

Version anonymisée

Traduction

C-76/24 – 1

Affaire C-76/24

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

1^{er} février 2024

Juridiction de renvoi :

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Date de la décision de renvoi :

23 janvier 2024

Partie défenderesse en première instance et demanderesse au pourvoi en révision :

Tradeinn Retail Services S.L.

Partie demanderesse en première instance et défenderesse au pourvoi en révision :

PH

Copie certifiée conforme

BUNDESGERICHTSHOF
(Cour fédérale de justice)

ORDONNANCE

[OMISSIS] [références]

Date du prononcé :

23 janvier 2024

[OMISSIS]

[mention d'ordre
procédural]

dans le litige opposant

Tradeinn Retail Services S.L., [OMISSIS] [adresse] Celra (Girona), Espagne,

partie défenderesse en première instance
partie demanderesse au pourvoi en Revision,

[OMISSIS] [représentant]

à

PH, [OMISSIS] [adresse] Schierling,

partie demanderesse en première instance
partie défenderesse au pourvoi en Revision,

[OMISSIS] [représentant]

Consécutivement à l'audience du 31 août 2023, la première chambre civile du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) [OMISSIS] [composition]

ordonne :

- I. Il est sursis à statuer.
- II. Les questions suivantes, relatives à l'interprétation de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), sont déférées à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne :
 1. Le titulaire d'une marque nationale peut-il, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436, faire interdire à un tiers de détenir à l'étranger des produits portant atteinte à sa marque aux fins d'offrir ces produits dans le pays dans lequel la marque est protégée ou de les y mettre sur le marché ?
 2. Pour qu'une détention au sens de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 soit constituée, la possibilité d'accéder effectivement aux produits portant atteinte à la marque est-elle requise ou la possibilité d'influencer la personne disposant d'un accès effectif à ces produits suffit-elle ?

Motifs :

- 1 A. La partie demanderesse en première instance (ci-après la « partie demanderesse ») est titulaire des marques figuratives comportant des éléments verbaux

2

n° 30426551



et n° 30426550



enregistrées auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, Allemagne) pour, entre autres, des « appareils de plongée, combinaisons de plongée, gants de plongée, masques de plongée et appareils respiratoires pour la nage subaquatique ».

- 2 La partie défenderesse en première instance (ci-après la « partie défenderesse »), établie en Espagne, faisait, sur son site internet www.scubastore.com ainsi que par l'intermédiaire de la plateforme de commerce en ligne www.amazon.de, de la publicité pour des accessoires de plongée qu'elle offrait à la vente en utilisant les marques de la partie demanderesse. Certains des photos des produits utilisées dans ce cadre montrait des produits revêtus des marques de la partie demanderesse.
- 3 La partie défenderesse faisait, par l'intermédiaire de la plateforme de commerce en ligne www.amazon.de, de la publicité sous les marques de la partie demanderesse, pour, entre autres, une poche de lest que la partie demanderesse a acquise le 8 juin 2019 dans le cadre d'un achat effectué à titre de test. Ni le conditionnement de la poche de lest livrée, ni la poche elle-même n'étaient revêtus de la marque de la partie demanderesse.
- 4 Après qu'une mise en demeure effectuée le 15 septembre 2020 était restée vaine, la partie demanderesse a saisi les tribunaux d'une action tendant à faire condamner la partie défenderesse, sous peine de certaines mesures d'astreinte, à cesser

de faire usage dans la vie des affaires, sans le consentement de leur titulaire, des signes en cause (les marques figuratives allemandes comportant des éléments verbaux n° 30426551 et/ou n° 30426550 appartenant à la partie demanderesse) en Allemagne pour des accessoires de plongée, notamment d'apposer les signes sur des accessoires de plongée, leur conditionnement ou leur emballage, d'offrir, fabriquer, distribuer ou mettre d'une autre manière sur le marché et promouvoir ou détenir aux fins précitées des accessoires de plongée sous ces signes.

