

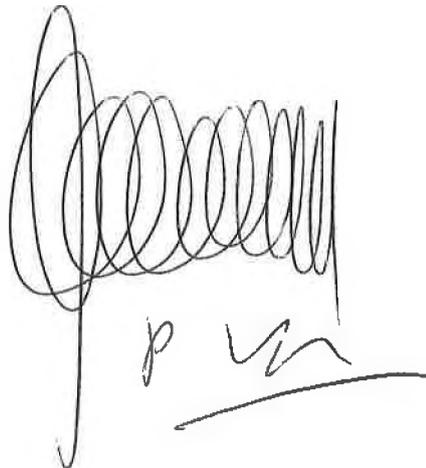
Jugement commercial 2021TALCH02/00345

Audience publique du vendredi, cinq mars deux mille vingt et un.

Numéro TAL-2019-07675 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, 1^{ère} vice-présidente ;
Paul ELZ, juge ;
Tania CARDOSO SIMOES, 1^{er} juge ;
Paul BRACHMOND, greffier.



Entre :

Monsieur **Christian LOUBOUTIN**, chasseur, demeurant à F-75002 Paris, 1, rue Volney,

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Thierry VAN INNIS, avocat, demeurant à Bruxelles,

demandeur, comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, susdit, assistée de Maître Thierry VAN INNIS, avocat, susdit,

et :

- 1) La société à responsabilité limitée **AMAZON EUROPE CORE SARL SARL**, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180022,
- 2) La société à responsabilité limitée **AMAZON EU SARL**, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101818,
- 3) La société à responsabilité limitée **AMAZON SERVICES EUROPE SARL**, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93815,



défenderesses, comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY SCS, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 5, avenue John F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté par Maître Geert GLAS et Maître Edward TAELEMAN, avocats, les deux demeurant à Bruxelles.

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 19 septembre 2019, le demandeur a fait donner assignation aux défenderesses à comparaître le 19 septembre 2019 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1^{er} étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :



Pierre Biel &
Geoffrey Gallé
Huissiers de justice

Assignation devant le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg siégeant en matière commerciale

3092

COUT (€)

Droit: 60,00
Voy. : 8,00
Adres: 18,00
Timb.: 84,00
Enreg: 12,00
Pk/Fc: 5,00
TVA : 14,62

TOTAL: 201,62

Copie: 75,00
TVA : 12,75

TOTAL: 289,37

Port : 4,50

TOTAL: 293,87

DeBa/228833
ACT40294



L'an deux mille dix-neuf, le dix - neuf septembre

A la requête de :

Monsieur **Christian Louboutin**, chasseur, domicilié à F-75002 Paris, rue Volney, 1,

Demandeur, dénommé ci-après 'Christian Louboutin',

Comparant par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, demeurant à L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse, en l'étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Thierry van Innis, avocat au Barreau de Bruxelles.

Je soussigné Pierre BIEL, huissier de justice, demeurant à Luxembourg, immatriculé auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

ai donné assignation à :

1. La société à responsabilité limitée **Amazon Europe Core sàrl**, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B180022,

2. La société à responsabilité limitée **Amazon EU sàrl**, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par



son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B101818,

3. La société à responsabilité limitée **Amazon Services Europe sàrl**, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B93815,

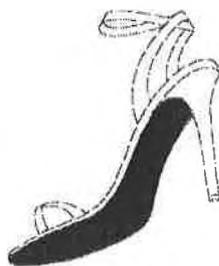
dénommées ci-après 'Amazon',

A comparaître le **vendredi 4 octobre 2019 à 9.00 heures du matin**, devant le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, à la Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, Annexe Saint-Esprit, 7 rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, salle n° CO 1.01, avec la mention :

- 1) que si la présente assignation est faite à personne et que la partie assignée ne comparait pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n'est pas susceptible d'opposition, et
- 2) que la partie assignée peut se faire assister ou représenter par un avocat, son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à ses services personnels ou à son entreprise et que le représentant, s'il n'est pas avocat, doit alors justifier d'un pouvoir spécial,

Pour :

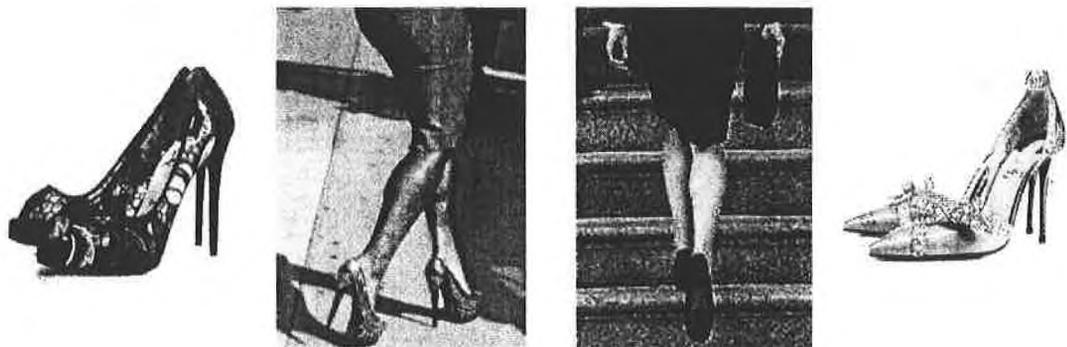
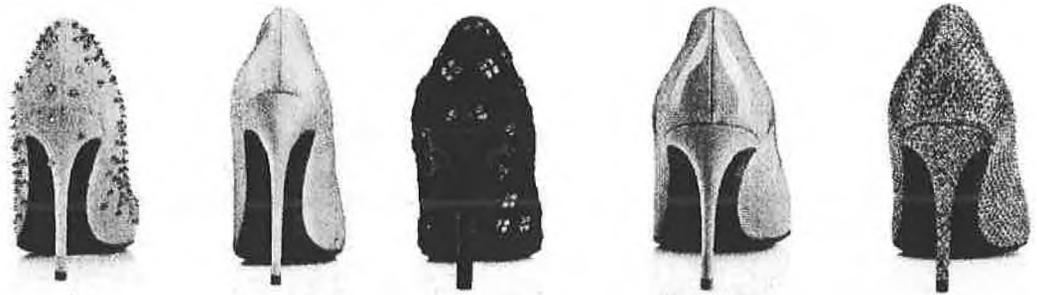
1. Christian Louboutin est titulaire de la marque communément appelée 'semelle rouge', étant une marque de position devenue notoire et dont la représentation et la description figurent comme suit dans ses actes d'enregistrement pour des chaussures à talons hauts, à savoir l'enregistrement n° 8845539 d'une marque de l'Union européenne et l'enregistrement n° 0874489 d'une marque Benelux (pièce 1) :



« La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque) ».

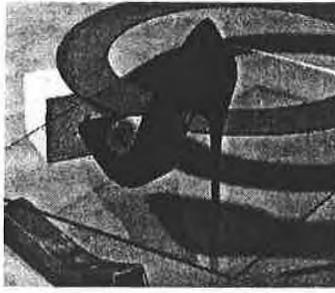
2. Cette marque est utilisée depuis plus de vingt-cinq ans avec un succès croissant de par le monde pour distinguer les chaussures créées par Christian Louboutin et dont voici quelques exemples :

– Photos extraites des résultats d'une recherche sur 'Google Images' avec le mot-clef 'Louboutin' :



— Photos extraites du site de la maison Louboutin (eu.christianlouboutin.com) :





3. Quant à l'entreprise Amazon, elle est devenue la plus importante entreprise au monde de distribution de produits de consommation les plus variés, l'ensemble de ces produits étant offerts en ligne aux consommateurs finaux sur plusieurs continents via un ensemble de sites exploités par un tissu de sociétés sœurs faisant partie du groupe ou de l'entreprise Amazon. Ainsi, les trois sociétés sœurs luxembourgeoises assignées qui exploitent conjointement les sites amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it et amazon.co.uk qui s'adressent plus spécifiquement aux consommateurs finaux établis dans l'Union européenne.
4. La singularité, la grande force et l'énorme succès de cette entreprise aujourd'hui la plus valorisée au monde, résident avant tout dans la mise en place d'une logistique ultra performante qui lui permet d'honorer les commandes en un temps record.
5. L'entreprise Amazon dispose ainsi de 175 centres de distribution de par le monde, totalisant 14 millions de mètres carrés où travaillent environ 250.000 personnes, chargées de la réception et du stockage des produits des fournisseurs, de la gestion des commandes des consommateurs finaux, cette dernière allant de l'emballage (éventuellement 'cadeau') des produits commandés jusqu'à leur expédition ou livraison aux acheteurs, le tout se complétant par la gestion des retours éventuels (voyez en pièce 2 les extraits des sites précités).



6. Sur les pages d'accueil desdits sites, il se lit ainsi :

« Nous appelons nos entrepôts des centres de distribution car dès que vous cliquez sur 'acheter', c'est là que se déroule en intégralité le processus de traitement de la commande, de l'arrivée du produit via nos fournisseurs à l'envoi direct aux clients » (voyez en pièce 3, cet extrait du site amazon.fr ainsi que les extraits correspondant des autres sites précités).

Il est par ailleurs acquis qu'en singulier contraste avec les offres affichées sur les sites tels que ceux d'eBay, toutes les offres affichées sur les sites litigieux, le sont sous des présentations en substance identiques, conformément aux standards uniformes très stricts imposés par Amazon à ses fournisseurs dans un « *guide de création de page produit* » (pièce 4) qui exige, entre autres, des photographies en couleur très précises du produit concerné.

7. Ces offres sont toutes groupées sous différentes rubriques générales ou arborescentes par catégorie de produits (mode, meubles, produits informatiques, etc...) et cela sous divers intitulés descriptifs tels que :

– 'Les meilleures ventes' / 'les meilleures ventes en escarpins femme';

amazon.fr

Cherchez et saisissez

Gagnez en rapidité avec Amazon Recharge

Milieu-temps de livraison

Rechercher les catégories

Créer votre

Ventes Flash

Recommander / Plus aimé

Principales destinations

Web.compteur

Prime

Libre

Prime

Amazon Mode

NOUVEAUTES

FEMME

HOMME

FILLE

GARÇON

BÉBÉ

BAJAGES

MARQUES

Les meilleures ventes

Nos produits les plus populaires selon les ventes. Misés à jour chaque heure.

Tout départements

Chaussures et Sacs

Chaussures

Chaussures femme

Balconnées

Baskets mode

Bottes et bottines

Chaussures

Chaussures bateau

Chaussures de sport

Chaussures de travail

Derbies

Escarpins

Espadrilles

Mary Jane

Mocassins

Mules et sabots

Sandales

Tongs

Les meilleures ventes en Escarpins femme

1784211 Escarpin Femme Talon Pointu à la Mode...
EUR 60,00 - EUR 15,97

019874 Escarpin Femme Talon à la Mode...
EUR 17,99 - EUR 14,85

MissSofia Escarpin Femme Talon à la Mode...
EUR 16,00

019874 Escarpin Femme Talon à la Mode...
EUR 17,99 - EUR 14,85

00011 Escarpin Femme Talon à la Mode...
EUR 54,99 - EUR 29,97

YE Escarpin Femme Talon à la Mode...
EUR 18,00 - EUR 13,80

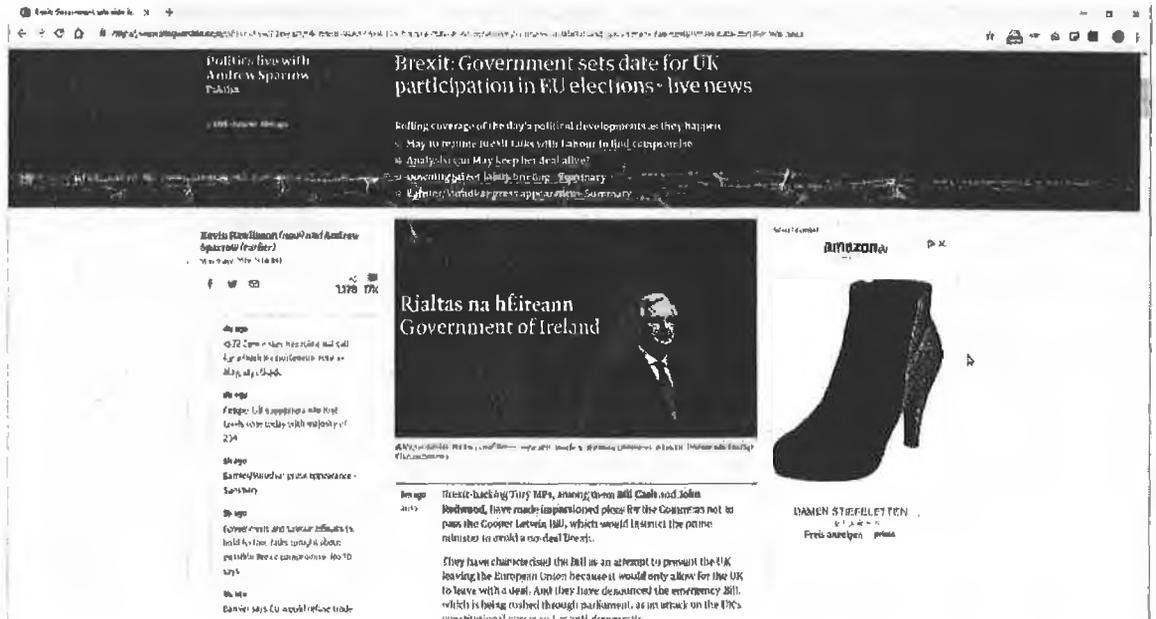
- 'Les plus demandés' / 'Les plus demandés en escarpins femme';
 - 'Les plus offerts' / 'Les plus offerts en escarpins femme' (pièce 5, comprenant également les présentations correspondantes sur les autres sites précités).
8. Il se trouve que les produits ainsi offerts sont tous, au vu des internautes, rangés dans des 'boutiques' arborescentes créées par Amazon. Ainsi, « La boutique mode d'Amazon » portant l'enseigne « Amazon Mode » et « La boutique 'Chaussures femme' de la catégorie Chaussures de Amazon.fr » sur le site amazon.fr (pièce 6, comprenant les présentations correspondantes sur les autres sites précités).
9. Il se voit par ailleurs que toutes ces représentations publicitaires sont faites sous le signe distinctif dominant (et souvent exclusif) 'Amazon' et que sur les sites litigieux, il est fait un usage systématique de l'adjectif possessif 'nos' qui renvoie clairement à Amazon dans les expressions que sont, par exemple « *nos produits les plus populaires selon les ventes* », « *nos produits les plus populaires selon ...* », « *nos catégories* »,



« nos idées cadeaux », « nos centres de distribution », « nos sélections », « nos conditions générales », etc...(voyez pièce 7, comprenant des extraits des différents sites).

