hypertextes. En effet l'algorithme du moteur de recherche Google accorde une certaine importance au texte associé avec un hyperlien pointant vers une page donnée. Si plusieurs sites utilisent le même texte (mot-clé) associé au même hyperlien et donc pointant vers la même cible, le moteur de recherche additionne ces pointages et le site visé par ces hyperliens retour, ayant un indice de popularité accru, se trouve mieux référencé.

Elle précise que le 21 octobre 2011 il restait 775 Backlinks avec l'ancre Sofrigam redirigeant sur le site de la société Sofibox Systems.

Elle ajoute que pour cette utilisation illicite et déloyale elle a fait appel à un prestataire spécialisé, monsieur Carl G. qui se présente à titre personnel comme le "link owner" c'est à dire le titulaire et créateur de liens.

Elle fait valoir que l'internaute est trompé dans la pertinence de sa recherche car il peut considérer qu'il existe un lien économique entre les deux sociétés et expose que cet usage porte atteinte à la fonction d'origine, de publicité et d'investissement de sa marque.

La reproduction du terme Sofrigam de la marque semi-figurative de la société Sofrigam, n'est pas contestée pas plus de la circonstance que les sociétés sont en situation de concurrence.

La société Softbox Systems en choisissant le mot-clé de la marque de sa concurrente à des fins de référencement internet et donc sa promotion a fait usage de celle-ci dans la vie des affaires et en a tiré un avantage économique.

Cependant, comme le fait valoir la société Sofibox Systems, cet usage de ce signe n'est pas exercé pour des produits ou services mais pour faire apparaître son lien promotionnel dans les résultats qui n'est qu'un site de présentation de sa société et qui ne permet pas la vente en ligne.

Les liens associés au mot Sofrigam sont pour l'essentiel invisibles, nécessitant une analyse du site pour pouvoir les détecter, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une confusion dans l'esprit de l'internaute qui cherche à acquérir des produits Sofrigam et qui trouvera, à l'issue de sa requête naturelle, le site de la société Sofrigam sur l'un des premiers rangs de la liste des résultats.

A défaut de contrefaçon de la marque c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Sofrigam de ce chef de demande.

### **Sur la concurrence déloyale et parasitaire**

En utilisant la dénomination sociale et le nom de domaine d'une société concurrente sous la forme d'un mot clé, utilisé de façon intense dans le cadre de création de backlinks, lors de requête de recherches naturelles, à l'effet de tromper le moteurs de recherche, a, provoqué de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle qui risque d'être moins visité, ainsi qu'une utilisation parasitaire de l'investissement effectué par la société Sofrigam créée antérieurement largement connue dans le marché considéré, en augmentant de façon détournée, ainsi sa visibilité.

Cette appropriation délibérée de la valeur économique de la société Sofrigam, distincte des actes de contrefaçon de marque reprochés, lui a occasionné un préjudice résultant d'une perte de chance d'être plus amplement visitée au profit de cette concurrente. Si celle-ci justifie avoir subi une perte de chiffre d'affaires en 2011 de 26,61%, rien n'indique que ce référencement déloyal en soit la seule et directe cause. En effet la société Softbox Systems a une activité réduite en France, sa communication étant essentiellement dirigée vers le monde anglo-saxon.

En regard de l'ensemble de ces éléments il convient de fixer à la somme de 50 000 € le préjudice subi par la société Sofrigam à ce titre et, réformant le jugement de ce chef de condamner la société Softbox Systems au paiement de ladite somme.

A défaut pour la société Sofrigam d'établir que monsieur Carl G. est l'auteur des backlinks litigieux, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes formées à son encontre.

### **Sur les autres demandes**

L'équité commande d'allouer à la société Sofrigam la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais de constats et de traduction et de rejeter les demandes formées de ce chef par les intimés.

Les dépens resteront à la charge de la société Softbox Systems qui succombe.