- 5 Elle a par ailleurs demandé que soit constatée l'obligation d'indemnisation de la partie défenderesse et que cette dernière soit condamnée à fournir certaines informations et à rembourser les frais de mise en demeure, majorés des intérêts.
- 6 La partie défenderesse a acquiescé à la demande en ce que la partie demanderesse demandait sa condamnation à cesser d'offrir ou promouvoir des accessoires de plongée sous les marques et – concernant ces agissements – à fournir certaines informations et que soit constatée son obligation d'indemnisation à cet égard.
- 7 Par jugement final rendu sur acquiescement partiel, le Landgericht (tribunal régional) a condamné la partie défenderesse conformément à son acquiescement, allouant à la partie demanderesse par ailleurs un montant de 1 398,25 euros au titre des frais de mise en demeure, majoré des intérêts. Il a rejeté l'action pour le surplus.
- 8 Sur appel de la partie demanderesse, la juridiction d'appel a complété la condamnation à cessation de la partie défenderesse en y ajoutant les mots « ainsi que de les distribuer ou de les détenir à cette fin », a étendu les chefs de demande consécutifs à ces agissements et a par ailleurs condamné la partie défenderesse à rembourser les frais de mise en demeure à hauteur de 1 822,96 euros, majorés des intérêts. Elle a rejeté l'appel de la partie demanderesse pour le surplus [Oberlandesgericht Nürnberg (tribunal régional supérieur de Nuremberg, Allemagne), *GRUR* 2023, 260].
- 9 Le pourvoi en Revision de la partie défenderesse, autorisé par la juridiction d'appel, vise à obtenir le rétablissement du jugement de première instance ; la partie demanderesse conclut au rejet du pourvoi en Revision.
- 10 B. L'issue du pourvoi en Revision dépend de l'interprétation de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436. Par conséquent, avant de statuer sur ce pourvoi, il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, conformément à l'article 267, premier alinéa, sous b), et troisième alinéa, TFUE.
- 11 I. La juridiction d'appel a considéré que l'appel interjeté par la partie demanderesse était recevable et partiellement fondé. Pour autant que c'est pertinent aux fins du pourvoi en Revision, elle a motivé sa décision comme suit :
- 12 La compétence internationale des tribunaux allemands résultait de l'article 7, point 2, ainsi que de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
- 13 Le droit d'obtenir la cessation de l'atteinte invoquée portait, au-delà des agissements admis par la partie défenderesse, consistant à « promouvoir » et « offrir », également sur les agissements, ayant la même substance, consistant à « distribuer » et « détenir ». Il convenait de partir à cet égard du principe que tous

les agissements visés à l'article 14, paragraphe 3, du Markengesetz (loi sur les marques, ci-après le « MarkenG ») avaient la même substance et que, en cas d'accomplissement de ne serait-ce qu'un de ces agissements, la présomption d'un risque de récidive s'étendait à toutes les autres formes d'agissement. Au regard des faits, il ne semblait pas totalement déraisonnable de penser que la partie défenderesse avait non seulement promu et offert par le biais d'Internet des produits portant atteinte à des droits de marque, mais qu'elle avait également distribué et détenu les produits promus et offerts. En ce qui concerne les actes d'utilisation consistant à « distribuer » et à « détenir », les demandes annexes de constatation de l'obligation d'indemnisation et de fourniture d'informations étaient également fondées.

