

Jurisprudence 2022 sur l'exercice des droits

Arnaud Folliard-Monguiral,
EUIPO – Département juridique
25 novembre 2022, APRAM

Epuisement du droit



27/10/22, C-197/21 Soda-Club:

Le titulaire d'une marque pour des produits destinés à être **réutilisés** et **rechargés** de nombreuses fois (e.g. bouteilles de CO2 pour eau gazeuse) ne peut s'opposer à la commercialisation ultérieure de ces produits, dans cet État membre, par un revendeur qui les a rechargés et a **remplacé l'étiquette** faisant figurer la marque d'origine par un autre étiquetage, **tout en laissant apparaître la marque d'origine** sur lesdits produits, à moins que ce nouvel étiquetage ne crée l'impression erronée, dans l'esprit des consommateurs, qu'un **lien économique** existe entre le revendeur et le titulaire de la marque.

Ce risque de confusion doit être apprécié globalement au regard des indications figurant sur le produit et sur son nouvel étiquetage ainsi qu'au regard des pratiques de distribution du secteur concerné et du **niveau de connaissance de ces pratiques** par les consommateurs.

Epuisement du droit

17/11/22 C-204/20 Bayer, 17/11/22 C-147/20 Novartis, 17/11/22 C-224/20 Merck Sharp & Dohme

La condition de nécessité doit s'apprécier pour chaque type de reconditionnement considéré, en commençant par le **réétiquetage** qui est le moins invasif. Ce n'est que si le réétiquetage du conditionnement d'origine est objectivement impossible que le reconditionnement dans un **nouvel emballage extérieur** peut devenir nécessaire.

La présence de traces visibles et imputables à la manipulation de l'importateur parallèle étant inévitable, elle ne devrait pas *à elle seule* constituer une atteinte à la réputation de la marque.

17/11/22 C-253/20 Impexeco

Interdiction faite aux importateurs parallèles de démarquer des produits pour substituer à la marque d'origine une autre marque sur un nouvel emballage, si cette stratégie n'est dictée que par la recherche d'un avantage économique (par ex. profiter du différentiel de prix pour acheter des **produits génériques** *Letrozol Sandoz* aux Pays-Bas pour les revendre sous un nouvel emballage portant la marque *Femara* du **produit de référence** en Belgique)

Limitation du droit excusif

02/06/2022, C-112/21, Classic coach company

« Une 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 le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu » (*Dir.*, art 14(3)).

Le droit d'usage conféré à un droit antérieur de portée locale, comme un nom commercial, n'exige pas que ce droit soit opposable à la validité ou à l'usage d'une marque postérieure (forclusion).

Le droit antérieur de portée locale doit être reconnu et protégé par la loi nationale. Un tel droit est dépourvu de protection par la loi nationale si l'autre partie détient un **droit encore plus ancien** qui lui est opposable

Application aux procédures administratives devant l'EUIPO fondées sur l'art. 8(4) RMUE ?

Responsabilité de l'exploitant de la marque / de l'intermédiaire

07/07202, C-264/21, Fennia / Philips

Directive 85/374/CEE, art. 1: « « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. »

Le titulaire d'une marque qui est apposée avec son consentement sur un produit est responsable, à l'égard des consommateurs, des défauts de ce produit et ce, même s'il n'est pas impliqué dans la production du produit

02/06/2022, Conclusions AG Szpunar, C-148/21 & C-184/21, Louboutin

Amazon n'utilise pas la marque de tiers pour sa communication commerciale, même s'il accompagne la vente des produits litigieux de son propre logo et s'il offre un **service intégré** de vente et de stockage, à condition qu'un risque de confusion soit exclu

La question spécifique de « l'usage » en droit des marques ne permet pas d'analogie avec d'autres domaines de responsabilité, comme l'activité de transport: l'intégration de plusieurs services fournis par une entreprise lui permettant d'exercer un contrôle sur tous les aspects pertinents d'un service de transport urbain implique qu'un tel service doit être considéré non pas comme un simple service d'intermédiation visant la mise en relation de passagers avec des chauffeurs, mais comme une prestation de services unique, dont cette entreprise est responsable (*CJUE, Uber France C-320/16*)

Procédures

19/05/2022, C-466/20, Heitec: interruption de prescription

Après l'échec d'une solution négociée, la mise en demeure doit être suivie d'un **recours juridictionnel** introduit dans un « délai raisonnable » pour interrompre le délai de forclusion.

La date à laquelle un recours juridictionnel est réputé introduit est celle du **dépôt de l'acte introductif d'instance**, à condition que les formalités pour sa signification soient respectées

Lorsque la forclusion est acquise vis-à-vis de la demande principale en cessation d'usage, elle s'étend aux demandes annexes d'octroi de dommages et intérêts.