## DÉCISION

### Par ces motifs :

. Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Sofrigam formées au titre de la contrefaçon de marque, et rejeté les demandes formées à l'encontre de monsieur Carl G.,

. Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Sofibox Systems et monsieur Carl G.,

. Le réforme pour le surplus,

. Dit que la société Softbox Systems en utilisant la dénomination sociale et le nom de domaine de la société Sofrigam dans des liens retours backlinks), de façon intensive, pour obtenir un meilleur référencement internet a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique,

En conséquence,

. La condamne à payer à la société Sofrigam les sommes de 50 000 € en réparation de son préjudice et celle de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais de constats et les frais de traduction.

. Rejette le surplus des demandes de la société Sofrigam,

. Rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles,

. Condamne la société Softbox Systems aux entiers dépens.

**La cour** : Mme Marie-Christine Aimar (présidente), Mmes Sylvie Nerot et Véronique Renard (conseillères)

**Avocats** : Me Frédéric Ingold, Me Nadia Bouzidi-Fabre, Me André Meillassoux, Me Etienne Wery, Me Nathalia Marlow

[Notre présentation de la décision](#)

## Références

Cour de cassation  
chambre civile 1  
Audience publique du mercredi 22 janvier 2014  
N° de pourvoi: 10-15890  
Publié au bulletin

Cassation

M. Charruault, président  
Mme Canas, conseiller rapporteur  
M. Pagès, avocat général  
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat(s)

## Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant être l'auteur, le compositeur et l'interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle et indiquant avoir découvert que celles-ci avaient été reproduites sans son autorisation sur un disque compact (CD) pressé en Autriche par la société autrichienne KDG Mediatech AG (la société), puis commercialisé par les sociétés britanniques Crusoe ou Elegy sur différents sites Internet accessibles depuis son domicile toulousain, a assigné la société en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ; que, par arrêt du 5 avril 2012 (pourvoi n° 10-15.890, Bull. 2012, I, n° 88), la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt, après avoir relevé que la réglementation européenne n'apporte que des précisions exceptionnelles au principe général selon lequel, en matière délictuelle, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle du lieu du domicile du défendeur, dont il n'est pas discuté qu'il se situe en Autriche, ou celle du lieu de réalisation du dommage, énonce qu'il n'est pas contesté que la société a réalisé le pressage du CD litigieux en Autriche et que les conditions d'achat sur Internet n'intéressent que les sociétés britanniques Crusoe ou Elegy qui ne sont pas au procès ;

Attendu cependant que, par arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une oeuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société KDG Mediatech AG aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société KDG Mediatech AG à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;

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

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

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le Tribunal de grande instance de TOULOUSE incompétent pour connaître du procès en contrefaçon et en réparation de dommages intenté par Monsieur X... sous couvert de l'aide juridictionnelle à la société de droit autrichien KDG MEDIATECH AG et, en conséquence, d'AVOIR renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE la réglementation européenne n'apporte que des précisions exceptionnelles au principe général selon lequel, en matière délictuelle dans laquelle s'inscrit le présent litige puisqu'aucun lien contractuel ne lie les parties, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle du lieu du domicile du défendeur, dont il n'est pas discuté qu'il se situe en Autriche, soit le lieu de réalisation du dommage qui en l'espèce et faute d'allégation (car il n'est guère question de s'intéresser à la preuve ou à la réalité de l'allégation qui relève de la compétence du seul juge du fond) de complicité entre l'auteur de la contrefaçon dénoncée et la société de droit autrichien KDG MEDIATECH AG dont il n'est pas contesté qu'elle a réalisé le pressage du CD litigieux en Autriche sans que l'on sache dans quelles conditions de commande, la bonne foi se présument toujours, de sorte que là aussi, sans épiloguer sur les conditions d'achat sur internet qui n'intéressent que les sociétés CRUSOE ou ELEGY de droit britannique qui ne sont pas au procès, il apparaît que la compétence des juridictions françaises et singulièrement de celle du tribunal de grande instance de TOULOUSE, juridiction du domicile du demandeur, ne peut qu'être écartée ; qu'il en résulte que l'ordonnance déferée doit être infirmée et que le tribunal de grande instance de TOULOUSE doit être déclaré incompétent au profit de telle juridiction étrangère qu'il appartiendra au demandeur de saisir et donc de renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir ;