- 14 Dès lors que la mise en demeure était pleinement justifiée, la partie demanderesse était en droit d'obtenir remboursement des frais à hauteur de 1 822,96 euros, majorés des intérêts. Contrairement à l'analyse faite par le Landgericht (tribunal régional), il n'y avait pas lieu de réduire ce montant au motif que la mise en demeure n'aurait été que partiellement justifiée.
- 15 II. L'action est recevable (section B.II.1 ci-après). L'issue du pourvoi en Revision introduit par la partie défenderesse dépend de l'interprétation de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 (section B.II.2 ci-après).
- 16 1. L'action est recevable. La compétence internationale des tribunaux allemands [OMISSIS] [précision concernant la procédure ; références de jurisprudence nationale] à l'égard de la partie défenderesse établie en Espagne résulte en tout état de cause de la comparution sans réserves de la partie défenderesse, conformément à l'article 26, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1215/2012. [OMISSIS] [développements plus détaillés]
- 17 2. Dans la mesure où le pourvoi en Revision conteste la conclusion de la juridiction d'appel selon laquelle il y a lieu de condamner la partie défenderesse pour détention d'accessoires de plongée portant atteinte aux marques de la partie demanderesse, l'issue du pourvoi en Revision dépend de la réponse qui sera apportée à plusieurs questions relatives à l'interprétation de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436. Cette réponse déterminera par ailleurs si c'est à bon droit que la partie défenderesse a été condamnée à fournir des informations et son obligation d'indemnisation constatée.
- 18 a) Les droits invoqués par la partie demanderesse relèvent du droit allemand. Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée. C'est en application de cette loi que doivent être appréciés, notamment, l'existence du droit, la titularité de la personne invoquant l'atteinte, l'objet et la portée de la

protection ainsi que les éléments constitutifs de l'atteinte et ses conséquences juridiques [jurisprudence constante ; voir [arrêt du] Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) [du 14 juillet 2022 – I ZR 121/21 (KG)], *GRUR* 2022, 1675 (*juris* point 31) – Google-Drittauskunft, et jurisprudence citée]. L'action ayant pour objet des prétentions tirées d'une atteinte à des marques allemandes, c'est le droit allemand des marques qu'il y a lieu d'appliquer au présent litige.

- 19 b) L'utilisation des marques critiquée par la partie demanderesse est rattachée au territoire national d'une façon économiquement pertinente.
- 20 aa) En vertu du principe de territorialité qui régit la propriété intellectuelle, le domaine de protection d'une marque allemande se limite au territoire de la République fédérale d'Allemagne. Un droit à cessation en vertu de l'article 14, paragraphes 2 et 5, du MarkenG ainsi que des droits d'indemnisation et d'information en vertu de l'article 14, paragraphe 6, et article 19, paragraphe 1, du MarkenG supposent donc, à titre de condition, un acte d'utilisation portant atteinte au droit de marque sur le territoire national [voir arrêts du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 13 octobre 2004, I ZR 163/02, *GRUR* 2005, 431 (*juris* point 21) = *WRP* 2005, 493 – HOTEL MARITIME, et du 7 novembre 2019, I ZR 222/17, *GRUR* 2020, 647 (*juris* point 25) = *WRP* 2020, 730 – Club Hotel Robinson]. Un tel acte est en règle générale constitué lorsque des produits ou des services sont offerts sous le signe [arrêts du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 13 octobre 2004, I ZR 163/02 – HOTEL MARITIME, point 21, du 8 mars 2012, I ZR 75/10, *GRUR* 2012, 621 (*juris* point 34) = *WRP* 2012, 716 – OSCAR, ainsi que du 9 novembre 2017 – I ZR 134/16, *GRUR* 2018, 417 (*juris* point 37) = *WRP* 2018, 466 – Resistograph]. Ce n'est toutefois pas toute offre proposant, depuis l'étranger, des produits ou des services qui peut être consultée par le biais de l'internet sur le territoire national qui fait naître, en cas de double identité ou de risque de confusion avec un signe national, des droits au titre du droit des marques. Pour cela, il faut au contraire que l'offre soit rattachée au territoire national par un lien suffisamment pertinent d'un point de vue économique (« *commercial effect* »). Cette condition est remplie lorsque le centre de gravité des agissements incriminés se situe sur le territoire national et non à l'étranger. Lorsque le centre de gravité des agissements incriminés se trouve à l'étranger, il faut déterminer, par une appréciation globale des circonstances, s'il existe un lien de rattachement au territoire national qui soit suffisamment pertinent d'un point de vue économique [voir arrêts du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 9 novembre 2017, I ZR 134/16 – Resistograph, point 37, ainsi que du 7 novembre 2019, I ZR 222/17 – Club Hotel Robinson, point 28].
- 21 bb) Le centre de gravité des agissements reprochés à la partie défenderesse se trouve non pas à l'étranger, mais en Allemagne. La juridiction d'appel a constaté que la partie défenderesse a, d'une manière portant atteinte aux droits de marque de la partie demanderesse, promu et offert des produits par le biais de sites Internet accessibles en Allemagne et destinés à s'adresser au public allemand. Elle a par ailleurs constaté que la partie défenderesse avait livré et mis sur le marché en Allemagne des produits offerts et promus sous les marques de la partie

