

Affaire C-684/19

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

17 septembre 2019

Juridiction de renvoi :

Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

9 septembre 2019

Partie requérante :

mk advokaten GbR

Partie défenderesse :

MBK Rechtsanwälte GbR

[omissis]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF
(Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)

ORDONNANCE

Dans le litige opposant

mk advokaten GbR, [omissis – représentant légal, adresse] Kleve

– débitrice et partie requérante –

[omissis – mandataire ad litem]

à

MBK Rechtsanwälte GbR, [omissis – représentant légal, adresse]
Mönchengladbach

– créancière et partie défenderesse –

[omissis – mandataire ad litem]

la 20^e chambre civile de l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) [omissis – composition] a, le 9 septembre 2019, [**Or. 2**]

décidé :

I.

La procédure est suspendue.

II.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) défère la question suivante, relative à l'interprétation 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 2008, L 299, p. 25), à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne :

Un tiers qui est référencé sur un site internet dans une entrée contenant un signe identique à une marque, fait-il usage de ladite marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 si ce n'est pas lui qui a procédé à l'insertion de cette entrée et que l'exploitant du site l'a reprise d'une autre entrée que le tiers avait fait publier en contrevenant au droit de marque ?

Motifs

I.

- 1 La créancier, une société civile d'avocats, exerce son activité sous la dénomination « MBK Rechtsanwälte » ; elle est par ailleurs titulaire de l'enregistrement de marque allemande n° 30 2014 035 913, portant sur la marque verbale « MBK Rechtsanwälte » et couvrant, entre autres, des « services de conseil en matière de contentieux ; services de conseil concernant des questions juridiques ; services d'avocat ; services ».
- 2 La partie requérante, établie à Clèves (Basse-Rhénanie), elle aussi une société civile d'avocats, a exercé son activité pendant une certaine période sous les dénominations « mbk rechtsanwälte » et « mbk advokaten ». Considérant cela comme une contrefaçon de sa dénomination ainsi que de sa marque, la créancière a obtenu, le 17 octobre 2016, un jugement du Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), passé en force de chose jugée, constatant l'acquiescement de la partie requérante et lui interdisant, sous astreinte, [**Or. 3**] d'offrir dans la vie des affaires des services juridiques sous le signe « mbk ».
- 3 Par la suite, la créancière a constaté que, en dépit du jugement passé en force de chose jugée, les résultats d'une recherche effectuée à l'aide du moteur de recherche Google.de sur l'expression « mbk Rechtsanwälte » comprenaient

toujours plusieurs occurrences renvoyant à la débitrice. Il s'agissait d'une entrée sur le site kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, ainsi que de la plateforme d'évaluation cyclex.de. Pour se défendre, la débitrice déclarait ne pas avoir demandé à être référencée sur ces sites. Elle avait uniquement demandé à figurer sous la dénomination « mbk Rechtsanwälte » dans l'annuaire téléphonique *Das Örtliche* – lequel était également publié sur l'internet –, dont les entrées avaient été reprises, sans qu'elle le sache ni veuille, sur des sites tiers. Elle avait immédiatement effacé son inscription dans l'annuaire *Das Örtliche*. Elle n'avait aucune obligation d'entreprendre des démarches au-delà.

- 4 Par l'ordonnance attaquée, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a, sur demande de la créancière, condamné la débitrice au paiement de l'astreinte en application de l'article 890, paragraphe 1, de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci-après la « ZPO »). Il a motivé sa décision en déclarant que, en conséquence du jugement, la débitrice était tenue de faire le nécessaire pour que soient effacées non pas uniquement l'entrée publiée à son initiative, mais toutes les entrées dans les annuaires professionnels en ligne usuels qui contenaient le signe en cause, dès lors que celles-ci lui profitaient également sur le plan économique et étaient fondées sur l'entrée qu'elle avait commandée directement.
- 5 C'est contre cette ordonnance qu'est dirigé le recours immédiat introduit par la débitrice.

II.