1) ALORS QU'en matière de contrefaçon, le demandeur peut saisir les tribunaux de l'Etat dans lequel le défendeur a son domicile ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, ce dernier lieu étant soit celui où l'auteur de la contrefaçon est établi, soit celui où l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé ; qu'en relevant, pour juger que la contrefaçon invoquée par Monsieur X... ne relevait pas de la compétence du tribunal de grande instance de TOULOUSE, qu'il était indifférent que les contrefaçons aient pu être achetées sur internet en France et que cette juridiction était celle du domicile du demandeur, quand il était essentiel de déterminer, pour statuer sur la compétence des juridictions françaises, si les objets litigieux étaient diffusés sur un site internet accessible en France et avaient pu être vendus dans ce pays, de sorte que le dommage était susceptible de s'y réaliser, voire s'y était d'ores et déjà réalisé, la Cour d'appel a violé l'article 5, 3°, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2) ALORS QUE l'acte matériel reproduction d'une oeuvre musicale grâce à la fabrication d'un support audio, en méconnaissance des droits d'auteur, est un acte de contrefaçon ; qu'en jugeant néanmoins que le pressage des CD litigieux par la société KDG MEDIATECH AG n'était pas un acte de contrefaçon et en déduire que l'auteur aurait dû invoquer sa complicité dans leur commercialisation pour justifier de la compétence des juridictions françaises du lieu de diffusion, quand cet acte réalisé en méconnaissance des droits d'auteur de Monsieur X... était un acte de contrefaçon, de sorte que la société autrichienne était co-auteur du délit et susceptible de voir sa responsabilité civile engagée devant les juridictions françaises du lieu de réalisation du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 5, 3°, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble les articles L. 335-4 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du Code civil ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse Monsieur X... soutenait expressément que la société KDG MEDIATECH AG, de droit autrichien, avait participé à la contrefaçon en fabriquant les CD AUDIO litigieux, en méconnaissance des droits d'auteurs des membres du groupe « AUBREY SMALL » dont il faisait partie (voir les conclusions d'appel de Monsieur X... déposées le 2 septembre 2008, spéc. p. 7, 3ème §, et s.) ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la compétence des juridictions françaises pour connaître du préjudice subi en raison de la contrefaçon dénoncée, qu'il n'était pas allégué que la société KDG MEDIATECH AG était complice de l'auteur de la contrefaçon et, en conséquence, qu'elle était impliquée dans cette contrefaçon, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2014:C100033

## Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse , du 21 janvier 2009

Titrages et résumés : CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur au moyen de contenus mis en ligne et de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu - Juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel le contenu de l'offre en ligne est accessible - Conditions - Interprétation - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne - Portée

Par arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, point 3, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une oeuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève.

Il s'ensuit que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet commercialisant le produit argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) n° 44/2001 - Article 5 § 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur au moyen de contenus mis en ligne et de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu - Juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel le contenu ou l'offre en ligne est accessible - Conditions - Interprétation - Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne - Portée

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droits patrimoniaux - Atteinte - Mise en ligne d'un contenu accessible sur les territoires des Etats membres de l'Union européenne - Compétence - Conditions - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 3 - Interprétation - Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne - Portée

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droits patrimoniaux - Atteinte - Offre en ligne d'un support matériel reproduisant une oeuvre accessible sur les territoires des Etats membres de l'Union européenne - Compétence - Conditions - Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 3 - Interprétation - Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur au moyen de contenus mis en ligne et de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu - Juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel le contenu de l'offre en ligne est accessible - Conditions - Matérialisation du dommage allégué dans le ressort de la juridiction saisie - Applications diverses - Accessibilité d'un site internet commercialisant le produit argué de contrefaçon

Précédents jurisprudentiels : Sur la détermination de l'étendue de la compétence de la juridiction saisie en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur, protégés dans son Etat membre, au moyen de contenus mis en ligne et de l'offre en ligne d'un support matériel reproduisant ce contenu, à rapprocher : 1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 10-15.890, Bull. 2012, I, n° 88 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne) ; CJUE, arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney / KDG Mediatech AG, C

Textes appliqués :

- ▶ article 5, point 3, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000



## ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 février 2014 (\*)

«Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 89/104/CEE – Droits conférés par la marque – Marque renommée – Protection élargie à des produits ou à des services non similaires – Usage par un tiers sans juste motif d’un signe identique ou similaire à la marque renommée – Notion de ‘juste motif’»