demanderesse. Ces agissements font naître le lien avec le territoire national requis, alors même que la partie défenderesse est établie en Espagne, qu'elle entretient un réseau de vente en ligne à l'échelle européenne, que l'Allemagne n'est pas l'unique pays vers lequel elle effectue des livraisons et que c'est en Espagne qu'elle détient les produits qu'elle distribue. Comme le centre de gravité du comportement reproché à la partie défenderesse se trouve sur le territoire national et non à l'étranger, il n'est pas nécessaire de constater spécifiquement, par la voie d'une appréciation globale des intérêts concernés et des circonstances, si les actes incriminés se rattachent au territoire national par un lien suffisamment pertinent d'un point de vue économique.

- 22 c) Le titulaire de la marque peut, en cas de risque de récidive, introduire une action en cassation en vertu de l'article 14, paragraphe 2, première phrase, point 1, et paragraphe 5, première phrase, du MarkenG contre quiconque utilisant dans la vie des affaires, sans l'autorisation du titulaire de la marque, un signe identique à la marque pour un produit ou un service identique à ceux pour lesquels celle-ci est protégée. Aux termes de l'article 14, paragraphe 5, deuxième phrase, du MarkenG, cette action lui est également ouverte lorsqu'une infraction risque d'être commise pour la première fois. Lorsque les conditions de l'article 14, paragraphe 2, du MarkenG sont réunies, il est notamment interdit d'offrir des produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe (article 14, paragraphe 3, point 2, du MarkenG) et d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité (article 14, paragraphe 3, point 6, du MarkenG). Ces règles énoncées à l'article 14, paragraphes 2 et 3, du MarkenG transposent l'article 10, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, sous b) et e), de la directive 2015/2436 et doivent dès lors être interprétées en conformité avec la directive [voir arrêts du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 28 juin 2018, I ZR 236/16, *GRUR* 2019, 165 (*juris* point 15) = *WRP* 2019, 200 – keine-vorwerkvertretung, et du 12 janvier 2023, I ZR 86/22, *GRUR* 2023, 808 (*juris* point 14) = *WRP* 2023, 715 – DACHSER].
- 23 d) L'appréciation portée par la juridiction d'appel repose sur l'analyse que la partie défenderesse a commis l'atteinte à des droits de marque visée à l'article 14, paragraphe 2, première phrase, point 1, du MarkenG du fait qu'elle a utilisé dans la vie des affaires, sans le consentement de la partie demanderesse, des signes identiques aux marques de la partie demanderesse pour des produits identiques. Selon la juridiction d'appel, il est constant que la partie défenderesse a offert et promu des produits portant atteinte à des droits de marque à travers son site Internet ainsi que par l'intermédiaire de la plateforme de commerce en ligne www.amazon.de. La juridiction d'appel a par ailleurs considéré qu'il existait à cet égard un risque de récidive. Cette appréciation n'est pas contestée entre les parties. La partie défenderesse a acquiescé dès la première instance à la demande en ce qu'elle visait les actes d'utilisation consistant à « promouvoir » et « offrir » des accessoires de plongée.
- 24 e) Selon la chambre de céans, le pourvoi en Revision est voué à l'échec en ce qu'il conteste l'appréciation portée par la juridiction d'appel selon laquelle la

partie demanderesse peut faire valoir les prétentions formulées dans le cadre de son action outre en ce qui concerne les actes portant atteinte à ses droits de marque consistant à « promouvoir » et « offrir », prétentions auxquelles la partie défenderesse a acquiescé, également en ce qui concerne les actes de distribution (article 14, paragraphe 2, première phrase, point 1, paragraphe 3, points 2 et 6, paragraphe 5, première phrase, et paragraphe 6, ainsi qu'article 19, paragraphe 1, du MarkenG).