10. Il s'observe également que :

- Dès qu'un internaute a consulté une offre, elle lui est fréquemment rappelée par ciblage comportemental, non seulement lors de la poursuite de la consultation du site Amazon, mais aussi lors de la consultation par ce même internaute d'autres sites. Ainsi, l'internaute Anthony Van der Planken, après avoir consulté quelques offres litigieuses sur le site amazon.fr, vit apparaître régulièrement l'offre suivante en consultant le site du journal *The Guardian* ou en consultant ses comptes Facebook et Instagram, étant entendu que par des clics successifs sur lesdites publicités tous les détails de l'offre apparaissent successivement :





Beaucoup d'offres sont qualifiées (par Amazon) de 'sponsorisée' et apparaissent comme suit sous cette qualification dès que l'internaute a consulté des offres similaires :



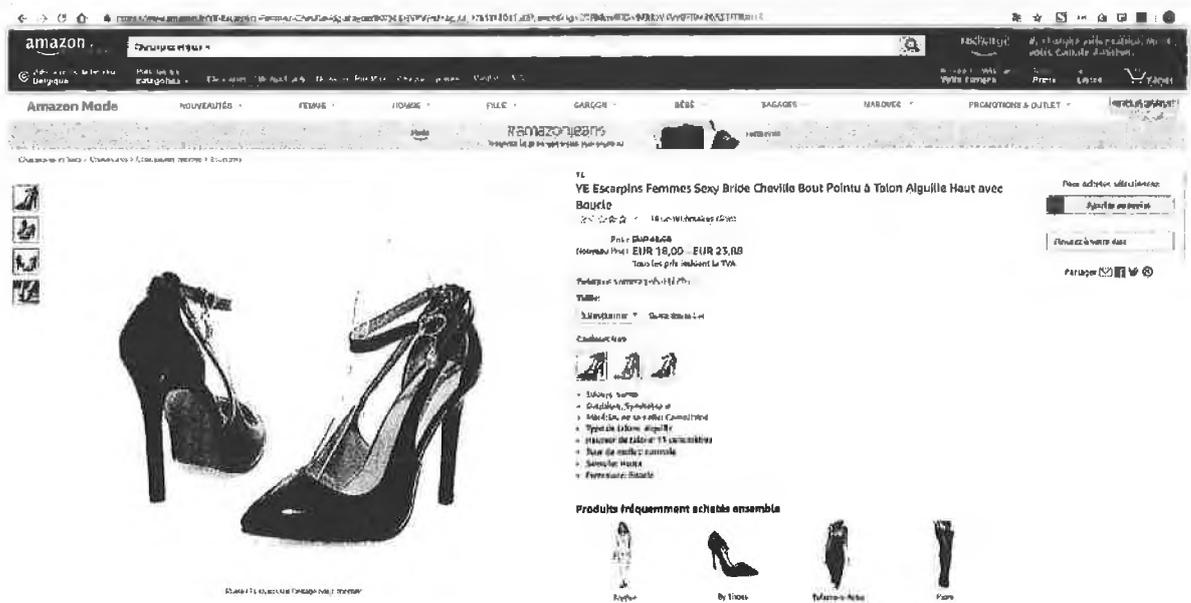
11. Ce n'est qu'en consultant, par une succession de clics, tous les détails de ces offres, qu'est précisé si les produits offerts seront, en cas de commande :

- Soit expédiés par Amazon, dans un colis arborant ses nom et couleurs, ce qui correspond parfaitement à son modèle économique tant vanté, ce modèle impliquant le stockage, l'emballage et la livraison des produits commandés, même lorsque ces détails révèlent discrètement que ces produits sont vendus par un tiers; dans cette dernière hypothèse, Amazon s'occupe toutefois de tout, de la publicité pour ces produits, de l'enregistrement de la commande, de l'encaissement du prix, du stockage et de la livraison ainsi que des retours, l'acheteur se faisant toutefois remettre par Amazon, après encaissement et livraison, une facture émanant de ce tiers (généralement aussi lointain qu'inconnu) ;
- Soit, parfois, expédiés par un tiers, dont il est tout aussi discrètement précisé alors seulement qu'il est lui le vendeur ; dans ce cas, la commande est passée auprès d'Amazon à qui le prix doit être payé, mais la livraison est effectuée par le tiers.

12. Ainsi, l'offre publicitaire suivante intégrée en page 1 dans la rubrique 'Les meilleurs ventes (en escarpins femme)' captée le 29 avril 2019 dans la grande boutique 'Amazon Mode' (pièce 8).

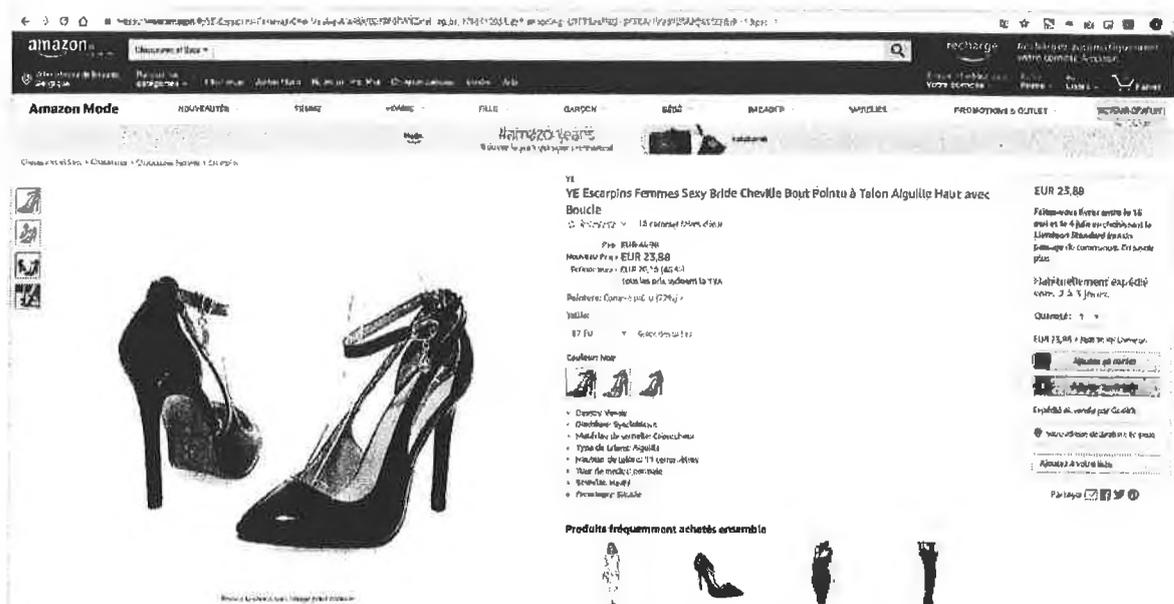


Après quelques clics, l'internaute voit apparaître la publicité suivante :



En cliquant une nouvelle fois sur cette deuxième publicité, après avoir choisi la taille souhaitée, apparaît une dernière publicité indiquant en petits caractères sur sa droite que le produit choisi sera expédié par un tiers (au nom généralement inconnu) :





13. Sur le plan factuel, il se trouve aussi qu'Amazon, à l'exemple de tant de grands distributeurs de par le monde, développe des dizaines de marques propres qu'elle ne met toutefois pas en exergue, toutes les offres de produits portant ces marques propres étant mélangées avec toutes les autres offres sous lesdites présentations uniformes (voyez l'impressionnante 'Liste non exhaustive des marques déposées par Amazon' in fine des 'Conditions d'utilisation et générales de vente' ainsi que l'article 'La longue liste des marques secrètes d'Amazon', publié le 27 août 2017 sur le site L'Obs, pièce 9).

14. Il est par ailleurs acquis que sur tous les sites précités d'Amazon de telles publicités ont été affichées dans la période de ces cinq dernières années, le tout sous des présentations en substance identiques, le nombre total de ces publicités se comptant par milliers, une centaine de ces publicités litigieuses ayant pu être captées sur les seuls sites amazon.fr et amazon.de entre le 25 mars et le 24 mai 2019, alors qu'il est patent qu'Amazon, sous la pression de la procédure en cessation introduite en Belgique dont question ci-après, en élimina la plupart durant cette courte période (pièce 10 comprenant lesdites publicités sur amazon.fr et amazon.de ainsi que des publicités similaires sur les autres sites précités).

15. Les chaussures aux semelles rouges faisant l'objet de ces publicités n'ont pas été mises en circulation avec le consentement de Christian Louboutin.

16. Dans ces conditions, Christian Louboutin, invoquant les droits exclusifs nés de l'enregistrement Benelux de sa marque, saisit, par une citation du 1^{er} mars 2019 signifiée aux trois sociétés assignées par la présente assignation, le Président du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, siégeant en cessation.

17. Par un jugement du 7 août 2019, ce dernier jugea, d'une part, que dans toutes les publicités incriminées il était fait usage, sans le consentement de Christian Louboutin, de signes identiques à sa marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée et, d'autre part, que cet usage était imputable aux parties citées (pièce 11).
18. Partant, ledit Président interdit aux parties citées « *de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque 'semelle rouge' pour des chaussures à talons hauts n'ayant pas été mises en circulation avec le consentement de Christian Louboutin, sous peine d'une astreinte de 50.000 € par jour durant lequel serait affichée sur les sites Amazon.fr ou Amazon.de une publicité pour des chaussures dans laquelle serait reproduit, dans ses aspects essentiels, le signe identique à la marque dont ces chaussures seraient pourvues* ».
19. Ce faisant, l'interdiction ainsi prononcée ne vaut évidemment que pour le territoire du Benelux.
20. Christian Louboutin, invoquant cette fois-ci les droits exclusifs nés de l'enregistrement de sa marque de l'Union européenne, entend par la présente assignation :
- Obtenir l'interdiction de l'usage des signes incriminés pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, hormis celui du Benelux ;
 - Obtenir réparation du préjudice né de tous les faits d'usage incriminés commis durant les cinq dernières années sur le territoire de l'Union européenne.
21. S'agissant, premièrement, de l'interdiction sollicitée en application de l'article 9, paragraphe 2 du Règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, il est acquis, par identité des motifs du jugement du 7 août 2019, que l'usage des signes incriminés dans les publicités litigieuses est imputable aux sociétés assignées.
22. Cela est d'autant plus acquis que le point 33 du préambule du Règlement 2017/1001 précise que, à l'évidence, « *Il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque de l'Union européenne et de marques nationales parallèles.* »



23. Ceci étant, si le Tribunal devait estimer que, sans contredire pour autant le jugement du 7 août 2019, certains signes incriminés dans la masse des publicités incriminées, n'étaient pas des signes identiques à la marque au sens du point a) du paragraphe 2 de l'article 9, ces signes devraient être considérés comme assez similaires au sens du point b) de ce paragraphe pour que, tenant également compte de l'identité des produits concernés, l'usage incriminé de ces signes crée un risque de confusion au sens de ce point, en conséquence de quoi l'interdiction sollicitée se justifierait tout autant.
24. S'agissant, en deuxième lieu, de la réparation sollicitée sous la forme de dommages et intérêts, il n'est pas possible de l'évaluer d'une manière définitive sans disposer d'abord de toutes les informations utiles sur la masse contrefaisante détenues par Amazon.
25. En effet, Christian Louboutin a le droit d'obtenir toutes ces informations en application de l'article l'article 2.22 paragraphes 4 et 5 de la CBPI *juncto* l'article 129 du Règlement 2017/1001 qui transpose l'article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont la Cour de justice de l'Union européenne a dit qu'il convenait « *de rappeler que le droit d'information prévu à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et assure de la sorte l'exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l'article 17, paragraphe 2, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, point 29)* » (point 25 de l'arrêt du 18 janvier 2017 dans l'affaire C- 427/15).
26. Conformément à la directive 2004/48, ces informations comprennent plus spécifiquement « les noms des fournisseurs ou autres détenteurs antérieurs de la marchandise contrefaisante », étant en l'espèce toutes les chaussures ayant fait l'objet des publicités litigieuses, ainsi que « les renseignements sur les quantités livrées, reçues et commandées, ainsi que les prix obtenus ».
27. Partant, il y a lieu, par un jugement interlocutoire, d'ordonner, sous peine d'astreintes, la communication par les parties assignées de toutes ces informations, avant de débattre de l'évaluation définitive de la réparation sollicitée.
28. Ceci étant, il convient, par ce même jugement, de condamner solidairement les parties assignées à payer une provision sur les dommages et intérêts qui seront fixés ultérieurement d'une manière définitive en connaissance de toutes ces informations utiles.

29. Compte tenu du fait patent que la masse contrefaisante est très importante, le nombre de publicités litigieuses contrefaisantes se comptant par milliers durant ces trois dernières années sur tous les sites litigieux précités, cette provision peut être modérément fixée à 1.250.000 €, les usages incriminés, commis publiquement sur les sites de vente en ligne les plus consultés dans l'Union européenne, ayant manifestement porté de sérieuses atteintes à toutes les fonctions de la marque, que sont sa fonction d'indication d'origine, sa fonction de garantie, sa fonction publicitaire et sa fonction d'investissement.

30. Finalement, Christian Louboutin demande l'allocation d'une indemnité de procédure de 15.000 € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens, dont notamment les frais d'avocat qu'il a dû engager pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure.

A CES CAUSES

- Déclarer la présente demande recevable en la forme ;
- Au fond la dire justifiée et fondée ;
- Les parties assignées sub 1 à 3 s'entendre dire responsables solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, de la violation de la marque de l'UE n°8845539 de Christian Louboutin ;
- Interdire aux parties assignées sub 1 à 3 de faire usage dans la vie des affaires des signes incriminés pour des chaussures à talons hauts n'ayant pas été mises en circulation avec le consentement de Christian Louboutin, sous peine d'une astreinte de 50.000 € due solidairement par les parties assignées par publicité pour de telles chaussures affichées sur un des sites litigieux ;
- Dire que cette interdiction vaut pour le territoire de l'Union européenne, hormis le territoire du Benelux couvert par le jugement du 7 août 2019 du Président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles ;

Avant dire définitivement droit sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice né des usages illicites litigieux :



- Ordonner aux parties assignées sub 1 à 3 , par un jugement interlocutoire, de communiquer au Tribunal ainsi qu'à Christian Louboutin dans le mois suivant la signification de ce jugement, le nom et adresse des fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de toutes les chaussures litigieuses ayant fait l'objet des publicités litigieuses durant les cinq dernières années, ainsi que les quantités livrées, reçues et commandées de ces chaussures durant cette période et les prix obtenus pour ces dernières, sous peine d'une astreinte de 75.000.000 € ;
- Condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, les parties assignées sub 1 à 3 , par le même jugement interlocutoire, à payer un dédommagement provisionnel de 1.250.000 € ;
- Donner acte à Christian Louboutin qu'il se réserve le droit d'évaluer de manière définitive sa demande en dommages et intérêts une fois qu'il aura reçu toutes les informations utiles de la part d'Amazon ;
- Condamner les parties assignées sub 1 à 3 in solidum, sinon solidairement, sinon chacune pour le tout, au paiement d'une indemnité de procédure de 15.000 € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu'il serait inéquitable de laisser les frais à la seule charge de la partie requérante ;
- Condamner les parties assignées sub 1 à 3 à tous les frais et dépens de l'instance ;
- Réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens, dus et actions et notamment le droit d'augmenter sa demande en cours d'instance.

Dont acte.