Dans l’affaire C-65/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 3 février 2012, parvenue à la Cour le 8 février 2012, dans la procédure

**Leidseplein Beheer BV,**

**Hendrikus de Vries**

contre

**Red Bull GmbH,**

**Red Bull Nederland BV,**

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et M<sup>me</sup> M. Berger, juges,

avocat général: M<sup>me</sup> J. Kokott,

greffier: M<sup>me</sup> M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2013,

considérant les observations présentées:

- pour Leidseplein Beheer BV et M. de Vries, par M<sup>es</sup> T. Cohen Jehoram et L. Bakers, advocaten,
- pour Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV, par M<sup>e</sup> S. Klos, advocaat,
- pour le gouvernement italien, par M<sup>me</sup> G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et F. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,

rend le présent

## Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, 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 d'un litige opposant Leidseplein Beheer BV et M. de Vries (ci-après, ensemble, «De Vries»), à Red Bull GmbH et à Red Bull Nederland BV (ci-après, ensemble, «Red Bull») au sujet de la production et de la commercialisation par De Vries de boissons énergétiques dans des emballages pourvus du signe «Bull Dog» ou d'un autre signe dont ferait partie l'élément verbal «Bull» ou d'autres signes susceptibles par leur similitude d'induire une confusion avec les marques enregistrées de Red Bull.

### Le cadre juridique

#### *Le droit de l'Union*

- 3 L'article 5 de la directive 89/104, ultérieurement repris, en substance, à 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), dispose sous l'intitulé «Droits conférés par la marque»:

«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.

[...]»

#### *Le droit néerlandais*

- 4 En matière de droit des marques, la législation néerlandaise procède de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005 (ci-après la «convention Benelux»).
- 5 L'article 2.20, paragraphe 1, sous c), de cette convention, qui a remplacé l'ancien article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la loi uniforme Benelux sur les marques, est ainsi libellé:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement:

[...]

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux 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;

[...]»

### **Le litige au principal et la question préjudicielle**

- 6 Red Bull est titulaire au Benelux, notamment, de la marque verbale et figurative Red Bull Krating-Daeng (ci-après la «marque Red Bull Krating-Daeng»), enregistrée le 11 juillet 1983, pour des produits relevant notamment de la classe 32 relative aux boissons non alcoolisées.
- 7 De Vries est titulaire au Benelux, pour des produits relevant de cette classe 32, des marques suivantes:
  - la marque verbale et figurative The Bulldog, enregistrée le 14 juillet 1983;
  - la marque verbale The Bulldog, enregistrée le 23 décembre 1999, ainsi que
  - la marque verbale et figurative The Bulldog Energy Drink, enregistrée le 15 juin 2000.
- 8 Il ressort de la décision de renvoi que les parties ne contestent pas que, avant que Red Bull ne dépose sa marque en 1983, De Vries utilisait le signe «The Bulldog» comme dénomination commerciale d'une activité de services de restauration, d'hôtellerie et de débit de boissons (ci-après les «services horeca») dans le cadre desquels des boissons étaient vendues. Il est également constant que la marque Red Bull Krating-Daeng jouit d'une renommée certaine sur le territoire du Benelux.
- 9 Estimant que l'usage par De Vries du signe distinctif «The Bulldog» en ce qu'il est constitué de l'élément verbal «Bull» porte préjudice à la marque Red Bull Krating-Daeng, Red Bull a saisi le Rechtbank Amsterdam (tribunal d'arrondissement d'Amsterdam), le 27 juin 2005, afin qu'il ordonne à De Vries de cesser la production et la commercialisation de boissons énergétiques dans des emballages revêtus du signe «Bull Dog», d'un autre signe dont ferait partie l'élément verbal «Bull» ou d'autres signes susceptibles par leur similitude d'induire une confusion avec les marques enregistrées de Red Bull.
- 10 À titre reconventionnel, De Vries a demandé la déchéance au Benelux des droits de Red Bull afférents à la marque Red Bull Krating-Daeng.
- 11 Par jugement du 17 janvier 2007, le Rechtbank Amsterdam a rejeté l'ensemble des demandes.
- 12 Par arrêt du 2 février 2010, le Gerechtshof te Amsterdam (cour d'appel d'Amsterdam) a fait droit en grande partie au recours en appel de Red Bull formé contre le jugement du