- 25 f) En ce qui concerne la demande de la partie demanderesse visant à faire condamner la partie défenderesse à cesser la détention d'accessoires de plongée, celle-ci soulève des questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union qui appellent une clarification.
- 26 aa) La juridiction d'appel a considéré que le fait que le siège de la partie défenderesse se trouvait en Espagne et que c'était dans ce pays qu'elle détenait les produits ne faisait pas obstacle à une condamnation de la partie défenderesse pour détention illicite de produits revêtus des marques de la partie demanderesse aux fins de les offrir ou de les mettre sur le marché sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Selon la juridiction d'appel, la détention aux fins d'offrir ou de mettre sur le marché était une infraction préparatoire typique, aux fins de laquelle il importait peu si l'acte matériel de détention, en principe interne à l'entreprise, était accompli sur le territoire national ou dans un autre pays (européen). L'unique élément déterminant était que la réalisation de la fin poursuivie, l'offre ou la mise sur le marché sur le territoire national, était soit déjà survenue soit imminente. Le site Internet de la partie défenderesse était destiné à s'adresser au public allemand, raison pour laquelle la détention avait directement lieu aux fins d'offrir les produits sur le territoire national. La détention avait par ailleurs pour but la mise sur le marché en Allemagne. La partie défenderesse était établie dans un autre État membre de l'Union et de l'Espace Schengen, entretenait un réseau européen de vente en ligne comptant 17 boutiques différentes et était en mesure d'exécuter directement les commandes qu'elle recevait, en y consacrant des ressources comparables à celles que devait engager un vendeur allemand.
- 27 bb) La chambre de céans comprend le dispositif et la motivation de l'arrêt d'appel en ce sens que la juridiction d'appel a interdit à la partie défenderesse de détenir des accessoires de plongée portant atteinte aux droits de marque de la partie demanderesse aux fins de les offrir et distribuer. Si, au regard de sa syntaxe et de son libellé, l'interdiction de détenir de tels produits énoncée dans le dispositif se rapporte uniquement « aux fins précitées » de distribution, il ressort toutefois, sans doute aucun, que la juridiction d'appel entendait également interdire la détention aux fins d'offrir ces produits. La chambre de céans clarifiera le cas échéant le dispositif de l'arrêt d'appel dans son propre arrêt.
- 28 Il convient par ailleurs d'interpréter le dispositif en ce sens que la juridiction d'appel a interdit à la partie défenderesse la détention aux fins précitées en Allemagne et en Espagne. La juridiction d'appel a fait à cet égard une

interprétation correcte, à la lumière de la motivation de la demande, des chefs de demande formulés dans l'acte introductif d'instance.