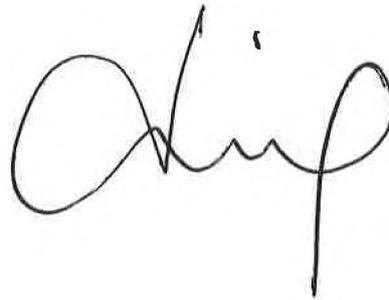
Inventaire des pièces

1. Enregistrement de l'Union européenne et enregistrement Benelux de la marque 'semelle rouge'
2. Extraits des sites Amazon concernant leurs centres de distribution
3. Extraits des pages d'accueil des sites litigieux
4. 'Guide de création de page'
5. Exemples des rubriques générales et arborescentes
6. Classement des offres dans des 'boutiques' Amazon
7. Extraits des différents sites
8. Captures d'écran visées sous le point 12 de l'assignation

9. Marques propres d'Amazon

10. Nombre de publicités litigieuses affichées sur tous les sites litigieux

11. Jugement du 7 août 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alip', written in a cursive style.

Modalités de la signification de l'exploit avec avis de passage

L'an deux mille..... dix-neuf, le dix-neuf septembre,

Conformément à l'article 155 N.C.P.C., l'exploit relatif au présent formulaire a été remis par l'Huissier de Justice soussigné (marqué d'une croix dans l'entête) dans les conditions indiquées à la rubrique marquée d'une croix et selon les déclarations recueillies, pour le destinataire en

son domicile sa résidence son siège/établissement

son domicile élu chez

.....

Comme il est dit ci-dessous.
(Les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés non écrits.)

Vérification(s) faite(s) quant à l'exactitude de l'adresse : boîte aux lettres sonnette enseigne voisin(e)
 Bureau de Population Registre de Commerce Registre national des personnes physiques

A) SIGNIFICATION A PERSONNE

Personne physique (au destinataire lui-même) Personne morale à Nom/Prénom(s) *KAD (Selina)* Au domicile élu, au mandataire même qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie

Ainsi déclarée, laquelle personne a accepté l'exploit

Destinataire de l'exploit

la société à responsabilité limitée Amazon Europe Core S.à.r.l.

**38, Avenue J-F Kennedy
L-1855 LUXEMBOURG**

B) SIGNIFICATION A DOMICILE

B.1.) Avant trouvé

.....demeurant à

la même adresse que le destinataire de l'exploit Nom/Prénom(s) (Qualité)

ainsi déclaré(e) et de l'âge requis, laquelle personne a accepté de recevoir copie et de donner récépissé, sur quoi l'Huissier de Justice soussigné lui a remis copie de l'exploit sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli, et une copie de l'exploit sur papier libre avec l'avis prévu par l'article 155 N.C.P.C. alinéa 5 a été laissée sur les lieux, le tout sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.

.....

Visa de la personne rencontrée sur les lieux

B.2.) N'ayant pu trouver personne ayant qualité de recevoir la copie et de donner récépissé ou qui ait accepté de recevoir la copie et de donner récépissé, étant donné

qu'il n'y avait personne que la personne présente a refusé d'accepter l'exploit dans les conditions requises par la Loi
 que la personne présente n'avait pas atteint l'âge de 15 ans que la personne présente était le (la) requérant(e)

après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse, l'Huissier de Justice soussigné a laissé sur les lieux une copie de l'exploit ainsi qu'un avis de passage renseignant sur les modalités de la signification de l'exploit, le tout sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli / et il a envoyé une copie de l'exploit et de l'avis de passage au destinataire par lettre simple dans le délai prévu par la Loi.

AVIS DE PASSAGE

Il est porté à la connaissance du destinataire du présent avis de passage que l'Huissier de Justice soussigné s'est présenté à la date et à l'adresse reprises ci-dessus pour lui signifier un exploit. Etant donné que le destinataire n'a pas pu être trouvé,

l'Huissier de Justice soussigné a remis une copie du prédit exploit sous enveloppe fermée à la personne préqualifiée sub B.1.), et l'Huissier de Justice soussigné a également laissé une deuxième enveloppe contenant copie du prédit exploit et le présent avis sur les lieux.
 l'Huissier de Justice soussigné a laissé copie du prédit exploit et le présent avis sous enveloppe fermée à l'adresse du destinataire, et l'Huissier de Justice soussigné a également envoyé une copie de l'exploit et de l'avis de passage au destinataire par lettre simple dans le délai prévu par la Loi.

REMARQUE(S) :

[Signature]
Signature de l'Huissier de Justice,
comme indiqué dans l'entête.

Modalités de la signification de l'exploit avec avis de passage

L'an deux mille.....dix-neuf, le dix-neuf septembre,

Conformément à l'article 155 N.C.P.C., l'exploit relatif au présent formulaire a été remis par l'Huissier de Justice soussigné (marqué d'une croix dans l'entête) dans les conditions indiquées à la rubrique marquée d'une croix et selon les déclarations recueillies, pour le destinataire en

son domicile sa résidence son siège/établissement

son domicile élu chez

.....

Comme il est dit ci-dessous.

(Les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés non écrits.)

Vérification(s) faite(s) quant à l'exactitude de l'adresse :

Bureau de Population Registre de Commerce boîte aux lettres sonnette enseigne voisin(e)

A) SIGNIFICATION A PERSONNE

Personne physique (au destinataire lui-même)

Personne morale à Nom/Prénom(s) KAD Salama
qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie

Au domicile élu, au mandataire même

Ainsi déclarée, laquelle personne a accepté l'exploit

Destinataire de l'exploit

la société à responsabilité limitée Amazon EU S.à.r.l.

38, Avenue J-F Kennedy L-1855 LUXEMBOURG

B) SIGNIFICATION A DOMICILE

B.1.) Ayant trouvé

.....demeurant à
Nom/Prénom(s) (Qualité)

la même adresse que le destinataire de l'exploit

ainsi déclaré(e) et de l'âge requis, laquelle personne a accepté de recevoir copie et de donner récépissé, sur quoi l'Huissier de Justice soussigné lui a remis copie de l'exploit sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli, et une copie de l'exploit sur papier libre avec l'avis prévu par l'article 155 N.C.P.C. alinéa 5 a été laissée sur les lieux, le tout sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.

.....

Visa de la personne rencontrée sur les lieux

B.2.) N'ayant pu trouver personne ayant qualité de recevoir la copie et de donner récépissé, étant donné

qu'il n'y avait personne que la personne présente a refusé d'accepter l'exploit dans les conditions requises par la Loi

que la personne présente n'avait pas atteint l'âge de 15 ans que la personne présente était le (la) requérant(e)

après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse, l'Huissier de Justice soussigné a laissé sur les lieux une copie de l'exploit ainsi qu'un avis de passage renseignant sur les modalités de la signification de l'exploit, le tout sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli / et il a envoyé une copie de l'exploit et de l'avis de passage au destinataire par lettre simple dans le délai prévu par la Loi.

AVIS DE PASSAGE

Il est porté à la connaissance du destinataire du présent avis de passage que l'Huissier de Justice soussigné s'est présenté à la date et à l'adresse reprises ci-dessus pour lui signifier un exploit. Etant donné que le destinataire n'a pas pu être trouvé,

l'Huissier de Justice soussigné a remis une copie du prédit exploit sous enveloppe fermée à la personne préqualifiée sub B.1.), et l'Huissier de Justice soussigné a également laissé une deuxième enveloppe contenant copie du prédit exploit et le présent avis sur les lieux.

l'Huissier de Justice soussigné a laissé copie du prédit exploit et le présent avis sous enveloppe fermée à l'adresse du destinataire, et l'Huissier de Justice soussigné a également envoyé une copie de l'exploit et de l'avis de passage au destinataire par lettre simple dans le délai prévu par la Loi.

REMARQUE(S) :

Signature de l'Huissier de Justice, comme indiqué dans l'entête.

Modalités de la signification de l'exploit avec avis de passage

L'an deux mille..... dix-neuf,

le dix-neuf septembre,

Conformément à l'article 155 N.C.P.C., l'exploit relatif au présent formulaire a été remis par l'Huissier de Justice soussigné (marqué d'une croix dans l'entête) dans les conditions indiquées à la rubrique marquée d'une croix et selon les déclarations recueillies, pour le destinataire en

son domicile sa résidence son siège/établissement

son domicile élu chez

.....

Comme il est dit ci-dessous.
(Les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés non écrits.)

Vérification(s) faite(s) quant à l'exactitude de l'adresse : boîte aux lettres sonnette enseigne voisin(e)
 Bureau de Population Registre de Commerce Registre national des personnes physiques

A) SIGNIFICATION A PERSONNE

Personne physique
(au destinataire lui-même)

Personne morale
à Nom/Prénom(s) KAD Selina
qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie

Au domicile élu, au mandataire même

Ainsi déclarée, laquelle personne a accepté l'exploit

Destinataire de l'exploit

**la société à responsabilité limitée Amazon
Services Europe S.à r.l.**

**38, Avenue J-F Kennedy
L-1855 LUXEMBOURG**

B) SIGNIFICATION A DOMICILE

B.1.) Ayant trouvé

.....demeurant à
Nom/Prénom(s) (Qualité)

la même adresse que le destinataire de l'exploit

ainsi déclaré(e) et de l'âge requis, laquelle personne a accepté de recevoir copie et de donner récépissé, sur quoi l'Huissier de Justice soussigné lui a remis copie de l'exploit sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli,

et une copie de l'exploit sur papier libre avec l'avis prévu par l'article 155 N.C.P.C. alinéa 5 a été laissée sur les lieux, le tout sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.

.....

Visa de la personne rencontrée sur les lieux

B.2.) N'ayant pu trouver personne ayant qualité de recevoir la copie et de donner récépissé, étant donné

- qu'il n'y avait personne que la personne présente a refusé d'accepter l'exploit dans les conditions requises par la Loi
- que la personne présente n'avait pas atteint l'âge de 15 ans que la personne présente était le (la) requérant(e)

après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse, l'Huissier de Justice soussigné a laissé sur les lieux une copie de l'exploit ainsi qu'un avis de passage renseignant sur les modalités de la signification de l'exploit, le tout sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli / et il a envoyé une copie de l'exploit et de l'avis de passage au destinataire par lettre simple dans le délai prévu par la Loi.

AVIS DE PASSAGE

Il est porté à la connaissance du destinataire du présent avis de passage que l'Huissier de Justice soussigné s'est présenté à la date et à l'adresse reprises ci-dessus pour lui signifier un exploit. Etant donné que le destinataire n'a pas pu être trouvé,

- l'Huissier de Justice soussigné a remis une copie du prédit exploit sous enveloppe fermée à la personne préqualifiée sub B.1.), et l'Huissier de Justice soussigné a également laissé une deuxième enveloppe contenant copie du prédit exploit et le présent avis sur les lieux.
- l'Huissier de Justice soussigné a laissé copie du prédit exploit et le présent avis sous enveloppe fermée à l'adresse du destinataire, et l'Huissier de Justice soussigné a également envoyé une copie de l'exploit et de l'avis de passage au destinataire par lettre simple dans le délai prévu par la Loi.

REMARQUE(S) :

Signature de l'Huissier de Justice,
comme indiqué dans l'entête.

L'affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2019-07675 du rôle pour l'audience publique du 19 septembre 2019 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et refixée à l'audience publique des 18 et 19 novembre 2020, lors desquelles les débats eurent lieu comme suit :

Maître Thierry VAN INNIS donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.

Maître Thomas BERGER répliqua et exposa ses moyens.

Maître Geert GLAS et Maître Edward TAEELMAN exposèrent leurs moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience publique du 15 janvier 2021. A l'audience publique du 15 janvier 2021, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l'affaire à l'audience publique du 10 février 2021, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Thierry VAN INNIS réexposa ses moyens.

Maître Geert GLAS et Maître Edward TAEELMAN réexposèrent leurs moyens.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

Christian LOUBOUTIN est titulaire de la marque de l'Union européenne n° 8845539 et de la marque Benelux n° 0874489 en classe 25 « chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques) » représentée comme suit :



et décrite comme suit : « *La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n° 18.1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque) ».*

Le groupe AMAZON s'est spécialisé dans l'offre de biens et services variés, tant en tant que venderesse directe de ces biens et services, qu'en tant que plateforme de vente pour des vendeurs tiers.

Sur les sites Amazon paraissent régulièrement des publicités relatives à des chaussures à semelles rouges, dont Christian LOUBOUTIN affirme qu'elles concernent des produits dont la mise en circulation n'aurait pas fait l'objet de son consentement.

Par citation du 1^{er} mars 2019, Christian LOUBOUTIN, invoquant les droits exclusifs nés de sa marque Benelux, a fait assigner les parties défenderesses au présent litige devant le Président du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, siégeant en cessation.

Par jugement du 7 août 2019, celui-ci a retenu que dans toutes les publicités incriminées il était fait usage, sans le consentement de Christian LOUBOUTIN, de signes identiques à sa marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et que cet usage est imputable aux parties citées, de sorte qu'il leur a été interdit de faire usage des signes contrefaisants dans la vie des affaires sous peine d'une astreinte.

Suite à l'appel interjeté contre ce jugement, la Cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 25 juin 2020, a réformé le jugement du 7 août 2019, constatant « qu'en faisant paraître, dans la publicité sur les sites internet Amazon.fr et Amazon.de, à l'occasion d'offres en vente émanant d'elle-même, des reproductions de chaussures à talons hauts représentant un signe identique à la marque de position « semelle rouge » n'ayant pas été mises en circulation sur le marché de l'EEE avec le consentement de M. Louboutin, la Sàrl Amazon EU porte atteinte aux droits de la marque Benelux n° 0874489 de M. Louboutin ». Elle a par ailleurs interdit à Amazon EU de faire usage de tels signes sous peine d'astreinte.

Procédure

Par exploit d'huissier de justice du 19 septembre 2019, Christian LOUBOUTIN a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AMAZON EUROPE CORE SARL, la société à responsabilité limitée AMAZON EU SARL et la société à responsabilité limitée AMAZON SERVICES EUROPE SARL à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Il convient de préciser à ce stade que le tribunal désignera par le terme « AMAZON » les trois parties conjointement et par leurs dénominations respectives chacune des parties défenderesses dans l'hypothèse où les analyses ne les concernent pas toutes.

Prétentions et moyens des parties

Christian LOUBOUTIN demande, dans l'assignation, à voir :

- les parties assignées s'entendre dire responsables solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, de la violation de la marque de l'UE n° 8845539 de Christian LOUBOUTIN (ci-après « la Marque ») ;
- interdire aux parties assignées de faire usage dans la vie des affaires des signes incriminés pour des chaussures à talons hauts n'ayant pas été mises en circulation avec le consentement de Christian LOUBOUTIN, sous peine d'une astreinte de 50.000,- EUR due solidairement par les parties assignées par publicité pour de telles chaussures affichées sur un des sites litigieux ;
- dire que cette interdiction vaut pour le territoire de l'Union européenne, hormis le territoire du Benelux couvert par le jugement du 7 août 2019 du Président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles ;
- avant dire définitivement droit sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice né des usages illicites litigieux :
 - ordonner aux parties assignées, par un jugement interlocutoire, de communiquer au tribunal ainsi qu'à Christian LOUBOUTIN dans le mois suivant la signification de ce jugement, le nom et l'adresse des fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de

toutes les chaussures litigieuses ayant fait l'objet des publicités litigieuses durant les cinq dernières années, ainsi que les quantités livrées, reçues et commandes de ces chaussures durant cette période et les prix obtenus pour ces dernières, sous peine d'une astreinte de 75.000.000,- EUR ;

- condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, les parties assignées, par le même jugement interlocutoire, à payer un dédommagement provisionnel de 1.250.000,- EUR ;
- donner acte à Christian LOUBOUTIN qu'il se réserve le droit d'évaluer de manière définitive sa demande en dommages et intérêts une fois qu'il aura reçu toutes les informations utiles de la part d'AMAZON ;
- condamner les parties assignées in solidum, sinon solidairement, sinon chacune pour le tout, au paiement d'une indemnité de procédure de 15.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- condamner les parties assignées aux frais et dépens de l'instance.