Rechtbank Amsterdam. Le Gerechtshof te Amsterdam a retenu, d'une part, que la marque Red Bull Krating-Daeng était renommée dans le Benelux et, d'autre part, que, du fait de la similitude, résultant de l'emploi de l'élément commun «Bull», de cette marque et du signe «The Bulldog» utilisé par De Vries pour les boissons énergétiques, le public pertinent établissait, sans toutefois les confondre, un lien entre ladite marque et ce signe.

- 13 Le Gerechtshof te Amsterdam a considéré que ledit signe était similaire à la marque Red Bull Krating-Daeng et que De Vries, en s'inscrivant dans le sillage de cette marque renommée, avait voulu profiter de la réputation de ladite marque pour bénéficier de la part du marché des boissons énergétiques détenue par Red Bull correspondant à un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros.
- 14 Le fait, invoqué par De Vries, que la marque The Bulldog ait été utilisée dans la continuité d'un usage, débuté avant l'année 1983, du signe «The Bulldog» pour du merchandising et pour la désignation d'une activité de services horeca consistant notamment en la vente de boissons, n'a pas été qualifié par le Gerechtshof te Amsterdam de juste motif permettant l'utilisation de ce signe.
- 15 En effet, selon le Gerechtshof te Amsterdam, De Vries n'a pas justifié d'une nécessité telle d'utiliser ledit signe qu'il ne pouvait raisonnablement être attendu de sa part qu'il s'abstienne d'en faire usage.
- 16 De Vries a formé un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême) contre la décision du Gerechtshof te Amsterdam en reprochant notamment à cette dernière juridiction d'avoir interprété de manière restrictive la notion de «juste motif», au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 (ci-après la «notion de 'juste motif'»). En l'occurrence, l'utilisation de bonne foi du signe «The Bulldog» comme dénomination commerciale antérieurement au dépôt de la marque Red Bull Krating-Daeng serait constitutif d'un tel motif.
- 17 La juridiction de renvoi constate que le Gerechtshof te Amsterdam a fait, dans l'affaire qui lui était soumise, application du critère de nécessité de l'utilisation du signe qui est formulé dans l'arrêt de la Cour de justice Benelux du 1<sup>er</sup> mars 1975, Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), pour apprécier l'existence d'un juste motif permettant cette utilisation.
- 18 La juridiction de renvoi émet des doutes quant à l'interprétation par le Gerechtshof te Amsterdam de la notion de «juste motif». D'une part, cette notion, telle que prévue à l'article 2.20, paragraphe 1, sous c), de la convention Benelux devrait être interprétée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. D'autre part, dans l'arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C-323/09, Rec. p. I-8625), la Cour de justice de l'Union européenne donnerait à ladite notion une portée plus étendue que celle retenue par la Cour de justice Benelux dans l'arrêt Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), précité.
- 19 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 5, paragraphe 2, de la directive [89/104] doit-il être interprété en ce sens qu'il y a également juste motif au sens de cette disposition lorsque le signe identique ou similaire à la marque renommée était déjà utilisé de bonne foi par le ou les tiers en cause avant que cette marque soit déposée?»