- 29 cc) Pour que soit constitué l'agissement consistant en une détention illicite visé à l'article 14, paragraphe 3, point 2, du MarkenG, doivent être réunis l'élément matériel, à savoir la détention des produits portant atteinte au droit sur la marque, et l'élément intentionnel, à savoir la volonté de détenir en vue d'introduire le produit sur le marché à travers tout acte juridique, en ce compris en l'offrant (voir conclusions de l'avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l'affaire Coty Germany, C-567/18, EU:C:2019:1031, point 48). Comme le champ de protection d'une marque allemande se limite au territoire de la République fédérale d'Allemagne, le but poursuivi doit être d'offrir les produits portant atteinte aux droits de marque ou de les mettre sur le marché sur le territoire national.
- 30 dd) Selon les constatations de la juridiction d'appel, l'élément intentionnel existe bien en ce qui concerne la partie défenderesse. Celle-ci détient les accessoires de plongée portant atteinte aux marques de la partie demanderesse en vue de les introduire sur le marché allemand à travers tout acte juridique, en ce compris en les offrant.
- 31 ee) La question se pose toutefois de savoir si le titulaire d'une marque nationale peut, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436, faire interdire à un tiers de détenir à l'étranger des produits portant atteinte à sa marque aux fins d'offrir ces produits dans le pays dans lequel la marque est protégée ou de les y mettre sur le marché (première question préjudicielle).
- 32 (1) Le principe de territorialité pourrait y faire obstacle. Selon la jurisprudence concordante de la Cour de justice de l'Union européenne et du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), il résulte du principe de territorialité qui régit la propriété intellectuelle, d'une part, que c'est le droit de l'État où la protection d'un droit de propriété intellectuelle est demandée qui détermine les conditions de cette protection et, d'autre part, que la protection dont jouissent les droits de propriété intellectuelle est limitée au territoire national et que seuls des actes accomplis sur ce territoire peuvent être sanctionnés [concernant le droit des marques, arrêts de la Cour du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261 = *GRUR Int.* 1994, 614 (*juris* point 22), et du 19 avril 2012, Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, *GRUR* 2012, 654 (*juris* point 25) ; arrêts du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 25 avril 2012, I ZR 235/10, *GRUR* 2012, 1263 (*juris* points 17, 23 et 24) = *WRP* 2012, 1530 – Clinique happy, et du 7 novembre 2019, I ZR 222/17 – Club Hotel Robinson, point 25 et jurisprudence citée ; concernant le droit d'auteur, voir arrêt du 14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, EU:C:2005:475 = *GRUR* 2006, 50 (*juris* point 46)]. Cela plaiderait en faveur de ce que la personne qui détient des produits à l'étranger ne porte pas atteinte à une marque nationale, cette détention aurait-elle lieu aux fins d'offrir et mettre sur le marché les produits sous le signe sur le territoire national.

- 33 (2) Il est toutefois également concevable de considérer – comme la juridiction d’appel – qu’il suffit, pour que l’atteinte à une marque nationale soit constituée, que la détention à l’étranger ait lieu dans le but d’offrir les produits et de les mettre sur le marché sous le signe dans le pays dans lequel la marque est protégée. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi déjà jugé, en matière de droit d’auteur, que des actions accomplies à l’étranger peuvent également porter atteinte à un droit uniquement protégé sur le territoire national. Ainsi, un commerçant qui dirige sa publicité vers le pays dans lequel le droit est protégé et crée ou met à disposition un système de livraison et un mode de paiement spécifiques, ou permet à un tiers de le faire, mettant ainsi des acheteurs potentiels en mesure de se faire livrer des produits portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, réalise dans le pays dans lequel ce droit est protégé un acte constitutif d’une atteinte audit droit [concernant le droit d’auteur, voir arrêt du 21 juin 2012, Donner, C-5/11, EU:C:2012:370, *GRUR* 2012, 817 (*juris* point 30) = *WRP* 2012, 927].
- 34 (3) La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne permet pas de répondre de façon certaine à la première question préjudicielle. La Cour a, certes, jugé que la juridiction du pays dans lequel le droit de propriété intellectuelle est protégé saisie peut également accorder une protection à ce droit lorsque le dommage résulte d’actes accomplis à l’étranger susceptibles d’engendrer un dommage sur le territoire national. La juridiction nationale saisie n’est alors compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève [voir arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, *GRUR* 2014, 100 (*juris* points 39 et 47) = *WRP* 2013, 1456]. Cette décision de la Cour ne portait toutefois pas sur la question de savoir si une violation du droit de propriété intellectuelle national avait été commise du fait d’un acte accompli à l’étranger mais dirigé vers le territoire national, mais sur la portée de la compétence internationale de la juridiction du pays dans lequel ce droit était protégé saisie. L’arrêt du 21 juin 2012, Donner (C-5/11, EU:C:2012:370), ne répond pas davantage à la première question préjudicielle. Il a été rendu non pas dans le domaine du droit des marques mais dans celui du droit d’auteur. La question que la Cour était alors appelée à trancher était de savoir si la distribution de copies depuis l’étranger portait atteinte au droit de distribution de l’auteur dans le pays dans lequel son œuvre était protégée. Dans la présente affaire, la première question préjudicielle ne vise pas à savoir s’il y a lieu d’interdire à la partie défenderesse d’offrir ou de distribuer les produits en cause sur le territoire national depuis l’étranger, mais à savoir s’il est possible d’interdire – sur le fondement d’une marque nationale –, en amont, la détention à l’étranger de produits portant atteinte à des droits de marque aux fins de les offrir et distribuer. Dans son arrêt du 21 juin 2012, Donner (C-5/11, EU:C:2012:370), la Cour n’a pas pris position sur cette question.
- 35 ff) La présente affaire soulève par ailleurs la question de savoir si, pour qu’une détention au sens de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 soit constituée, la possibilité d’accéder effectivement aux produits portant atteinte à la marque est requise ou si la possibilité d’influencer la