Dans sa note de plaidoiries datée au 9 octobre 2020, Christian LOUBOUTIN demande au tribunal à statuer comme suit :

En ordre principal :

- interdire aux défenderesses de faire usage dans la vie des affaires de signes identiques à la marque de Christian LOUBOUTIN pour des chaussures à talons hauts n'ayant pas été mises en circulation dans l'EEE avec le consentement de Christian LOUBOUTIN ;
- assortir cette interdiction de la condamnation solidaire des défenderesses en paiement, d'une part, d'une astreinte de 50.000,- EUR par jour ou partie de jour distinct durant lesquels serait encore affichée sur un des sites litigieux une publicité interdite par la condamnation principale et dans laquelle serait reproduit, dans ses aspects essentiels, un signe identique à la marque dont ces chaussures sont pourvues et, d'autre part, d'une astreinte de 50.000,- EUR par paire de chaussures à talons hauts expédiée en violation de la condamnation principale ;
- avant dire définitivement droit sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice né des usages illicites litigieux :
 - ordonner aux défenderesses, par un jugement interlocutoire, de communiquer au tribunal ainsi qu'à Christian LOUBOUTIN dans le mois suivant la signification de ce jugement, le nom et l'adresse des fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de toutes les chaussures litigieuses ayant fait l'objet des publicités litigieuses durant les cinq dernières années, ainsi que les quantités livrées, reçues et commandes de ces chaussures durant cette période et les prix obtenus pour ces dernières, sous peine d'une astreinte de 250.000,- EUR par jour de retard dans la communication complète de toutes ces données ;
 - condamner solidairement les défenderesses à payer un dédommagement provisionnel de 1.250.000,- EUR ;
- condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une indemnité de procédure de 15.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- condamner les défenderesses à tous les frais et dépens de l'instance.

En ordre subsidiaire :

- avant dire droit sur le fond, poser à la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la CJUE »), les questions suivantes :

- *Premièrement, l'article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne doit-il être interprété en ce que l'usage d'un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site de vente en ligne est, en principe, imputable à son exploitant si, dans la perception d'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant a joué un rôle actif dans l'élaboration de cette publicité ou que cette dernière est perçue comme faisant partie de la propre communication commerciale de cet exploitant ?*

Une telle perception sera-t-elle influencée :

- *par la circonstance que cet exploitant est un distributeur renommé de produits les plus variés, dont des produits de la catégorie de ceux vantés dans la publicité ;*
- *ou par la circonstance que la publicité ainsi affichée présente un en-tête dans lequel est reproduit la marque de service de cet exploitant, cette marque étant renommée comme marque de distributeur ;*
- *ou encore par la circonstance que cet exploitant offre concomitamment à cet affichage des services traditionnellement offerts par les distributeurs de produits de la même catégorie que celle dont relève la produit vanté par la publicité ?*

Deuxièmement, le même article, juncto l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, doivent-ils être interprétés en ce que l'hébergeur d'une offre contrefaisante qui, par sa présentation, de son fait, uniforme ou mélangée avec des offres similaires propres, la présente comme si elle était sienne, doit, en principe, être considéré comme l'usager du signe contrefaisant figurant dans l'offre contrefaisante ?

- *L'article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne doit-il être interprété en ce que l'expédition, dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire d'une marque, au consommateur final d'un produit pourvu d'un signe identique à la marque, n'est constitutive d'un usage imputable à l'expéditeur que si ce dernier a une connaissance effective de l'apposition de ce signe sur le produit ?*

Un tel expéditeur est-il l'usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a annoncé au consommateur final se charger de cette expédition après avoir lui-même ou une entité liée économiquement stocké le produit à cette fin ?

Un tel expéditeur est-il l'usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a préalablement contribué activement à l'affichage, dans la vie des affaires, d'une publicité pour le produit pourvu de ce signe ou a enregistré la commande du consommateur final au vu de cette publicité ?

Christian LOUBOUTIN conclut au rejet de la demande tendant à la nullité de l'assignation en raison d'un prétendu libellé obscur, alors que l'assignation exposerait clairement l'objet de la demande, consistant à voir interdire l'usage des signes incriminés et à obtenir réparation du préjudice né des faits d'usage incriminés. Il s'en déduirait clairement une demande basée sur la contrefaçon de la Marque. Il résulterait clairement de l'exposé des

faits que les termes « signes incriminés » désigneraient les signes identiques sinon similaires à la Marque, à savoir la semelle rouge de chaussures à talons hauts.

La solidarité entre les trois parties défenderesses serait justifiée par le fait qu'elles exploitent conjointement les différents sites européens Amazon.

Il rejette le moyen d'irrecevabilité des prétendues demandes nouvelles, affirmant que les demandes légèrement modifiées dans la note de plaidoiries se rattacheraient aux prétentions originaires et seraient dès lors recevables.

Il conteste enfin le moyen adverse basé sur un prétendu défaut d'intérêt et de qualité à agir dans son chef. En tant que titulaire de la Marque, il disposerait du droit tant d'interdire un usage non conforme que d'obtenir la réparation de son préjudice, tant en son nom qu'en celui de ses licenciés.

Christian LOUBOUTIN fait exposer à l'appui de sa demande que la Marque dite de « la semelle rouge » est utilisée depuis plus de 25 ans avec un succès croissant de par le monde pour distinguer les chaussures créées par lui.

Le groupe AMAZON, quant à lui, est devenu la plus importante entreprise de distribution de produits commerciaux les plus variés au monde via des sites internet exploités par un tissu de sociétés sœurs. Les sites de vente européens du groupe (amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it et amazon.co.uk) seraient exploités conjointement par les trois parties défenderesses.

La particularité et la grande force d'AMAZON résiderait dans la mise en place d'une logistique très performante, permettant de traiter les commandes des clients en un temps record. Sa communication commerciale baserait largement sur sa qualité de distributeur des produits mis en vente sur ses sites.

Tous les produits offerts en ligne par AMAZON feraient l'objet d'un affichage distinct d'une offre qui, à l'instar d'une offre publicitaire classique émanant d'un distributeur, se caractériserait par la présence dominante de la marque du distributeur AMAZON, de la représentation en couleur du produit offert en vente, accompagnée le cas échéant de l'indication plutôt discrète de la marque du produit, et de l'indication de son prix d'achat.

Les sites de vente d'AMAZON permettraient aux clients potentiels d'acquérir non seulement des produits offerts en vente par AMAZON directement, mais également par des vendeurs tiers.

Christian LOUBOUTIN affirme que ce ne serait qu'après une série de clics que tous les détails des offres, et notamment les informations relatives au vendeur et à l'expéditeur du produit vendu seraient rendues accessibles à l'acquéreur potentiel. AMAZON participerait par ailleurs activement à l'élaboration des publicités, enregistrerait les commandes et encaisserait le prix de vente. Dans certains cas, AMAZON se chargerait en outre du stockage et de l'expédition des produits vendus. Dans tous les cas, AMAZON facturerait une commission aux vendeurs tiers et tout indiquerait par ailleurs qu'AMAZON participerait activement dans la fixation des prix des produits mis en vente par des vendeurs tiers.

La participation active d'AMAZON dans l'élaboration des publicités résulterait en outre du format et de la composition identiques des publicités imposées par AMAZON dans un guide spécifique.

Tous les produits offerts en vente seraient rangés dans des boutiques arborescentes, sans distinction entre les produits vendus directement par AMAZON, ceux vendus par des vendeurs tiers mais livrés par AMAZON et ceux vendus et livrés par les vendeurs tiers. Il serait à noter également qu'AMAZON serait titulaire de nombreuses marques, notamment dans le domaine de la mode, sans que la propriété de ces marques ne soit mise en exergue sur les sites de vente en ligne AMAZON.

Dans sa communication commerciale et notamment la présentation des différentes boutiques de ses sites, notamment la boutique « Mode », AMAZON utiliserait de manière systématique l'adjectif possessif « nos ».

Les publicités litigieuses seraient par ailleurs affichées dans les rubriques publicitaires d'autres sites.

Christian LOUBOUTIN souligne encore que de nombreuses annonces apparaîtraient dans des rubriques « produits sponsorisés ». Tel serait plus particulièrement le cas de nombreuses offres de vente de chaussures à talons hauts faisant apparaître des semelles rouges, qui seraient mises en circulation dans l'EEE sans le consentement du titulaire de la Marque.

Il déduit de ce qui précède que l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif percevrait AMAZON comme le distributeur de tous les produits mis en vente sur ses sites, y compris ceux vendus par des tiers. Il ne serait pas établi et même contredit par la présentation des offres publicitaires que ce seraient les vendeurs tiers qui postent les offres pour ces produits, sans contrôle préalable et sans assistance de la part d'AMAZON.

Le demandeur donne à considérer que les sites de vente en ligne AMAZON différencieraient de ceux d'autres acteurs dans ce domaine, comme eBay, Facebook Google, Marktplaats, Alibaba ou Rakuten, qui seraient des pures places de marché en ligne, laissant clairement apparaître que les offres y publiées émanent de tiers, tandis que les sites d'AMAZON ne pourraient pas être qualifiés de places de marché, AMAZON faisant fonction de distributeur des produits vendus.

Concernant la procédure initiée devant les tribunaux belges, et notamment l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 25 juin 2020, Christian LOUBOUTIN critique la décision, en ce que la Cour a retenu que seules les publicités relatives à des chaussures vendues par AMAZON pourraient faire l'objet de mesures de cessation, l'usage des autres publicités ne pouvant être imputé qu'aux vendeurs tiers. Contrairement à l'argumentation de la Cour, la perception du public quant à la personne de laquelle émane une offre de vente, et dès lors l'imputabilité de l'usage du signe, serait pertinente.

Il informe le tribunal qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Christian LOUBOUTIN conteste la demande reconventionnelle d'AMAZON tendant à l'annulation de la Marque. En ordre principal, il fait valoir que l'article 7, paragraphe 1, sous e) iii) du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE ») serait inapplicable en l'espèce, alors que cet article, dans sa version modifiée, serait entré en vigueur après le dépôt de la Marque, la date de l'enregistrement de la Marque n'étant pas à prendre en considération à cet égard.

En ordre subsidiaire, Christian LOUBOUTIN considère que si l'article précité devait être déclaré applicable en l'espèce, AMAZON resterait en défaut de rapporter la preuve que la

Marque « semelle rouge » donnait dans l'Union européenne une valeur substantielle aux chaussures à hauts talons, condition pour obtenir la nullité de la Marque. La notion de valeur substantielle ne couvrirait pas le *goodwill* attaché à une marque par les libres choix de son titulaire dans l'usage qu'il a pu en faire, sous peine de sanctionner de nullité toutes les marques devenues renommées.

Il serait manifeste que si la présence d'une semelle rouge sur une paire de chaussures à hauts talons en augmente l'attractivité et partant sa valeur marchande, ce serait parce que le public concerné perçoit cette semelle comme la signature de Christian LOUBOUTIN qui renvoie à une image de prestige et de luxe.

Concernant la demande principale, Christian LOUBOUTIN considère à titre liminaire que dans le rapport entre la propriété intellectuelle et la liberté d'entreprendre, la première ne devrait pas être considérée comme une exception à la seconde, impliquant une protection restreinte, alors que les deux droits seraient garantis au même niveau par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Ce serait encore à tort qu'AMAZON insinuerait qu'un prétendu impératif de disponibilité du signe empêcherait ou limiterait l'exercice du droit de Christian LOUBOUTIN d'interdire des usages en violation des droits exclusifs attachés à sa Marque.

Le demandeur base sa demande en cessation sur l'article 9 alinéa 2, sous a) du RMUE, reprochant à AMAZON l'usage d'un signe identique (la semelle rouge) dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la Marque pour des produits identiques, portant ainsi atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la Marque, dont notamment celle de garantir aux consommateurs la provenance des produits.

AMAZON devrait être considérée comme faisant usage du signe en publiant ou en faisant publier sur ses sites de vente en ligne des publicités relatives à des produits portant le signe incriminé, mais également en détenant, en expédiant et en livrant de tels produits.

Un tel usage serait imputable à AMAZON, alors qu'il devrait être retenu qu'elle a joué un rôle actif dans la commission de l'acte constituant l'usage et que les publicités relatives aux produits contrefaisants ont fait partie de sa propre communication commerciale. Il ne serait pas pertinent de déterminer si la publicité litigieuse a généré des achats. AMAZON ne se serait pas limitée à offrir un service neutre, à créer les conditions techniques nécessaires à la commission par d'autres de l'acte constitutif de l'usage. Ainsi, toutes les publicités seraient présentées uniformément, ce qui prouverait le rôle actif joué par AMAZON ; le fait que certains produits sont vendus par les tiers ne serait pas mis en évidence ; l'imputabilité de l'usage devrait être apprécié notamment en considération des actes qui l'accompagnent.

AMAZON ne saurait dès lors être considérée comme un simple hébergeur ou intermédiaire neutre, alors qu'elle prêterait assistance aux vendeurs tiers, notamment pour l'optimisation de la présentation des offres.

Il y aurait encore usage de signes identiques dans le chef d'AMAZON par l'expédition aux consommateurs finaux des chaussures contrefaisantes, en raison de son rôle actif et du fait qu'elle devrait avoir connaissance de la nature des produits expédiés à partir de ses centres de distribution.

Quant à l'identité entre la Marque et les signes incriminés de contrefaisants, Christian LOUBOUTIN affirme qu'il y aurait identité lorsque, considéré dans son ensemble, le signe

recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif. Ce consommateur moyen ne serait pas celui auquel serait distribué *in concreto* le produit, mais le consommateur de la catégorie des produits dont relèvent les produits concernés. Le prix ou une finition plus ou moins luxueuse ne seraient pas à cet égard pertinents.

L'identité entre la Marque et les signes incriminés serait établie, même en présence de variations entre les différentes nuances de rouge des semelles de chaussures à talons hauts.

Christian LOUBOUTIN soutient que les usages incriminés seraient susceptibles de porter atteinte à au moins une des fonctions de la Marque, une telle atteinte étant constatée lorsque le signe est utilisé de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l'interpréter comme désignant la provenance des produits. Il y aurait par ailleurs atteinte à la fonction essentielle d'une marque lorsque l'usage caché de la marque par un annonceur comme mot-clé dans un service de référencement déclenche l'apparition d'une publicité de cet annonceur.

Christian LOUBOUTIN demande à ce qu'il soit enjoint à AMAZON de cesser de faire l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la Marque conformément à l'article 9 alinéa 2 du RMUE et il affirme qu'une telle injonction s'imposerait et ne serait pas soumise à une appréciation du tribunal quant au juste équilibre entre les différents droits fondamentaux.

Dans la mesure où les publicités incriminées feraient partie de la communication commerciale des trois parties défenderesses, l'injonction devrait par ailleurs être prononcée contre les trois parties.