### **Sur la question préjudicielle**

- 20 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'est susceptible d'être qualifié de «juste motif», au sens de cette disposition, l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque.
- 21 Eu égard aux circonstances de l'affaire au principal et dans la mesure où la question préjudicielle posée requiert l'interprétation des termes de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, il importe de rappeler que même si cette disposition ne se réfère expressément qu'à l'hypothèse où il est fait usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, la protection y énoncée vaut, à plus forte raison, également par rapport à l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (arrêt *Interflora et Interflora British Unit*, précité, point 68 et jurisprudence citée).
- 22 Aussi, dès lors qu'il est constant que la marque *Red Bull Krating-Daeng* est renommée et que le titulaire de cette marque demande la cessation de la production et de la commercialisation par *De Vries* dans des emballages pourvus d'un signe similaire à ladite marque d'un produit identique à celui pour lequel la même marque a été enregistrée, l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 a vocation à s'appliquer à l'affaire au principal.
- 23 Les parties au principal s'opposent toutefois sur la portée de la notion de «juste motif». Alors que *De Vries* considère que l'usage de bonne foi d'un signe similaire à une marque renommée lorsque cet usage est antérieur au dépôt de cette marque est susceptible de relever de cette notion, *Red Bull* fait valoir que ladite notion ne comprend que des raisons objectivement impérieuses.
- 24 En premier lieu, *Red Bull* soutient que l'interprétation extensive de la notion de «juste motif» ressortant de l'argumentation de *De Vries* conduit indirectement à la reconnaissance des marques non enregistrées alors que la convention *Benelux* a retenu, conformément à la directive 89/104, un système de protection des marques se fondant uniquement sur leur enregistrement.
- 25 En second lieu, *Red Bull* fait valoir que cette interprétation aboutirait, à tort, à ce que l'étendue des droits conférés par l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive au titulaire d'une marque déposée pour la protection de celle-ci soit plus réduite que l'étendue des droits que ce titulaire tient du paragraphe 1 de cet article.
- 26 Dès lors, il convient, dans un premier temps, d'apprécier la portée de la notion de «juste motif» avant de déterminer, dans un second temps, en considération de cette appréciation, si l'usage, antérieur au dépôt d'une marque renommée, d'un signe similaire à cette marque est susceptible de relever de cette notion lorsque ce signe est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée.

*Sur la portée de la notion de «juste motif»*

- 27 Force est de constater d'emblée que la notion de «juste motif» n'est pas définie dans la directive 89/104. En outre, le libellé de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive n'est pas de nature à corroborer l'interprétation stricte que donne *Red Bull* de cette notion.

- 28 Partant, il convient d'interpréter cette notion en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s'insère (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, point 24) ainsi que, en particulier, en tenant compte du contexte de la disposition qui la contient (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, non encore publié au Recueil, point 25).
- 29 À titre liminaire, il importe de rappeler que si l'article 5 de la directive 89/104 prévoit que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif, des restrictions à l'exercice de ce droit découlent également de cette disposition.
- 30 Il est ainsi de jurisprudence constante que le droit exclusif prévu à cette disposition est octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l'exercice de ce droit 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. Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service en cause, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (arrêt du 19 septembre 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, non encore publié au Recueil, point 58 et jurisprudence citée).
- 31 À cet égard, il convient de relever qu'il découle du libellé de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 et du dixième considérant de celle-ci que le droit des États membres a été harmonisé en ce sens que le droit exclusif conféré par une marque offre au titulaire de celle-ci une protection «absolue» contre l'usage par des tiers de signes identiques à cette marque pour des produits ou des services identiques (arrêt Interflora et Interflora British Unit, précité, point 36).
- 32 Si le législateur a qualifié d'«absolue» la protection contre l'usage non consenti de signes identiques à une marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, la Cour a mis cette qualification en perspective en relevant que, aussi importante qu'elle puisse être, la protection octroyée par l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ne vise qu'à permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de celle-ci, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. La Cour en a déduit que 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 aux fonctions de la marque (arrêt Interflora et Interflora British Unit, précité, point 37).
- 33 Or, l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 de ce même article. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou leur porte ou leur porterait préjudice (arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Rec. p. I-5185, point 34 et jurisprudence citée).
- 34 Partant, en transposant l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 dans sa législation, un État membre doit accorder une protection au moins aussi étendue pour des produits ou des services identiques ou similaires que pour des produits ou des services non similaires. L'option de l'État membre porte ainsi sur le principe même de l'octroi d'une protection renforcée au profit des marques renommées, mais non sur les situations couvertes par cette

protection lorsqu'il l'accorde (voir arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, point 20).