personne disposant effectivement d'un accès aux produits suffit (deuxième question préjudicielle).

- 36 (1) Conformément à la jurisprudence de la Cour, les termes d'une disposition du droit de l'Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l'Union européenne, une interprétation autonome et uniforme [voir arrêts du 3 septembre 2014, *Deckmyn et Vrijheidsfonds*, C-201/13, EU:C:2014:2132, GRUR 2014, 972 (juris point 14) = WRP 2014, 1181, et du 13 octobre 2022, *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen*, C-256/21, EU:C:2022:786, GRUR 2022, 1669 (juris point 33) = WRP 2023, 40]. Comme la directive 2015/2436 ne renvoie pas expressément au droit des États membres en ce qui concerne la notion de « détention », la chambre de céans part du principe qu'il convient d'en faire une interprétation autonome et uniforme à l'échelle de l'Union.
- 37 (2) En droit allemand, la notion de « Besitz »* a une large portée (voir Götz dans *beck-online Großkommentar BGB*, à jour au 1^{er} octobre 2023, « § 854 », points 25 à 30). Aux termes de l'article 854, paragraphe 1, du *Bürgerliches Gesetzbuch* (code civil, ci-après le « BGB »), la possession d'une chose est acquise par l'obtention du pouvoir de fait sur cette chose ; la possession prend fin lorsque le possesseur abandonne le pouvoir de fait sur la chose ou le perd d'une autre manière (article 856, paragraphe 1, du BGB). En droit allemand, la notion de possession englobe, outre la possession directe, régie par les dispositions qui viennent d'être citées et se caractérisant par le pouvoir de fait sur la chose, également la possession indirecte. Lorsque quelqu'un possède une chose en vertu d'un rapport lui conférant ou lui imposant pour une durée déterminée un droit ou une obligation de possession à l'égard d'une autre personne, la qualité de possesseur (indirect) appartient en vertu de l'article 868 du BGB également à cette dernière. En cas d'achat par correspondance – telle que celui effectué dans la présente affaire par le biais de l'internet –, c'est au prestataire de services logistiques, qui transporte la marchandise du vendeur chez l'acheteur, qu'appartient en droit allemand la qualité de possesseur direct. Après que la marchandise a été remise au transporteur, l'expéditeur est également possesseur, mais uniquement possesseur indirect [voir arrêt du *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) du 28 juin 2001, I ZR 13/99, *TranspR* 2001, 471 (juris point 19) ; Fritzsche dans *Beck'scher Onlinekommentar BGB*, 68^e édition (à jour au 1^{er} août 2023), « § 854 », point 7 ; Schäfer, F., dans *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 9^e édition, « § 854 », point 1]. Selon le droit allemand, lorsque la partie défenderesse expédie des produits portant atteinte à des droits de marque, elle est donc, au moment auquel les produits entrent sur le territoire allemand, en possession (indirecte) des produits en Allemagne. Elle pourrait se le voir interdire – comme le demande la partie demanderesse –, en ce qui concerne le territoire de la République fédérale d'Allemagne si la possession

* Ndt : terme utilisé dans la version en langue allemande de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 ; nous le traduirons ci-après par « possession » lorsqu'il est question du « Besitz » au sens du droit allemand des biens.

indirecte, telle que le droit allemand la connaît, constituait une détention portant atteinte aux droits de marque au sens de l'article 14, paragraphe 3, point 2, du MarkenG et de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436.