- 6 L'issue du litige dépend de l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, encore applicable ratione temporis.
- 7 1. Les demandes formées par la créancière étaient fondées non pas uniquement sur son droit de marque, mais en première ligne sur sa dénomination commerciale. Contrairement à la marque, la dénomination commerciale n'est pas régie par le droit de l'Union. En ce qui concerne en tout cas le problème qui se pose en l'occurrence, le droit national contient des règles identiques pour la marque et pour la dénomination sociale et l'interprétation desdites règles doit être identique. [Or. 4]
- 8 L'article 14, paragraphe 2, du Markengesetz (loi sur les marques, ci-après le « MarkenG ») est rédigé comme suit :

« Il est interdit aux tiers de faire usage, en l'absence du consentement du titulaire de la marque, dans la vie des affaires

1.

d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est protégée ;

2.

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.

L'article 15, paragraphe 2, du MarkenG énonce :

Il est interdit aux tiers de faire usage, sans autorisation, dans la vie des affaires de la dénomination commerciale ou d'un signe similaire d'une manière susceptible d'entraîner une confusion avec la dénomination protégée.

L'article 890, paragraphe 1, première phrase, de la ZPO dispose :

Si le débiteur contrevient à son obligation de ne pas faire [...], il sera, à la demande du créancier, condamné, pour chaque infraction, par le tribunal saisi en première instance au paiement d'une astreinte [...].

- 9 2. Lorsqu'un débiteur a porté atteinte à un droit de marque ou à la dénomination commerciale d'un tiers par une (première) inscription sur un site internet, il est non seulement obligé d'effacer cette première inscription. En application d'une jurisprudence constante des juridictions allemandes [omissis – références], il doit au contraire, vérifier sur l'internet à l'aide des moteurs de recherche usuels si des sites internet tiers ont repris cette inscription, en dépit de l'absence de consentement du débiteur, et entreprendre ensuite à tout le moins une tentative sérieuse de faire supprimer cette inscription. La justification avancée à l'appui de ce point de vue est que ces inscriptions subséquentes ont pour origine la première inscription effectuée illégalement par le débiteur et qu'elles lui bénéficient de plus économiquement. C'est donc l'auteur de l'atteinte et non sa victime qui doit supporter le risque **[Or. 5]** que les exploitants d'autres sites internet reprennent des inscriptions de leur propre initiative. C'est dès lors également l'auteur de l'atteinte qui doit effectuer les démarches nécessaires pour que les inscriptions soient effacées et en assumer le coût. Au regard de cette jurisprudence, la chambre de céans devrait rejeter le recours immédiat.
- 10 Il n'est pas clair si, en ce qui concerne les marques, cela est conforme à la jurisprudence de la Cour. Dans son arrêt du 3 mars 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), la Cour a jugé que les inscriptions subséquentes ne constituaient pas un usage au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95. La Cour a motivé sa décision en déclarant qu'un usage supposait un comportement actif ; des actes de tiers ne sauraient être imputés à la personne qui s'était bornée à commander une première inscription sur un site internet déterminé.
- 11 Si l'on transpose cette jurisprudence à la présente affaire, la chambre de céans devrait réformer l'ordonnance du Landgericht (tribunal régional) et rejeter la demande de condamnation au paiement de l'astreinte.

- 12 L'arrêt de la Cour a à peine été discuté en Allemagne en ce qui concerne les conséquences qu'il convient d'en tirer. La chambre de céans est dans l'incertitude sur le point de savoir si les déclarations de la Cour se rapportent uniquement au cas de figure spécifique alors en cause, dans lequel la première inscription était initialement licite – en raison de l'autorisation accordée par le titulaire de la marque dans le cadre de la coopération entre les parties – et n'est devenue illicite que par un événement ultérieur (la fin de cette coopération et, partant, de l'autorisation). La première inscription effectuée en l'espèce par la débitrice portait, au contraire, depuis le début atteinte aux droits de la créancière.

[omissis – noms des juges]

DOCUMENT DE TRAVAIL