- 35 Toutefois, un tel constat ne saurait signifier que la notion de «juste motif» devrait être interprétée en considération du champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.
- 36 En effet, ainsi que l'a relevé, en substance, M<sup>me</sup> l'avocat général au point 29 de ses conclusions, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de cette directive n'ont pas le même objet, de sorte que les règles relatives à la protection des marques ordinaires peuvent s'appliquer dans des cas qui ne sont pas régis par les dispositions afférentes à la protection des marques renommées. À l'inverse, ces dernières dispositions peuvent s'appliquer dans des cas qui ne sont pas régis par les règles relatives à la protection des marques ordinaires.
- 37 Par conséquent, c'est à tort que Red Bull et le gouvernement italien font valoir que le système de protection des marques fondé sur leur enregistrement, repris par la convention Benelux, s'opposerait à ce que l'étendue des droits reconnus au titulaire d'une marque déposée puisse être délimitée.
- 38 En effet, il convient de relever que ce n'est que sous certaines conditions que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 habilite les titulaires d'une marque renommée à interdire aux tiers l'usage de signes identiques ou similaires à leurs marques pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées.
- 39 La protection des marques renommées est plus étendue que celle des marques ordinaires en ce que l'interdiction de l'usage d'un signe par un tiers n'est fonction ni de l'identité, visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, du signe et de la marque ni du risque de confusion mentionné à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la même directive.
- 40 En particulier, le titulaire d'une marque renommée n'a pas à justifier, pour se prévaloir de la protection prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, d'un préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de cette marque, dès lors qu'un tiers tire, au travers de l'usage d'un signe identique ou similaire à ladite marque, indûment profit de sa renommée.
- 41 Néanmoins, la directive 89/104 vise, d'une manière générale, à mettre en balance, d'une part, les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d'autre part, les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec. p. I-3703, point 29).
- 42 Il s'ensuit que la protection des droits que le titulaire d'une marque tire de ladite directive n'est pas inconditionnelle, dès lors que cette protection est notamment limitée, afin de mettre en balance lesdits intérêts, aux cas où ce titulaire se montre suffisamment vigilant en s'opposant à l'utilisation par d'autres opérateurs de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque (arrêt Levi Strauss, précité, point 30).
- 43 Or, dans un système de protection des marques tel que celui adopté, sur le fondement de la directive 89/104, par la convention Benelux, les intérêts d'un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un signe similaire à une marque renommée sont pris en considération, dans le contexte de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive, au travers de la possibilité pour l'utilisateur dudit signe d'invoquer un «juste motif».

- 44 En effet, lorsque le titulaire de la marque renommée est parvenu à démontrer l'existence d'une des atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de cette directive et, notamment, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, il appartient au tiers ayant fait usage d'un signe similaire à la marque renommée d'établir que l'usage d'un tel signe a un juste motif (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec. p. I-8823, point 39).
- 45 Il en résulte que la notion de «juste motif» ne saurait comprendre que des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée.
- 46 Ainsi, la notion de «juste motif» tend non pas à régler un conflit entre une marque renommée et un signe similaire dont l'usage est antérieur au dépôt de cette marque ou à limiter les droits reconnus au titulaire de ladite marque, mais à trouver un équilibre entre les intérêts en question en tenant compte, dans le contexte spécifique de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et eu égard à la protection étendue dont jouit la même marque, des intérêts du tiers utilisateur de ce signe. Ce faisant, l'invocation par un tiers d'un juste motif pour l'usage d'un signe similaire à une marque renommée ne saurait aboutir à la reconnaissance, à son profit, des droits liés à une marque enregistrée, mais contraint le titulaire de la marque renommée de tolérer l'usage du signe similaire.
- 47 Ainsi, la Cour a-t-elle jugé au point 91 de l'arrêt Interflora et Interflora British Unit, précité, relatif à une affaire ayant trait à l'utilisation de mots clés pour un référencement sur Internet, que lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot clé correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans porter préjudice à la renommée de la marque ou à son caractère distinctif et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu'un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un «juste motif».
- 48 Par conséquent, la notion de «juste motif» ne saurait être interprétée comme se limitant à des raisons objectivement impérieuses.
- 49 Aussi, il convient d'examiner dans quelles conditions l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, lorsque ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de cette marque, est susceptible de relever de cette notion.