- 38 (3) Il est douteux que l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 permette de tenir ainsi compte de la possession de tiers.
- 39 L'avocat général Campos Sánchez-Bordona a observé dans ses conclusions dans l'affaire Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031) que le terme « détention » (« *Besitz* ») ne figure pas dans toutes les versions linguistiques de l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). La version linguistique française (« détenir ») et la version linguistique allemande (« *besitzen* ») emploient des termes directement liés à la notion juridique de *possessio*. D'autres versions, telles que les versions linguistiques espagnole, italienne, portugaise, anglaise ou suédoise (« *almacenarlos* », « *stoccaggio* », « *armazená-los* », « *stocking* » et « *lagra* »), privilégient des verbes ou des substantifs renvoyant au stockage de marchandises. L'avocat général était cependant d'avis que toutes les versions linguistiques suggéraient l'idée de détention à des fins commerciales, puisque le stockage ou la détention des produits devaient être réalisés « à ces fins », c'est-à-dire en vue de les offrir ou de les mettre sur le marché, cette seconde partie de la phrase ne donnant lieu à aucune divergence linguistique (conclusions de l'avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l'affaire Coty Germany, C-567/18, EU:C:2019:1031, points 46 et 47).
- 40 Le fait que, dans d'autres versions linguistiques de la directive 2015/2436, le terme « stockage » est souvent utilisé au lieu de celui de « détention » plaide plutôt en faveur de ce qu'une détention au sens de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 requiert une possibilité d'accéder directement aux produits et que la personne qui les remet au transporteur perd, du fait de la remise, la détention, le « stockage » prenant fin à ce moment-là.
- 41 D'un autre côté, le droit de l'Union permet d'imputer à un commerçant les actes accomplis par le prestataire de services logistiques ou transporteur qu'il a fait intervenir et qui ont conduit à ce qu'une atteinte était portée à un droit de propriété intellectuelle national. La Cour a ainsi estimé qu'un commerçant était responsable non seulement de toute opération réalisée par lui-même, mais également des opérations réalisées pour son compte lorsque ce commerçant avait pour but d'offrir des produits portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le pays dans lequel ce droit était protégé et qu'il ne pouvait ignorer les agissements de ce tiers (concernant le droit d'auteur, voir arrêt du 21 juin 2012, Donner, C-5/11, EU:C:2012:370, point 27).
- 42 (4) La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans le domaine du droit des marques ne permet pas de répondre à la deuxième question préjudicielle. L'arrêt du 21 juin 2012, Donner (C-5/11, EU:C:2012:370), porte sur

le droit d'auteur et n'aborde pas la question de la prise en compte de la détention. Il n'y a pas non plus de jurisprudence de la Cour sur l'interprétation de la notion de détention portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans la réglementation de l'Union concernant d'autres types de droit de propriété intellectuelle utilisant – à l'instar du droit des marques – ce terme [article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, 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 1998, L 289, p. 28), et article 19, paragraphe 1, point 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) *].

[OMISSIS] [noms des juges]

Instances précédentes :

Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunal régional de Nuremberg-Fürth, Allemagne) du 3 février 2022 [OMISSIS] [références]

Oberlandesgericht Nürnberg (tribunal régional supérieur de Nuremberg) du 29 novembre 2022 [OMISSIS] [références]

Copie établie et certifiée :

[OMISSIS] [nom du greffier]

* Ndt : si la version en langue allemande de ces dispositions utilise bien également le terme « *Besitz* », celle en langue française emploie celui de « stockage ».