Contrairement aux allégations d'AMAZON, il n'y aurait par ailleurs aucune impossibilité pour elle de se conformer à de telles injonctions, alors qu'il lui suffirait, pour se conformer aux injonctions de cessation, de faire en sorte que l'usage incriminé des signes ne lui soit plus imputable, notamment en adaptant sa communication quant à l'imputabilité des publicités publiées sur ses sites de vente en ligne. Il n'y aurait de même aucune impossibilité pour AMAZON de vérifier la concordance entre les produits offerts dans la publicité et les produits expédiés par ses soins.

La demande en allocation de dommages et intérêts de Christian LOUBOUTIN est basée sur la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), et notamment ses articles 2.21 et 2.22 en tant que droit national en la matière, applicable en vertu de l'article 129 § 2 du RMUE. Il demande au tribunal, par un jugement interlocutoire, d'ordonner la communication de toutes les informations nécessaires en vue de l'évaluation de son préjudice sur base de la masse contrefaisante.

AMAZON conclut *in limine litis* à la nullité de l'assignation pour libellé obscur en affirmant que ni les moyens du demandeur, ni l'objet de sa demande ne seraient libellés de manière suffisamment claire et complète dans l'assignation, alors que Christian LOUBOUTIN se bornerait à renvoyer au jugement du tribunal de l'entreprise de Bruxelles.

L'assignation ne permettrait pas non plus de déterminer l'objet de la demande, dans la mesure où elle tendrait à l'interdiction des « signes incriminés » qui ne seraient cependant pas décrits de manière à permettre aux défenderesses de savoir ce qui a été visé exactement.

Il ne serait enfin pas déterminable au regard de l'assignation en quoi les trois entités AMAZON assignées seraient tenues solidairement sinon in solidum, alors qu'elles ont des activités et responsabilités distinctes.

Il ne leur serait dès lors pas permis de déterminer les moyens exacts invoqués par Christian LOUBOUTIN, de sorte que l'assignation devrait encourir la nullité.

AMAZON fait encore plaider que Christian LOUBOUTIN n'aurait ni qualité ni intérêt à agir, alors que, même s'il n'est pas contesté qu'il est titulaire de la Marque, celle-ci est exploitée par des sociétés dont Christian LOUBOUTIN est administrateur et actionnaire. Les bénéfices découlant de la commercialisation des produits sous la Marque ne reviendraient dès lors pas à Christian LOUBOUTIN personnellement, mais aux sociétés exploitant la Marque. S'il n'est pas contesté que le titulaire de la marque peut intenter une action en dommages et intérêts au nom de ses licenciés, l'assignation ne mentionnerait pas que la demande aurait été introduite au nom des licenciés de Christian LOUBOUTIN, de sorte qu'une demande en ce sens, par ailleurs non autrement étayée, introduite par la note de plaidoiries devrait être déclarée irrecevable alors que nouvelle.

Christian LOUBOUTIN ne prouvant en outre aucun préjudice qui lui serait distinct et personnel, son action en dommages et intérêts devrait être déclarée irrecevable sinon non fondée.

AMAZON conclut ensuite à l'irrecevabilité des demandes qu'elle qualifie de nouvelles, introduites par la note de plaidoiries. Ainsi, l'usage illicite des signes incriminés aurait été limité aux publicités dans le cadre de l'assignation, alors que dans sa note de plaidoiries, Christian LOUBOUTIN ferait également état d'un tel usage en raison de l'expédition aux consommateurs de produits achetés sur ses sites de vente en ligne. Il aurait encore modifié sa demande en réclamant désormais, outre une astreinte pour l'utilisation des signes incriminés dans les publicités, une astreinte pour chaque expédition de chaussures contrefaisantes.

Avant de se prononcer sur les actes de contrefaçon lui reprochés par Christian LOUBOUTIN, AMAZON formule une demande reconventionnelle tendant à la nullité de la Marque sur base des articles 59 (1)(a) et 7 (1)(e)(iii) et du RMUE.

L'article 7 (1)(e)(iii), modifié par le règlement 2015/2424 sur la marque de l'Union européenne, qui a introduit dans la législation européenne un nouveau motif de nullité absolu, consistant en « une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit » serait entré en vigueur le 23 mars 2016, dès lors antérieurement à l'enregistrement de la Marque intervenu le 10 mai 2016 et serait dès lors applicable en l'espèce. Ce serait en effet la date de l'enregistrement de la marque et non celle du dépôt de la demande d'enregistrement qui déterminerait la législation applicable dans le temps.

Le motif de nullité basé sur la valeur substantielle permettrait d'empêcher des situations non justifiées de monopole éternel, que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union européenne a voulu soumettre à des délais de péremption, tels que les brevets ou dessins et modèles.

L'utilisation d'une semelle rouge sur des chaussures à talons hauts aurait principalement une vocation artistique ou esthétique, cette utilisation étant un élément essentiel des chaussures à talons hauts de Christian LOUBOUTIN. Il résulterait de diverses études de marché que les consommateurs ne seraient pas seulement enclins à considérer une

semelle rouge comme facteur déterminant pour l'achat de chaussures à talons hauts, mais aussi une semelle jaune, de sorte qu'il y aurait lieu d'admettre qu'en général les semelles colorées constitueraient une caractéristique intrinsèque déterminant la valeur des chaussures à talons hauts et que dès lors toute marque déposée pour de telles semelles devrait être refusée ou annulée.

A titre subsidiaire, AMAZON demande au tribunal à soumettre à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L'article 7 (1)(e)(iii) du Règlement 207/2009, tel que modifié par le Règlement 2015/2424 et codifié par le Règlement 2017/1001, doit-il être interprété en ce sens qu'il est applicable aux marques de l'Union européenne déposées avant mais enregistrées après l'entrée en vigueur du Règlement 2015/2424, ou même à toute marque de l'Union européenne indépendamment de sa date d'enregistrement ?

2) Une « autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit » au sens de la disposition précitée peut-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à un signe constitué exclusivement d'une semelle rouge pour chaussures à talons hauts ? ».

A titre subsidiaire et dans la mesure où la nullité de la Marque ne serait pas retenue, AMAZON fait exposer qu'elle n'est pas responsable d'une violation de la Marque.

Ainsi, l'usage incriminé de la Marque ne serait imputable à aucune des parties assignées. Les activités d'AMAZON EU, responsable de la vente au détail (« *retail* ») de produits sur les sites AMAZON, dès lors de la vente en son nom propre et pour son propre compte, seraient étrangères au présent litige, qui tend à l'interdiction de l'utilisation de signes contrefaisants par des vendeurs tiers.

De la même manière, AMAZON CORE, en charge du fonctionnement technique des sites AMAZON, ne pourrait être tenue responsable des usages incriminés.

Concernant enfin AMAZON SERVICES EUROPE, exploitant les places de marché en ligne disponibles sur les sites AMAZON, celle-ci ne pourrait pas être considérée comme responsable d'atteintes directes à la Marque, à défaut d'avoir joué un rôle actif ou d'avoir fait usage des signes incriminés dans sa propre communication commerciale.

AMAZON se base sur différentes jurisprudences de la CJUE concernant d'autres plateformes, telles que eBay, pour conclure qu'en tant qu'exploitant d'une place de marché en ligne, elle ne pourrait pas encourir de responsabilité en raison des usages faits par les vendeurs ayant recours à sa plateforme.

Le mode de fonctionnement de la place de marché d'AMAZON, à laquelle ont accès des vendeurs tiers ne différerait pas notablement des autres places de marché. L'inclusion du logo d'AMAZON dans les annonces des vendeurs tiers sur les sites AMAZON n'impliquerait pas qu'AMAZON s'approprie ces annonces, alors que les autres plateformes auraient également recours à cette technique permettant d'indiquer l'origine des services d'exploitation.

Les consommateurs naviguant sur les sites d'AMAZON seraient parfaitement aptes et même habitués à ne pas automatiquement assimiler les produits et les marques provenant de vendeurs tiers à ceux propres des exploitants de places de marché. Il serait faux d'affirmer que le public ne concevrait pas les sites d'AMAZON comme des places de marché mais exclusivement comme des plateformes de distributeur.

Il serait encore erroné de prétendre que les services accessoires proposés par AMAZON permettraient de justifier la qualification des offres tiers comme publicité faisant partie de la communication d'AMAZON. Ainsi, eBay, dont personne ne mettrait en doute la qualité de pure place de marché, fournirait également aux acheteurs une garantie spécifique.

Le fait que les offres présentes sur les sites AMAZON soient organisées en différentes catégories pour assurer un affichage logique des offres répondrait à une nécessité compte tenu du nombre élevé d'offres publiées et ne serait pas de nature à les intégrer dans la communication commerciale d'AMAZON.

Le critère de la composition uniforme des annonces ne serait pas spécifique à AMAZON, mais serait une pratique courante sur de nombreuses places de marché en ligne.

Le service « annonces sponsorisées » ne serait pas non plus de nature à induire une atteinte directe à la Marque par AMAZON en sa qualité de fournisseur de services de référencement.

AMAZON invoque en premier lieu à cet égard qu'aucune des parties assignées ne serait en charge de ce service et qu'elles n'auraient aucun contrôle sur ces activités.

En tout état de cause, les prestataires de services de référencement, tels que le service « annonces sponsorisées », ne seraient pas responsables d'atteintes directes à une marque, conformément à la jurisprudence de la CJUE. En effet, les prestataires de tels services permettraient à leurs clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire eux-mêmes un usage de ces signes. Le service offert par AMAZON serait en libre-service, permettant aux usagers de sélectionner eux-mêmes, de manière autonome, les mots-clés qu'ils souhaitent utiliser pour leurs offres.

AMAZON considère encore que le fait pour ses différentes entités d'expédier des produits revêtus d'une marque pour le compte d'autrui ne serait pas constitutif d'usage de la marque. En dehors du fait que la demande de Christian LOUBOUTIN sur cette base serait nouvelle et dès lors irrecevable, AMAZON affirme qu'il n'a pas été établi qu'elle avait ou aurait dû avoir connaissance du caractère contrefaisant de certains produits tiers stockés et expédiés par elle. La CJUE, la Cour Benelux et de nombreuses juridictions nationales auraient confirmé qu'un fournisseur de services de stockage et d'expédition de produits ne porterait aucune responsabilité pour l'atteinte portée à une marque par de tels produits. Il serait dès lors superflu de soumettre une question préjudicielle à ce sujet à la CJUE.

Le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service ne signifierait pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe.

L'entrepoteur ne pourrait être considéré comme ayant l'intention de mettre les produits qu'il stocke sur le marché que lorsqu'il stocke les produits dans le but de les revendre en son propre nom pour son propre bénéfice financier ou lorsque l'entrepoteur n'est plus en mesure de déterminer l'identité du tiers et décide de vendre lui-même le produit d'origine inconnue. Il en serait de même pour les services d'expédition, la jurisprudence rejetant de manière constante la responsabilité du transporteur dans ce domaine.

AMAZON soutient ensuite que l'analyse de l'imputabilité d'un usage de marque par un exploitant de place de marché en ligne serait à opérer indépendamment de l'analyse de l'éventuel rôle actif adopté par celui-ci, la notion de rôle actif relevant du domaine de la

responsabilité des hébergeurs dans le cadre de la législation en matière de commerce électronique.

Une annonce resterait imputable à l'annonceur et non à l'exploitant du site aussi longtemps que sa mise en ligne sur le site est conforme aux instructions de l'annonceur.

AMAZON prétend encore que Christian LOUBOUTIN ne rapporterait pas la preuve que l'usage du signe incriminé porterait atteinte aux fonctions de la Marque et notamment à la fonction d'origine, et qu'il existerait un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce qui se produirait uniquement lorsque les annonces incriminées risquent d'induire les internautes en erreur quant à l'origine des produits offerts en vente. Il serait cependant en l'espèce improbable que le consommateur puisse croire que les chaussures proposées sur les sites AMAZON puissent provenir de Christian LOUBOUTIN ou d'entreprises liées. Dans la mesure où les chaussures fabriquées et vendues par Christian LOUBOUTIN et les entreprises liées à la Marque sont luxueuses et très onéreuses, le public visé par ces offres serait doté d'une attention accrue, de sorte qu'il ne pourrait pas imaginer que les chaussures proposées sur une place de marché en ligne à des prix largement inférieurs puissent être des chaussures sous la Marque.

A titre subsidiaire, AMAZON invoque l'exemption de responsabilité applicable aux hébergeurs de contenu, conformément à l'article 62 de la loi e-commerce, qui soumet la responsabilité des hébergeurs pour le contenu des informations publiées via ses services à la connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite respectivement à son inaction lorsqu'il a eu la connaissance de tels éléments illicites. Elle précise que ni AMAZON CORE ni AMAZON EU, au regard de leurs fonctions respectives, ne jouent un rôle dans l'affichage des offres faites par les vendeurs tiers.

Il en serait de même pour AMAZON SERVICES EUROPE, alors que son rôle ne serait pas de nature à conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives aux offres de vente ou aux annonces publiées par les vendeurs tiers. Le contenu de ces offres, telles que les images ou la détermination du prix, proviendrait exclusivement de ces vendeurs tiers.

AMAZON fait en outre valoir que le champ de protection de la Marque serait limité et ne pourrait s'étendre qu'à tout signe présentant un caractère plus ou moins similaire. Or, dans sa demande, Christian LOUBOUTIN ne préciserait pas ce qui est visé exactement par « les signes incriminés ».

Par ailleurs, la marque ne protégerait que les chaussures à talons hauts dont l'intégralité de la semelle est présentée en couleur pantone 18-1663TP, sans autre élément de couleur additionnel, avec un emplacement identique à celui décrit dans la Marque.

La protection ne pourrait dès lors s'étendre à toute semelle de couleur rouge. Si une couleur peut être déposée en tant que marque, la marque ne pourrait être valable que pour la nuance de couleur précise pour laquelle elle a été déposée.

AMAZON considère que dans la mesure où la Marque n'a pas un haut degré de complexité, le public concerné pourrait facilement déterminer les différences de couleur de la semelle et dès lors la protection ne pourrait s'étendre à des semelles de couleurs déviant trop fortement de la couleur définie dans la Marque. Pour l'appréciation du public pertinent, il y aurait lieu d'admettre que le public visé par des chaussures de luxe disposerait d'une attention accrue.

En l'espèce, il n'y aurait pas lieu de conclure à la similarité de la Marque et des signes incriminés en cas de divergence trop importante de la couleur protégée par la Marque.

En ordre subsidiaire, AMAZON demande au tribunal à saisir la CJUE de la question préjudicielle suivante :

« Lorsqu'une marque de position consiste en une teinte spécifique d'une couleur primaire (identifiée par un code Pantone précis) appliquée à une partie spécifique d'un produit, (i) l'article 10, paragraphe 2, a) de la Directive 2015/2436 peut-il être interprété dans le sens que toutes les autres teintes de cette même couleur primaire doivent être considérées comme ne différant que de manière insignifiante de la teinte protégée par cette marque et (ii) l'article 10 paragraphe 2, b) de la Directive 2015/2436 peut-il être interprété dans le sens que toutes les autres teintes de cette même couleur primaire doivent être considérées comme étant similaires à la teinte protégée par cette marque ».