10/03/22, C-183/21 Maxxus: révocation et charge de la preuve

13/10/22, C-256/21 KP: L'action reconventionnelle suppose l'introduction préalable d'une action en contrefaçon, mais la première poursuit une prétention distincte et reste autonome vis-à-vis de la seconde. L'action reconventionnelle conserve son objet après le désistement de l'action en contrefaçon, au contraire du « recours incident » qui s'éteint lorsque le recours principal est irrecevable ou est retiré.

Règles de compétence & conflits de lois

03/03/22, C-421/20, Acacia

Notions de lieu où des « faits de contrefaçon ont été commis » (*RMUE, art. 125(5)*), qui fonde la compétence d'un tribunal, et de lieu où « il a été porté atteinte à ce droit » (« *Rome II* », *art. 8(2)*), qui détermine une unique loi applicable pour l'adoption d'une série de mesures.

RMUE garantit un attachement **alternatif** aux juridictions de deux États membres lorsqu'un même acte produit des effets dans un État membre différent de celui où il a été conçu : le fait générateur coïncide avec le lieu d'établissement du défendeur (*RMUE, art. 125(1)*), et la commission de l'acte de contrefaçon coïncide avec le lieu où l'atteinte à la marque de l'Union européenne se matérialise (*RMUE, art. 125(5)*).

L'offre à la vente des produits litigieux par des publicités en ligne adressées aux consommateurs se trouvant en Allemagne, et la mise sur le marché desdits produits en Allemagne constituent des faits de contrefaçon en Allemagne (lieu de matérialisation de l'atteinte)

Règles de compétence & conflits de lois

03/03/22, C-421/20, Acacia

Droit applicable aux mesures **provisoires, conservatoires et coercitives** : loi du for

Comme pour les **mesures réparatrices** (*RMUE, art. 129(2)*), les **mesures correctives** (destruction) sont adoptées par le tribunal des marques de l'Union européenne selon le « droit applicable » (*RMUE, art. 130(2)*) qui est

- son propre droit national, si la compétence est fondée sur le lieu de la **commission** de la contrefaçon (**RMUE, art. 125(5)**); ou bien
- si le tribunal dispose d'une compétence internationale (*RMUE, art. 125(1) à (3)*), le droit de l'État membre du **fait générateur**, à savoir l'État membre où le contrefacteur a eu un comportement actif à l'origine des atteintes dans d'autres territoires (Internet: lieu du déclenchement du processus de la mise en ligne de l'offre sur le site)
- application d'une loi d'un *État tiers* aux mesures réparatrices et aux mesures annexes à l'interdiction d'usage ?

Sanctions

13/10/22, C-355/21, Perfumesco.pl

L'adoption d'une **mesure de destruction** de marchandises contrefaisantes ne saurait être limitée à la seule hypothèse d'une apposition de la marque sans le consentement de son titulaire.

Le choix de la mesure correctrice ne saurait être retreint par le type d'atteinte portée à la marque dès lors que la disposition précitée n'établit aucune hiérarchie parmi la gravité des infractions

Sous réserve de proportionnalité au regard de tous les faits de l'espèce, le juge national peut ordonner la destruction de marchandises dans le cas où la violation résulte notamment d'une commercialisation de testeurs et autres produits de démonstration non destinés à la vente, pour lesquels les droits n'étaient pas épuisés.

Sanctions

28/04/2022, C-531/20, NovaText

Les frais liés à la prestation d'un **CPI** peuvent être qualifiés de « frais de justice » (art. 14 « RDPI ») s'ils ont pour origine immédiate et directe le procès lui-même: recherche de l'infraction et identification du contrefacteur (CJUE, 28 juill. 2016, aff. C-57/15), rédaction des actes de procédures ou participation à une négociation en vue de la résolution amiable du litige alors que ce dernier est pendant

De tels frais ne peuvent toutefois être imposés à la partie perdante, par la loi ou la jurisprudence nationale, de manière automatique et inconditionnelle.

28/04/2022, C-559/20, Koch Media

L'art 14 « RDPI » (« autres frais », comme ceux occasionnés par une **mise en demeure**) ne s'oppose pas à une réglementation nationale prévoyant un **barème forfaitaire** pour l'envoi d'une mise en demeure, pour autant que la proportionnalité des montants à la charge de la partie ayant succombé soit susceptible d'un contrôle par le juge.



www.euipo.europa.eu



[@EU_IPO](https://twitter.com/EU_IPO)



[EUIPO](https://www.linkedin.com/company/euipo)



[EUIPO.EU](https://www.facebook.com/EUIPO.EU)

Merci !