*Sur les conditions dans lesquelles l'usage antérieur d'un signe similaire à celui d'une marque renommée est susceptible de relever de la notion de «juste motif»*

- 50 De Vries fait valoir dans ses observations qu'il utilise le signe «The Bulldog» pour des services horeca depuis l'année 1975. Il ressort de la décision de renvoi que cet usage est avéré à compter d'une date antérieure à l'enregistrement de la marque Red Bull Krating-Daeng. En outre, De Vries est titulaire de la marque verbale et figurative The Bulldog notamment pour des boissons non-alcoolisées, enregistrée le 14 juillet 1983. La date depuis laquelle De Vries produit et commercialise des boissons énergétiques dans des emballages pourvus du signe «Bull Dog» n'est pas précisée.
- 51 Il n'est pas contesté que De Vries faisait un usage du signe «The Bulldog» pour des services et des produits autres que ceux pour lesquels la marque Red Bull a été enregistrée avant que cette marque n'acquière sa renommée.



- 52 La Cour a jugé que, lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir arrêt L'Oréal e.a., précité, point 49).
- 53 Pour déterminer si un usage antérieur au dépôt d'une marque renommée, par un tiers, d'un signe similaire à cette marque est susceptible d'être qualifié de «juste motif», au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, et de permettre de justifier le fait que ce tiers tire profit de la renommée de ladite marque, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation tenant compte, en particulier, de deux éléments.
- 54 En premier lieu, une telle analyse requiert de déterminer quelle est l'implantation dudit signe et d'apprécier la réputation dont il jouit auprès du public concerné. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le signe «The Bulldog» est utilisé pour un ensemble de produits et de services horeca depuis une date antérieure ou contemporaine à l'année 1983. La date à compter de laquelle De Vries a mis en vente des boissons énergétiques ne ressort toutefois pas précisément de la décision de renvoi.
- 55 En second lieu, il convient d'apprécier l'intention de l'utilisateur du même signe.
- 56 À cet égard, pour qualifier de bonne foi l'usage du signe similaire à la marque renommée, il convient de tenir compte du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels ce signe a été utilisé et le produit pour lequel cette marque a été enregistrée ainsi que de la chronologie du premier usage dudit signe pour un produit identique à celui de ladite marque et de l'acquisition par la même marque de sa renommée.
- 57 D'une part, dès lors qu'un signe a été utilisé antérieurement au dépôt d'une marque renommée pour des services et des produits susceptibles d'être rattachés au produit pour lequel cette marque a été enregistrée, l'usage de ce signe pour ce dernier produit peut apparaître comme une extension naturelle de la gamme de services et de produits pour laquelle ledit signe jouit déjà d'une certaine réputation auprès du public concerné.
- 58 En l'occurrence, il n'est pas contesté que De Vries utilise le signe «The Bulldog» pour des produits et des services horeca, dans le cadre desquels sont vendues des boissons. Dès lors, eu égard à la reconnaissance dont jouit ce signe auprès du public concerné et à la nature des produits et des services pour lesquels il a été utilisé, la vente de boissons énergétiques contenues dans un emballage revêtu dudit signe est susceptible d'être appréhendée non pas comme une tentative de tirer profit de la renommée de la marque de Red Bull, mais comme une véritable extension de la gamme des produits et des services offerts par De Vries. Cette appréhension est encore plus forte dans l'hypothèse où le signe «The Bulldog» a été utilisé pour des boissons énergétiques avant que la marque Red Bull Krating-Daeng n'acquiert sa renommée.
- 59 D'autre part, plus le signe utilisé antérieurement au dépôt d'une marque renommée similaire est réputé pour une certaine gamme de produits et de services, plus son usage s'impose pour la commercialisation d'un produit identique à celui pour lequel la marque a été enregistrée, et ce avec d'autant plus de force que ce produit est proche, de par sa nature, de la gamme de produits et de services pour lesquels ce signe a été antérieurement utilisé.
- 60 Par conséquent, il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être

interprété en ce sens que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:

- de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné;
- du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originellement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et
- de la pertinence économique et commerciale de l'usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.

### Sur les dépens

- 61 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:

**L'article 5, paragraphe 2, 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 renommée peut se voir contraint, en vertu d'un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:**

- **de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné;**
- **du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originellement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et**
- **de la pertinence économique et commerciale de l'usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.**

Signatures

---

\* Langue de procédure: le néerlandais.