Quant à la position de la couleur sur la semelle de la chaussure, AMAZON fait plaider que la protection découlant de la Marque se limiterait aux cas où cette couleur serait appliquée sur l'entièreté de la semelle, à l'exclusion des chaussures sur lesquelles la couleur n'est appliquée que sur une partie de la semelle, alors que la Marque devrait être interprétée restrictivement.

Elle fait encore valoir que l'usage d'un signe ne peut être interdit que si cet usage est de nature à porter atteinte aux fonctions de la marque. Or, en l'espèce, l'utilisation de la semelle rouge se ferait à des fins décoratives et ornementales, plutôt qu'à des fins distinctives, de sorte que l'usage incriminé ne pourrait être interdit.

Contrairement aux développements de Christian LOUBOUTIN, le droit des marques pourrait entrer en conflit avec d'autres droits fondamentaux consacrés par l'Union européenne. En l'espèce le droit attaché à la Marque entrerait en conflit avec le droit européen de la concurrence, alors que celle-ci est susceptible de créer un monopole, en excluant la possibilité pour les concurrents de proposer librement des produits incorporant la caractéristique, en l'espèce la couleur rouge appliquée sur une semelle de chaussures à talons hauts.

La possibilité d'enregistrer une marque devrait pouvoir faire l'objet de restrictions fondées sur l'intérêt public. En raison de la disponibilité en nombre réduit de couleurs, l'enregistrement d'un petit nombre de couleurs pourrait rapidement épuiser la palette de couleurs disponibles, créant un monopole incompatible avec un système de concurrence non faussé.

A titre subsidiaire, AMAZON affirme que l'injonction demandée à l'encontre des trois sociétés assignées ne pourrait être ordonnée, alors qu'elle serait impossible à respecter d'un point de vue tant factuel que technique. La technologie de reconnaissance d'images ne permettrait pas d'identifier et dès lors de supprimer l'intégralité des offres potentiellement contrefaisantes publiées par des vendeurs tiers sur les sites AMAZON.

Les injonctions en matière de propriété intellectuelle devraient respecter des conditions d'effectivité, de balance des droits fondamentaux et de proportionnalité, ce qui ne serait cependant pas le cas en l'espèce.

Il serait en l'espèce impossible pour AMAZON d'identifier et de supprimer l'ensemble des offres potentiellement contrefaisantes, l'impossibilité couvrant également l'hypothèse où il

serait déraisonnable d'exiger qu'une personne accomplisse plus d'efforts qu'elle n'en accomplit déjà.

AMAZON ferait des efforts considérables en vue de la suppression des offres illicites par différents moyens techniques et humains, mais au regard du nombre très important d'offres et notamment de l'absence de standardisation des images figurant dans les offres, les algorithmes des outils de reconnaissance ne permettraient pas de détecter toutes les failles.

Il serait en outre matériellement impossible pour AMAZON de vérifier manuellement l'ensemble des produits qu'elle stocke et expédie pour le compte de vendeurs tiers ayant recours à ces services.

La suggestion de Christian LOUBOUTIN qu'il suffirait à AMAZON, pour se conformer aux injonctions à prononcer à son égard, d'indiquer de manière plus précise la provenance des produits mis en vente, n'aurait aucun impact sur le nombre d'offres portant atteinte à la Marque, de sorte qu'aucun effet bénéfique ne pourrait en résulter pour le demandeur.

L'injonction n'aurait aucune effectivité, alors qu'elle serait inefficace dans la mesure où il serait impossible de mettre en place des mesures supplémentaires pour se conformer à une éventuelle interdiction.

En outre, un droit de propriété intellectuelle ne serait pas intangible et sa protection ne saurait pas toujours être assurée de manière absolue. Les mesures prononcées trop coûteuses ou difficiles à mettre en place ne sauraient ainsi pas avoir pour effet de créer un obstacle au droit fondamental de commerce d'AMAZON. Une telle injonction ne pourrait en outre pas avoir pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux des tiers, y compris les utilisateurs des services.

Ainsi, l'injonction réclamée ferait peser sur AMAZON seule l'entière responsabilité de vérifier s'il existe des offres de vendeurs tiers portant atteinte à la Marque, ce qui serait excessif et extrêmement coûteux. Une telle mesure ne permettrait pas de prendre des mesures raisonnables permettant notamment aux tiers de se défendre, imposant ainsi aux équipes d'AMAZON de filtrer des annonces licites.

La proportionnalité des injonctions réclamées ne serait pas garantie, celles-ci ne pouvant imposer des sacrifices insupportables à un intermédiaire, mais devant se limiter à des mesures raisonnables.

Dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait la nécessité de prononcer l'injonction réclamée, il conviendrait de la délimiter précisément et de garantir la proportionnalité.

AMAZON fait encore valoir que les demandes de Christian LOUBOUTIN tendant à imposer à AMAZON un contrôle absolu de toute mise en ligne ou expédition d'offres portant potentiellement atteinte à la Marque seraient contraires au principe établi selon lequel un intermédiaire ne pourrait pas être tenu de mettre en place un mécanisme général de surveillance des contenus illicites. Des injonctions prononcées contre les exploitants de places de marché en ligne ne devraient pas créer d'obstacles au commerce légitime.

A titre plus subsidiaire, AMAZON considère que Christian LOUBOUTIN ne rapporterait pas la preuve d'un préjudice indemnisable dans son chef. Il ne serait ainsi pas établi que

la mise sur le marché des produits incriminés ait un quelconque impact sur les ventes de chaussures LOUBOUTIN.

Il ne serait pas non plus établi que Christian LOUBOUTIN subirait un préjudice personnel en raison des faits incriminés, dans la mesure où la Marque est exploitée par différentes sociétés dont il est actionnaire et administrateur, une demande au nom des licenciés devant être qualifiée de demande nouvelle irrecevable, et par ailleurs non étayée par les éléments de la cause.

Quant à la demande en communication d'informations relatives aux fournisseurs, AMAZON conclut non seulement à son irrecevabilité, étant nouvelle, mais encore à son rejet, alors qu'une telle demande serait disproportionnée. Il serait en effet exigé d'AMAZON de remettre des informations relatives aux cinq dernières années, ce qui l'obligerait à identifier rétrospectivement des millions d'offres placées par des vendeurs tiers sur les sites AMAZON, sans que Christian LOUBOUTIN prouve que ces offres étaient illicites. AMAZON n'aurait aucun moyen de savoir quelles offres parmi toutes les offres de produits auraient inclus des images de chaussures à semelles rouges susceptibles de porter atteinte à la Marque.

En outre, Christian LOUBOUTIN n'apporterait aucun élément précis permettant de démontrer que les documents demandés pourraient apporter des informations quant aux montants réclamés à titre de dommages et intérêts.

Enfin, les astreintes réclamées dans le cadre de cette demande seraient complètement disproportionnées.

AMAZON demande pour sa part à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile d'un montant de 100.000,- EUR.

- Appréciation

1. Le libellé obscur

Aux termes de l'article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l'exploit d'ajournement contiendra l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.

La finalité de l'article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître quel est l'objet de la demande d'une manière expresse. L'objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l'exposé des moyens, qui peut être sommaire.

L'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs.

L'exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l'acte introductif d'instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.

Le libellé obscur s'apprécie uniquement sur base de l'assignation introductive d'instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les

conclusions de l'adversaire dont l'étendue ne saurait démontrer si l'objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (CA, 15 juillet 2004, n° 28124).

En l'espèce, il résulte de l'acte introductif d'instance que Christian LOUBOUTIN agit en matière de contrefaçon pour atteinte prétendument portée à sa Marque clairement décrite dans l'assignation. Il s'en déduit que Christian LOUBOUTIN reproche à AMAZON, et notamment aux trois parties assignées faisant partie du groupe AMAZON exerçant sur le territoire de l'Europe, d'avoir publié des annonces relatives à des offres de vente de chaussures ayant des semelles rouges sans le consentement de Christian LOUBOUTIN en tant que titulaire de la Marque, et ce au cours de cinq années précédant l'assignation.

Il est vrai que concernant l'imputabilité des actes argués de contrefaisants, si Christian LOUBOUTIN se réfère pour l'essentiel au jugement précité du 7 août 2019 du Président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, il n'en reste pas moins qu'il se déduit de l'assignation que le demandeur entend imputer à AMAZON la responsabilité des publications d'annonces portant prétendument atteinte à la Marque. Le défaut d'indication de base légale à cet égard n'est pas considéré comme une imprécision générant l'application du principe du libellé obscur.

Le tribunal admet encore que la notion de « signes incriminés » dans la rédaction de l'assignation dans le cadre de la description des actes potentiellement contrefaisants, combinée avec la description des faits dans l'acte introductif d'instance, est suffisamment précise pour permettre aux parties défenderesses de déterminer les actes et signés visés.

Le tribunal considère enfin que le fait que Christian LOUBOUTIN entend engager la responsabilité des trois parties assignées de manière indistincte en fonction de leurs attributions respectives au sein du groupe AMAZON n'est pas constitutif d'une imprécision telle que les parties défenderesses ne seraient pas en mesure d'assurer leur défense, alors qu'il leur est loisible, sur base des reproches dirigés contre elles, de se décharger le cas échéant des responsabilités qui leur sont imputées en rapportant la preuve que leurs activités respectives sont sans rapport avec les faits incriminés.

Il convient à cet égard de constater que le groupe AMAZON est constitué d'une multitude de sociétés sœurs, dont chacune a des attributions précises, mais qui s'imbriquent de telle manière qu'il est souvent difficile pour les cocontractants d'AMAZON et les tiers de déterminer l'identité de la société concernée par des actions dirigées contre AMAZON. Cette situation étant créée de toutes pièces et sciemment par AMAZON, celle-ci ne saurait se dissimuler derrière ces constructions pour échapper aux actions judiciaires dirigées contre elles.

Il résulte dès lors des développements qui précèdent qu'AMAZON n'a pas pu se méprendre sur la nature et la portée de l'action dirigée contre les trois parties défenderesses, de sorte que le moyen basé sur le libellé obscur n'est pas fondé.

2. La qualité et l'intérêt à agir de Christian LOUBOUTIN

AMAZON conteste la qualité et l'intérêt à agir de Christian LOUBOUTIN au motif que celui-ci, bien que titulaire de la Marque, ne l'exploiterait pas et ne pourrait dès lors pas prétendre à l'allocation de dommages et intérêts, dans la mesure où il ne subirait aucun préjudice personnel et direct.

A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention. Toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l'aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée. La qualité n'est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l'action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l'existence effective du droit invoqué n'étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d'autres termes de son bien-fondé (Cour d'appel 20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).

En règle générale, intérêt à agir et qualité à agir se recouvrent dans la mesure où le demandeur qui justifie d'un intérêt à agir jouit en même temps de la qualité pour défendre cet intérêt en justice. Ce n'est que dans certains cas de figure spécifiques, lorsque la loi réserve l'action en justice à une catégorie déterminée de personnes, que l'intérêt à agir n'implique pas automatiquement la qualité à agir, cette dernière étant alors réservée aux seules personnes investies par la loi de cette qualité. Mais l'exigence d'une qualité à agir distincte de l'intérêt à agir ne peut résulter que de la loi, et de telles actions attirées ne peuvent pas être créées par la jurisprudence (L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5^e édition, N° 363 et suivants).

La qualité et l'intérêt à agir de Christian LOUBOUTIN étant une question de fond, cette question sera dès lors analysée ensemble avec l'examen au fond du litige.

Ceci étant, il convient de constater qu'en tout état de cause, Christian LOUBOUTIN, en tant que titulaire de la Marque, bénéficie de toutes les actions attachées à celle-ci, seules les demandes basées sur le préjudice subi en raison d'actes portant atteinte à la Marque pouvant le cas échéant être totalement et partiellement appartenir aux exploitants de la Marque.

3. Les demandes prétendument nouvelles

AMAZON conclut encore à l'irrecevabilité des demandes qu'elle qualifie de nouvelles, dans la mesure où elles n'auraient pas été formulées lors de l'introduction de la demande en justice.

Christian LOUBOUTIN formulerait ainsi une demande nouvelle en modifiant l'astreinte réclamée dans le cadre de la demande en cessation des actes incriminés, sollicitant actuellement une astreinte « par publicité et par jour et partie de jour » alors que dans l'assignation l'astreinte n'aurait été réclamée que « par publicité ».

Il y aurait encore demande nouvelle en ce que Christian LOUBOUTIN réclame actuellement l'interdiction non seulement des publicités incriminées, mais également des expéditions par AMAZON pour le compte de vendeurs tiers de produits prétendument contrefaisants, cette interdiction étant assorti d'une astreinte « par paire de chaussures expédiée ».

Aux termes de l'article 53 du Nouveau Code de procédure civile « *L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant* ».

Le contrat judiciaire se forme dès lors sur la demande contenue dans l'assignation introductive d'instance.

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel 12 juin 1986).

On ne peut changer radicalement la cause, l'objet, la base juridique de la demande. Mais cette règle n'exclut pas la possibilité d'apporter à la demande, par voie de conclusions, de nombreuses modifications. De même peut-on par des conclusions nouvelles demander tout ce qui est virtuellement compris dans la demande originaire, pourvu qu'on ne change pas ainsi la base juridique ou la nature de l'action (Rép. prat. droit belge, verbo demande nouvelle no 54, 99).

Pour être admissible, une demande additionnelle doit présenter « un lien suffisant avec les prétentions originaires discutées dans l'instance principale à laquelle elle se rattache » (M. THEWES, Les variations du champ processuel, Annales du droit luxembourgeois, n° 12, p. 145).

Une demande est au contraire à qualifier de nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l'acte introductif d'instance. Celui-ci délimite en effet l'étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l'objet et la cause.

Toute demande présentée en cours d'instance et qui diffère de la demande introductive par l'un de ces trois éléments est par conséquent irrecevable.

En l'espèce, Christian LOUBOUTIN étend son action en cessation en demandant outre l'interdiction de la publication d'annonces relatives à des produits portant atteinte à la Marque, l'interdiction de l'expédition par AMAZON de tels produits.

Il y a lieu d'admettre que cette demande additionnelle était virtuellement incluse dans la demande en interdiction de publication des annonces, et qu'elle a par ailleurs un lien suffisant avec la demande initiale, dans la mesure où il serait inadmissible qu'AMAZON se voit interdire de publier des annonces portant atteinte, mais qu'elle serait admise à poursuivre l'envoi de produits contrefaisants.

Le tribunal considère également que le fait de modifier la manière dont devrait être mise en œuvre une éventuelle astreinte ne constitue pas une demande nouvelle, aucune modification des parties, de l'objet et de la cause de la demande ne pouvant en être déduite.

En conséquence, le moyen basé sur la nouveauté de certaines demandes est à rejeter.

4. Le fond

Dans un souci de logique juridique, il convient en premier lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en nullité de la Marque, dans la mesure où les demandes de Christian LOUBOUTIN sont basées exclusivement sur l'existence de cette marque et la protection y attachée.

(i) La demande en nullité de la Marque

La demande reconventionnelle en nullité de la Marque est basée sur l'article 7 (1)(e)(iii) du RMUE, traitant des motifs absolus à l'enregistrement d'une marque, qui dispose comme suit :

« Sont refusés à l'enregistrement:

e) *les signes constitués exclusivement:*

iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ».

