



Luxembourg, le 12 avril 2011

Presse et Information

Arrêt dans l'affaire C-235/09
DHL Express France SAS / Chronopost SA

L'interdiction d'une contrefaçon prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s'étend, en principe, sur l'ensemble du territoire de l'Union

Une mesure coercitive – telle une astreinte – qui vise à garantir cette interdiction produit, en principe, effet sur ce même territoire

Le règlement sur la marque communautaire¹ établit un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir des marques communautaires jouissant d'une protection uniforme et produisant leurs effets sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Pour assurer cette protection, le règlement prévoit que les États membres désignent sur leurs territoires des « tribunaux des marques communautaires » compétents pour les actions en contrefaçon et, si la loi nationale les admet, en menace de contrefaçon d'une marque communautaire. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate une contrefaçon ou une menace de contrefaçon d'une marque communautaire, il rend une ordonnance interdisant au contrefacteur de poursuivre les actes en question de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

La société Chronopost SA est titulaire des marques communautaire et française « WEBSHIPPING », déposées en 2000 et enregistrées pour, notamment, des services de logistique et de transmission d'informations, ainsi que la collecte et la distribution du courrier et la gestion du courrier express. Malgré cet enregistrement, DHL Express France SAS (venant aux droits de DHL International) a utilisé le même terme pour désigner un service de gestion du courrier urgent accessible principalement par Internet.

Par jugement du 15 mars 2006, le tribunal de grande instance de Paris (France) – agissant en qualité de tribunal des marques communautaires – a condamné DHL Express France pour contrefaçon de la marque française WEBSHIPPING mais il n'a pas statué sur la contrefaçon de la marque communautaire. La Cour d'appel, saisie par Chronopost, a confirmé cette décision, le 9 novembre 2007, et interdit sous astreinte la poursuite de l'usage par DHL des signes « WEBSHIPPING » et « WEB SHIPPING ». Toutefois, elle n'a pas fait droit à la demande de Chronopost d'étendre les effets de l'interdiction à l'ensemble du territoire de l'Union. Elle a donc limité les effets de l'interdiction au seul territoire français. DHL a formé un pourvoi en cassation. Ce recours a été rejeté mais Chronopost ayant formé un pourvoi incident contre la limitation territoriale de l'interdiction et de l'astreinte, la Cour de cassation a estimé nécessaire d'interroger la Cour de justice sur cette question.

La Cour répond premièrement que le règlement doit être interprété en ce sens qu'une **interdiction prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s'étend, en principe, sur l'ensemble du territoire de l'Union.**

¹ Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

En effet, la Cour relève que la portée territoriale d'une interdiction ordonnée par un tribunal des marques communautaires est déterminée par deux éléments, l'un concernant la compétence territoriale de ce tribunal et l'autre le droit exclusif du titulaire de la marque communautaire.

D'une part, **la compétence territoriale du tribunal des marques**, est exclusive pour statuer sur toutes les actions en contrefaçon et, si la loi nationale les admet, en menace de contrefaçon d'une marque communautaire. Ainsi, ce tribunal est compétent, notamment, pour connaître des faits de contrefaçons sur le territoire de tout État membre. Partant, sa compétence s'étend, en principe, à tout le territoire de l'Union.

D'autre part, **le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire** s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union, sur lequel les marques communautaires jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets.

En effet, la marque communautaire revêt un caractère unitaire qui vise à protéger de façon uniforme sur tout le territoire de l'Union le droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon. Afin de garantir cette protection uniforme, l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires doit s'étendre, en principe, à tout le territoire de l'Union.

Toutefois, la portée territoriale de l'interdiction peut être limitée dans certains cas. En effet, le droit exclusif du titulaire de la marque communautaire est octroyé au titulaire pour qu'il puisse s'assurer que cette marque est en mesure de remplir ses fonctions propres². 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 aux fonctions de la marque.

Dès lors, si un tribunal des marques communautaires constate que les actes ou menaces de contrefaçon se limitent à un seul État membre ou à une partie du territoire de l'Union – parce que l'auteur de la demande d'interdiction a restreint la portée territoriale de son action ou que le défendeur apporte la preuve que l'usage du signe ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment pour des motifs linguistiques, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de l'interdiction qu'il prononce.

Deuxièmement, **la mesure coercitive ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national produit également effet dans les États membres autres que celui dont relève ce tribunal.**

La Cour rappelle que les mesures coercitives, telle une astreinte (amende à payer en cas de non-respect de l'interdiction), ordonnées par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national visent à garantir le respect d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu'il a prononcée. De surcroît, ces mesures ne peuvent être efficaces que si elles ont un effet sur le même territoire que celui dans lequel la décision juridictionnelle produit elle-même des effets.

Dès lors, pour garantir le respect de l'interdiction, lorsqu'un tribunal d'un État membre où l'interdiction a été enfreinte est saisi, il doit reconnaître et faire exécuter la décision assortie de mesures coercitives selon les règles et modalités prévues par son droit interne. En effet, en vertu du principe de coopération loyale, les États membres et leurs juridictions sont tenus d'assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union.³

² Parmi ces fonctions, figurent notamment la protection de l'origine du produit ou du service et la protection de l'image de la marque.

³ La Convention de Bruxelles signée le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p.32) sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplacée par le règlement 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p.1) prévoit la reconnaissance mutuelle des décisions juridictionnelles parmi les États membres.

Dans le cas où le droit de l'État membre ne prévoit pas de mesures coercitives analogues à celles ordonnées par le tribunal des marques communautaires d'un autre État membre ayant prononcé l'interdiction, le tribunal saisi doit réaliser l'objectif répressif en recourant aux dispositions pertinentes de son droit national de façon à garantir de manière équivalente le respect de l'interdiction initialement prononcée.

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Marie-Christine Lecerf ☎ (+352) 4303 3205