La notion de « ou une autre caractéristique » a été introduite dans la législation de l'Union européenne en matière de marques par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après « le règlement 2015/2424 »), entré en vigueur le 23 mars 2016.

Les parties sont en désaccord quant à l'application dans le temps de la nouvelle disposition. En effet, tandis qu'AMAZON affirme que le règlement 2015/2424 serait applicable à toutes les marques enregistrées après son entrée en vigueur, Christian LOUBOUTIN considère qu'il ne peut s'appliquer qu'aux marques dont le dépôt est intervenu postérieurement à son entrée en vigueur.

Il est constant en cause que la Marque a été déposée le 29 janvier 2010 et que l'enregistrement de celle-ci est intervenu le 10 mai 2016.

La CJUE s'est prononcée sur l'application dans le temps de la disposition précitée dans une affaire *Textilis Ozgur Keskin c/ Svenskt Tenn AB* (C-21/18, arrêt du 14 mars 2019, 29-33) dans les termes suivants :

« Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que des règles de fond du droit de l'Union doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leurs finalités ou de leur économie qu'un tel effet doit leur être attribué (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 et C-27/10, EU:C:2011:484, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

En l'occurrence, il est constant que le règlement 2015/2424, qui est entré en vigueur le 23 mars 2016, ne comporte aucune disposition prévoyant expressément que l'article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 207/2009 modifié aurait vocation à s'appliquer aux marques de l'Union européenne enregistrées avant cette date.

De plus, il ne ressort ni de la finalité du règlement 2015/2424 ni de l'économie de ce règlement que le législateur de l'Union a eu l'intention de conférer une portée rétroactive à l'article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 207/2009 modifié. Une telle interprétation ressort également du considérant 12 du règlement 2015/2424, qui rappelle l'attachement du législateur de l'Union au principe de sécurité juridique.

Il convient par conséquent de répondre à la première question que l'article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 207/2009 modifié doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à des marques enregistrées antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement modifié. »

Dans cette décision, la CJUE ne s'est cependant pas clairement prononcée sur l'hypothèse, comme en l'espèce, où le dépôt de la marque est intervenu avant la modification législative, tandis que l'enregistrement est intervenu postérieurement à celle-ci.

La jurisprudence constante de la CJUE permet cependant de constater que celle-ci affirme de manière répétée que la législation à prendre en considération pour la détermination de la validité d'une marque est celle applicable au moment de la demande d'enregistrement.

Elle a ainsi retenu, dans un arrêt du 29 janvier 2020 (affaire C-371/18 EU:C:2020:45, point 49) que « *s'agissant des demandes en nullité de marques de l'Union européenne et de marques nationales, la date de demande d'enregistrement de ces marques est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12 et jurisprudence citée)* ».

Cette jurisprudence a encore été confirmée par un arrêt du 8 octobre 2020 (affaire C-456/19).

Le tribunal conclut de ce qui précède que la CJUE s'est d'ores et déjà clairement prononcée en faveur de l'application de la loi en vigueur au moment de la demande d'enregistrement d'une marque pour se prononcer sur la validité de celle-ci.

Il s'ensuit que la demande en annulation de la Marque sur base de l'article 7(1)(e)(iii) n'est pas fondée et que par ailleurs la question préjudicielle posée par AMAZON à cet égard n'est pas justifiée.

La validité de la Marque n'étant pas remise en question sur base d'autres dispositions légales, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle.

(ii) L'imputabilité de la violation de la Marque

La demande de Christian LOUBOUTIN est basée sur l'article 9 du RMUE, qui dispose comme suit :

« 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de

confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. 16.6.2017 L 154/10 Journal officiel de l'Union européenne FR

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE. »

Christian LOUBOUTIN a précisé expressément que sa demande est basée uniquement sur le point 2 a) de l'article 9 du RMUE, dès lors sur l'existence d'un usage d'un signe identique à la Marque.

(a) L'imputabilité de l'usage du signe dans les publicités

Le premier critère qualifiant un acte de contrefaçon consiste dans l'usage fait d'un signe portant atteinte dans la vie des affaires.

Il n'est pas contesté que l'usage peut être fait sous des formes diverses, non limitativement énumérées par l'article 9 §3 du RMUE, et notamment dans le cadre de la publicité, dans le fait de la détention et de la mise dans le commerce de produits portant le signe.

AMAZON fait plaider qu'elle ne ferait pas un usage des signes incriminés, dans la mesure où en tant qu'exploitant de place de marché en ligne, elle ne pourrait pas être responsable des contenus publiés sur ses sites.

Christian LOUBOUTIN quant à lui conteste que les principes applicables aux places de marché en ligne suivant la jurisprudence de la CJUE soient applicables à AMAZON, dans la mesure où celle-ci devrait être qualifiée de distributeur des produits vendus sur ses sites et que les annonces émanant des vendeurs tiers s'intégreraient dans la propre communication commerciale d'AMAZON.

La jurisprudence de la CJUE retient que « l'existence d'un «usage» d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers, au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94, implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une

utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Or, dans la mesure où ce tiers fournit un service consistant à permettre à ses clients de faire apparaître, dans le cadre de leurs activités commerciales telles que leurs offres à la vente, des signes correspondant à des marques sur son site, il ne fait pas lui-même, sur ledit site, une utilisation de ces signes au sens visé par ladite législation de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Google France et Google, précité, points 56 et 57)...

Il s'ensuit que l'usage de signes identiques ou similaires à des marques dans des offres à la vente affichées sur une place de marché en ligne est fait par les clients vendeurs de l'exploitant de cette place de marché et non par cet exploitant lui-même.

Dans la mesure où il permet à ses clients de faire cet usage, le rôle de l'exploitant de la place de marché en ligne ne saurait être apprécié au regard des dispositions de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94, mais doit être examiné sous l'angle d'autres règles de droit, telles que celles énoncées dans la directive 2000/31, en particulier à la section 4 du chapitre II de celle-ci, qui porte sur la « responsabilité des prestataires intermédiaires » dans le commerce électronique et qui réunit les articles 12 à 15 de cette directive » (voir, par analogie, arrêt Google France et Google, précité, point 57) (CJUE, 12 juillet 2011 C-324/09 L'Oréal-eBay).

L'expression « faire usage » implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage. À cet égard, la CJUE a relevé que « l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dont la substance est reprise à l'article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, qui énumère de manière non exhaustive les types d'usage que le titulaire de la marque peut interdire, mentionne exclusivement des comportements actifs de la part du tiers » (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, points 39 et 40, ainsi que du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, point 38).

Dans la décision L'Oréal c/ eBay, la CJUE a retenu que dans le cadre d'une pure place de marché en ligne, les annonces mises en ligne par les vendeurs tiers ne constituent pas un usage dans le chef de l'exploitant de la place de marché, dans la mesure où ces annonces ne font pas partie de la communication commerciale de l'exploitant.

Tandis qu'AMAZON préconise la transposition pure et simple de cette jurisprudence dans le présent litige, Christian LOUBOUTIN considère que les activités d'AMAZON seraient constitutives d'un comportement actif, justifiant dès lors une interdiction d'usage des signes incriminés dans son chef.

Il convient tout d'abord de constater que les fonctions exercées par les trois parties défenderesses au sein du groupe AMAZON divergent.

AMAZON EU, dont l'activité consiste en la vente au détail des produits propres d'AMAZON, en son nom et pour son compte, n'intervient pas dans le cadre des ventes de vendeurs tiers, de sorte qu'il n'est pas établi en quoi elle peut être considérée comme faisant un usage des signes publiés sur les sites AMAZON par ces vendeurs tiers.

Elle pourrait toutefois être considérée comme faisant usage de signes portant atteinte à la marque dans l'hypothèse des offres de vente proposées en son nom propre.

Il n'est pas établi ni même expliqué en quoi AMAZON EUROPE CORE, en charge du fonctionnement technique des sites AMAZON, pourrait être considérée comme faisant un usage des signes incriminés. Il n'en reste pas moins qu'en mettant à disposition d'autres

entités du groupe AMAZON le support technique pour l'exploitation des sites internet, sa responsabilité n'est pas à exclure d'emblée.

AMAZON SERVICES EUROPE, quant à elle, est en charge du service « Vendre sur Amazon », permettant à des vendeurs tiers d'avoir accès à la plateforme de marché en ligne d'AMAZON pour y mettre en vente leurs propres produits.

Il y a dès lors lieu de déterminer si cette activité, consistant à afficher des offres de vendeurs tiers en même temps que des offres émanant d'AMAZON elle-même, peut engendrer un usage de signes portant atteinte à la Marque dans le chef d'AMAZON.

Le tribunal ne se prononce cependant pas à ce stade sur les responsabilités éventuelles respectives des différentes entités du groupe AMAZON, en prenant en considération le fait que les activités de celles-ci sont étroitement imbriquées, de manière à créer dans la perception des utilisateurs une impression d'unité. Les responsabilités respectives ne seront examinées que dans l'hypothèse où une responsabilité de principe sera retenue à l'égard d'AMAZON.

Le terme de « place de marché en ligne » ou « marketplace » désigne toute plateforme qui met en relation des acheteurs et des vendeurs sur internet, faisant profiter les vendeurs des fonctionnalités et de la visibilité de la plateforme, contre paiement de commissions.

Il n'est pas contesté qu'AMAZON publie sur ses sites de vente des annonces relatives à ses propres produits, qu'elle vend et expédie en son nom, ainsi que des annonces émanant de vendeurs tiers, qui soit s'occupent eux-mêmes de l'expédition des produits vendus, soit en chargeant AMAZON, qui les recueille dans ses centres de distribution et les expédie aux acquéreurs depuis ses entrepôts.

Il n'est pas non plus contesté que les annonces sont regroupées dans différentes catégories et sous-catégories suivant un système d'arborescence, qui ne fait aucune distinction entre les produits vendus par AMAZON et ceux vendus par les vendeurs tiers, les informations relatives au vendeur et à l'expéditeur des produits n'apparaissant à l'écran qu'en consultant les annonces individuellement, et, concernant notamment les chaussures, qu'au moment de spécifier la pointure souhaitée.

Le tribunal constate que le mode de fonctionnement des plateformes AMAZON, consistant en un mélange dans les différentes catégories d'annonces émanant d'un côté d'AMAZON et de l'autre des vendeurs tiers, diffère de celui d'autres places de marché telles qu'eBay ou Rakuten qui publient uniquement des annonces émanant de vendeurs tiers et n'exercent aucune activité de vente. AMAZON n'est cependant pas la seule à exploiter ce modèle commercial, des opérateurs comme Cdiscount accueillant également des produits de vendeurs tiers à côté de leur propre gamme de produits, tel que cela résulte notamment d'une capture d'écran produite par AMAZON en pièce n° 50.

Christian LOUBOUTIN estime que cet amalgame opéré entre ventes propres et ventes de tiers aurait pour conséquence qu'AMAZON ne pourrait pas être considérée comme un exploitant de place de marché au sens donné par la CJUE, mais comme distributeur personnellement responsable du contenu de toutes les annonces publiées. Cela créerait dans la perception du public pertinent, qui serait un internaute moyennement attentif, une impression que tous les produits vendus sur les sites AMAZON émanent de celle-ci, ou tout du moins que les annonces des vendeurs tiers font partie de la propre communication commerciale d'AMAZON.

Le tribunal considère, contrairement à Christian LOUBOUTIN, que les services offerts par AMAZON à travers ses sites internet constituent des services découlant d'une place de marché en ligne, dans la mesure où, même s'il existe un mélange entre différents types d'offres, il n'en reste pas moins que tous les attributs des places de marché en ligne se retrouvent également dans l'activité d'AMAZON SERVICES EUROPE notamment, dans le cadre de son service « Vendre avec Amazon ».

Le fait qu'à ces services s'ajoutent d'autres services, et notamment des offres propres de l'exploitant de la place de marché, ainsi que des services de stockage et d'expédition, et même que ces services s'imbriquent au risque de créer une certaine confusion aux yeux des internautes utilisateurs des plateformes, n'est pas de nature à exclure la qualification de place de marché aux plateformes AMAZON.

Toutefois, il convient d'analyser si ce fonctionnement particulier des plateformes exploitées par AMAZON est susceptible d'induire une intégration des annonces de vendeurs tiers de telle manière qu'un usage des signes incriminés puisse être retenu dans le chef d'AMAZON pour s'intégrer dans sa propre communication commerciale, selon l'expression utilisée par la CJUE dans l'arrêt l'Oréal c/ eBay.

Le tribunal rappelle que dans cet arrêt, la CJUE a retenu que l'existence d'un « usage » d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers, implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale, pour en conclure qu'un exploitant de place de marché en ligne ne faisait pas un tel usage.

Dans la mesure cependant où l'arrêt concernait la plateforme eBay, qui intervient notoirement dans la publication des annonces de ses utilisateurs uniquement en tant qu'intermédiaire et non comme vendeur et distributeur, cette jurisprudence n'est pas *ipso facto* transposable à une plateforme ayant un fonctionnement différent.

Selon la jurisprudence de la CJUE, « la notion d'« usage », au sens de l'article 9, paragraphes 1, sous a), et 2, sous d), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire vise une situation, (...), dans laquelle un intermédiaire commercial, agissant en son nom propre mais pour le compte du vendeur et n'étant pas, dès lors, une partie intéressée dans une vente de marchandises dans laquelle il est lui-même une partie liée, utilise, dans ses papiers d'affaires, un signe identique à une marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » (CJUE 19 février 2009, C-62/08). Cette interprétation a été confirmée récemment par un arrêt du 30 avril 2020 (C-772/18).

Il n'importe dès lors pas de savoir si les produits vendus sur les sites AMAZON ne sont pas économiquement attribuables à celle-ci.

La Cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt précité dans le cadre de l'action en cessation au sujet de la Marque Benelux, a retenu que « l'usage du signe incriminé dans les publicités qui apparaissent sur les sites internet Amazon.fr et Amazon.de pour le compte d'un vendeur tiers – que son identité soit ou non mentionnée – est imputable audit vendeur tiers, et non à Amazon elle-même, quand bien même le public aurait une autre perception, notamment que l'offre de vente émanerait de l'exploitant du site qui utiliserait la marque dans le cadre de sa propre communication commerciale ».

Christian LOUBOUTIN critique cette analyse, considérant que la perception du public quant à l'imputation des publicités est déterminante et propose de poser une question

préjudicielle à ce sujet. Il reproche encore à la Cour d'appel de Bruxelles d'avoir retenu que l'éventuel rôle actif joué par AMAZON dans le cadre de l'élaboration des publicités portant atteinte à la Marque n'aurait une importance que dans le cadre d'une demande sur base de la responsabilité de droit commun, mais non dans le cadre d'une demande basée sur le droit des marques.

Christian LOUBOUTIN considère que la notion de « rôle actif » couvrirait toute forme de responsabilité pour des activités illicites de toute nature. Dans son analyse, il se base sur les conclusions de l'avocat général Henrik Saugmandsgaard dans une affaire C-682/18 en matière de droits d'auteur et droits voisins (et non pas en matière de marques), qui considère que *« le prestataire joue pareil « rôle actif » de nature à lui conférer « une connaissance ou un contrôle » des informations qu'il stocke à la demande des utilisateurs de son service lorsqu'il ne se borne pas à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu, mais que, de par la nature de son activité, il est réputé acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu. Tel est le cas si le prestataire sélectionne les informations stockées, s'il s'implique activement dans leur contenu d'une autre façon ou encore s'il présente ces informations aux yeux du public d'une manière telle qu'elles apparaissent être les siennes. Dans de telles hypothèses, le prestataire sort du rôle d'intermédiaire des informations fournies par les utilisateurs de son service : il se les approprie ».*

Le tribunal constate, concernant la citation qui précède, que cette analyse a été faite dans le cadre d'une question préjudicielle touchant non pas le domaine du droit des marques, mais celui de la directive 2000/31 « e-commerce », sur la question de savoir si les opérateurs (dans l'espèce traitée, il s'agissait entre autres de YouTube) peuvent bénéficier de l'exonération de l'article 14 de cette directive. L'analyse du « rôle actif » s'inscrit dès lors dans ce domaine, et ne saurait être *ipso facto* transposée dans le domaine de la protection des marques, notamment dans le cadre de l'analyse de l'usage fait de signes portant atteinte à une marque.

C'est par ailleurs l'analyse qu'a faite la Cour d'appel de Bruxelles au point 15 de son arrêt précité, en retenant que les notions de « rôle actif » et de « position neutre » de l'exploitant de place de marché en ligne s'analyseraient dans le cadre de la responsabilité de celui-ci au regard de la directive sur le commerce électronique, par opposition à l'analyse de la notion d'usage d'un signe portant atteinte à une marque.

Il n'en reste pas moins que la CJUE, dans son arrêt L'Oréal c/ eBay, a introduit dans le débat la notion de « propre communication commerciale », impliquant que dans l'hypothèse où il peut être retenu que l'utilisation d'un signe est incluse dans la propre communication commerciale d'un opérateur commercial, celui-ci peut être considéré comme faisant un usage de ce signe et en conséquence encourir une responsabilité en matière de protection de marque.

Il convient dès lors d'analyser les différents éléments mis en avant par Christian LOUBOUTIN en vertu desquels AMAZON devrait être considérée comme faisant usage des signes incriminés en intégrant les offres de tiers dans sa propre communication commerciale.

Christian LOUBOUTIN invoque ainsi l'uniformisation des annonces, avec la présence dans chaque annonce de la marque semi-figurative de haute renommée d'AMAZON et une intervention de celle-ci dans le format et la composition des annonces, la discrétion avec laquelle sont affichées les informations relatives aux vendeurs des produits,

l'intervention active d'AMAZON à l'élaboration des annonces, l'intervention dans le stockage et l'expédition des produits, l'intervention active d'AMAZON dans la fixation des prix de vente.

L'intervention active d'AMAZON se déduirait encore de la présentation des différentes boutiques, avec une utilisation systématique du pronom personnel « nos » pour décrire l'offre présente sur les sites AMAZON, mais aussi de la présence de rubriques générales telles que « les meilleures ventes », « les plus demandés » ou « les plus offerts », sans distinction de la provenance des produits.

Christian LOUBOUTIN précise encore que des annonces AMAZON s'afficheraient dans les rubriques publicitaires d'autres sites, tels que des quotidiens en ligne ou des sites de réseaux sociaux.

Il fait remarquer qu'AMAZON serait elle-même titulaire de nombreuses marques, dont elle ne revendiquerait cependant pas de manière transparente la propriété.

Il se déduirait de ce qui précède que l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif percevrait AMAZON comme le distributeur de tous les produits offerts sur ses sites, sa qualité de distributeur étant par ailleurs soulignée par AMAZON elle-même.

AMAZON réfute ces arguments en arguant, pour chaque élément soulevé, que d'autres exploitants de place de marché en ligne, utiliseraient les mêmes pratiques.

Le tribunal considère cependant à cet égard que plutôt que de considérer chaque élément des offres telles que présentées sur les sites AMAZON de manière isolée, il y a lieu d'apprécier la stratégie dans son ensemble afin de déterminer si le modèle de vente mis en place par AMAZON est susceptible de différer de celui d'une place de marché à proprement parler et d'induire dès lors le cas échéant des responsabilités différentes.

Malgré une jurisprudence abondante de la CJUE, celle-ci ne s'est jamais prononcée sur la question de savoir si le fait qu'un distributeur de produits sur internet, qui exploite en même temps une place de marché en ligne, peut être considéré comme intégrant les offres de tiers dans sa propre communication commerciale. En effet, toutes les décisions citées à l'appui des arguments développés par les parties, et plus particulièrement d'AMAZON, partent du précepte que les annonces de tiers ne font pas partie de la propre communication commerciale de l'exploitant de la plateforme et qu'AMAZON est considérée uniquement comme un exploitant de place de marché en ligne.

Le tribunal avait soumis à l'appréciation des parties la question préjudicielle suivante :

« L'article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l'usage d'un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site est imputable à son exploitant en raison du mélange sur ce site des offres propres à l'exploitant et de celles de vendeurs tiers, par l'intégration de ces publicités dans la propre communication commerciale de l'exploitant ?

Une telle intégration est-elle renforcée par le fait que :

- *les publicités sont présentées de manière uniforme sur le site ?*

- *les publicités propres et de vendeurs tiers sont affichés indistinctement quant à leur origine, mais en affichant clairement le logo de l'exploitant, dans les rubriques publicitaires de sites internet tiers sous forme de « pop-up » ?*
- *l'exploitant offre un service intégral aux vendeurs tiers, incluant une assistance à l'élaboration des publicités, le stockage des produits et l'expédition de ceux-ci et la fixation des prix de vente ?*
- *le site de l'exploitant soit conçu de manière à se présenter sous forme de boutiques et de labels tels que « les meilleures ventes », « les plus demandés » ou « les plus offerts », sans distinction apparente à première vue entre produits propres et produits de vendeurs tiers ? »*

Christian LOUBOUTIN considère que cette question préjudicielle est en substance identique à celle qu'il souhaite soumettre à la CJUE, en insistant sur le fait que la question essentielle est celle de savoir dans quelles circonstances factuelles l'usage d'un signe dans une publicité peut être imputé à l'exploitant d'un site de vente en ligne.

AMAZON a conclu principalement à l'inutilité et à l'absence de pertinence de cette question préjudicielle au regard de la jurisprudence existante de la CJUE. En ordre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de la reformuler pour tenir compte de ses observations.

Ainsi, la CJUE aurait eu l'opportunité de répondre aux questions proposées, notamment dans l'arrêt *Coty c/ Amazon* (C-567/18), dans laquelle l'opinion de l'avocat général allait dans le sens de la question préjudicielle proposée, mais que la CJUE aurait choisi de ne pas suivre, en se contentant de confirmer que l'opérateur d'une place de marché en ligne ne faisait pas l'usage des signes attribuables aux vendeurs tiers et en précisant que la responsabilité de ces opérateurs devrait être analysée sous l'angle d'autres règles de droit.

La question préjudicielle soumise à la CJUE dans le cadre de cette affaire était la suivante : « *Une personne qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte détient-elle ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si ce n'est pas elle-même mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché ?* »

La CJUE a répondu à cette question comme suit : « *L'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne], et 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, doivent être interprétés en ce sens qu'une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.* »

Ce faisant, la CJUE a dès lors abordé la question exclusivement sous l'angle de l'entreposage de produits, sans envisager une analyse plus large du modèle commercial employé par les différentes entités du groupe AMAZON.

L'avocat général, dans ses conclusions relatives à l'affaire *Coty*, avait estimé que « *L'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil,*

du 26 février 2009, sur la marque communautaire, et 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, doivent être interprétés en ce sens que :

- Une personne ne stocke pas pour un tiers (vendeur) des produits portant atteinte à un droit de marque aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché lorsqu'elle n'a pas connaissance de cette atteinte et que ce n'est pas elle-même, mais le tiers, qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché.
- Il est cependant possible de considérer que cette personne stocke ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si elle s'implique activement dans leur distribution, dans le cadre d'un programme ayant les caractéristiques du programme dénommé « Expédié par Amazon », auquel le vendeur souscrit.
- Le fait que cette personne ignore que, dans le cadre d'un tel programme, le tiers offre ou vend les produits en contrevenant au droit du titulaire de la marque ne l'exonère pas de sa responsabilité, lorsque l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette en œuvre les moyens permettant de détecter cette atteinte ».

En statuant comme elle l'a fait, la CJUE n'a pas tenu compte des réserves de l'avocat général quant à une éventuelle responsabilité d'AMAZON en sa qualité d'entrepoteur.

Ces éléments ne permettent cependant pas de retenir que la CJUE aurait d'ores et déjà, de manière même implicite, pris position sur le problème actuellement soumis au tribunal de céans, qui concerne non seulement l'entrepoteur par AMAZON de produits vendus par des tiers, mais qui pose une question plus large sur la qualification d'intégration dans la propre communication commerciale des offres de tiers.

Il s'ensuit que la question préjudicielle suggérée n'a pas d'ores et déjà reçu de réponse de la part de la CJUE, de sorte que celle-ci est pertinente en principe.

Par ailleurs, le fait que la question abordée pourrait le cas échéant trouver une solution sous l'égide de la législation sur le commerce électronique ne permet pas d'exclure de manière certaine une responsabilité en matière de protection des marques.

Il y a en conséquence lieu de retenir que la question préjudicielle telle que suggérée par le tribunal est pertinente au regard du litige soumis et des réponses d'ores et déjà apportées par la CJUE dans le cadre d'autres affaires.

AMAZON fait encore exposer que la question préjudicielle telle que proposée ne refléterait pas entièrement les circonstances factuelles à la base de celle-ci et elle propose dès lors de la modifier comme suit :

« L'article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l'exploitant d'une place de marché en ligne fait usage – au sens de cet article – d'un signe identique à une marque qui apparaît dans des offres de vente créées par des vendeurs tiers et affichées sur un site exploité par une société appartenant au même groupe de sociétés que l'exploitant de la place de marché en ligne :

- le site affiche des offres de vendeurs tiers et des offres d'une société tierce appartenant au même groupe de sociétés que l'exploitant de la place de marché en ligne,
- les offres (indiquant par ailleurs de façon visible l'identité des vendeurs) sont présentées sur le site de façon uniforme, l'exploitant du site ayant adopté des règles

et recommandations relatives à la composition des offres qui sont applicables à toute personne souhaitant diffuser une offre sur le site,

- *un programme automatisé mis en place par l'exploitant du site crée des « pop-up » dans les rubriques publicitaires de sites tiers qui affichent – sans tenir compte de leur origine commerciale – des offres créées par des vendeurs tiers ainsi que des offres d'une société appartenant au même groupe de sociétés que l'exploitant de la place de marché en ligne et affichent également le logo de l'exploitant du site,*
- *l'exploitant de la place de marché offre des services optionnels de stockage et de livraison pour le compte de vendeurs tiers,*
- *le site est conçu de manière à grouper des offres sous forme de boutiques et à attribuer à des offres des labels tels que « les meilleures ventes », « les plus demandés » ou « les plus offerts », sans distinction apparente à première vue entre les offres de vendeurs tiers et les offres d'une société appartenant au même groupe que l'exploitant de la place de marché en ligne ? »*

Alors qu'il paraît opportun de modifier la question préjudicielle telle que suggérée par le tribunal en ce qui concerne les entités AMAZON visées, le tribunal constate cependant que la version proposée par AMAZON ne mentionne plus la notion de « mélange » d'offres ayant des origines différentes, notion qui est cependant à la base de la problématique soulevée par le présent litige.

La précision relative à l'existence d'un programme automatisé gérant les publicités pop-up sur des sites tiers manque de pertinence, alors que le fait que ces publicités soient générées automatiquement n'est pas de nature à exclure une éventuelle responsabilité d'AMAZON, alors qu'il lui appartient de programmer ses outils informatiques de manière à ne pas porter atteinte aux droits de tiers.

AMAZON fait encore valoir qu'elle n'interviendrait en aucune manière dans la fixation des prix par les vendeurs tiers.

Le tribunal constate que la formulation utilisée à cet égard par le tribunal dans son projet de question préjudicielle suggère qu'AMAZON intervient directement dans la fixation des prix, ce qui n'a pas été affirmé par Christian LOUBOUTIN. Il n'est cependant pas contesté qu'AMAZON fournit une assistance à la fixation des prix et différents articles de presse parus dans des journaux de grande renommée tels que *The Wall Street Journal* ou *The New York Times* versés en cause suggèrent qu'AMAZON agit de manière indirecte sur les prix en faisant pression pour que les vendeurs tiers ne proposent pas leurs produits à un prix moindre sur d'autres sites. Il y a en conséquence lieu de reformuler la question préjudicielle dans le sens qu'AMAZON fournit une assistance à la fixation des prix des produits tiers, sans cependant complètement supprimer la question de la fixation des prix.

La question préjudicielle telle qu'elle sera soumise à la CJUE sera détaillée dans le dispositif du présent jugement.

Christian LOUBOUTIN met encore en avant l'importance qu'aurait la perception du public pertinent du rôle actif ou de l'intégration dans la propre communication commerciale de l'exploitant, cette perception étant susceptible de rendre imputable à l'exploitant l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque et demande au tribunal de soumettre une question préjudicielle y relative à la CJUE.

La Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt précité a retenu le contraire.

La question de la perception du public du rôle plus ou moins actif joué par l'exploitant de la place de marché dans la publication des annonces et dès lors celle de savoir si les annonces publiées font partie de la propre communication commerciale de l'exploitant peut toutefois avoir une importance.

Il y a ainsi lieu de s'interroger si le fait que la perception du public perçoit attribue une annonce ou une offre à la propre communication commerciale d'un exploitant de plateforme numérique de vente n'équivaut pas à une réelle intégration de l'offre dans cette communication commerciale, impliquant de ce fait la responsabilité de cet exploitant au regard du droit des marques.

Il convient en conséquence de soumettre la question préjudicielle telle que formulée par Christian LOUBOUTIN et telle que précisée au dispositif du présent jugement à la CJUE.

(b) L'imputabilité de l'usage des signes par l'expédition de produits portant le signe incriminé

Christian LOUBOUTIN considère que l'expédition par les soins d'AMAZON depuis ses centres de distribution de produits vendus par des vendeurs tiers pourrait être qualifiée d'usage, alors que contrairement à l'entreposeur n'ayant en principe pas connaissance d'éventuelles atteintes des produits stockés pour des vendeurs tiers à des signes protégés, l'expéditeur devrait en principe être considéré comme ayant une telle connaissance. Il reproche à la Cour d'appel de Bruxelles d'avoir considéré que l'expédition ne serait que le prolongement de l'entreposage, pour appliquer la jurisprudence Coty de la CJUE et dès lors rejeter la notion d'usage dans le chef d'AMAZON.

Il estime en réalité que la combinaison de l'affichage des annonces, de l'entreposage et de l'envoi de produits potentiellement contrefaisants serait constitutive d'une connaissance effective de l'apposition du signe contrefaisant et demande au tribunal de soumettre à la CJUE les questions préjudicielles citées ci-avant dans ce contexte.

La CJUE a décidé, concernant l'entreposage que « l'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne], et 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, doivent être interprétés en ce sens qu'une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités » (2 avril 2020 C-567/18, Coty Germany *cf* Amazon).

Dès lors, pour que l'entreposage de produits revêtus de signes identiques ou similaires à des marques puisse être qualifié d'« usage » de ces signes, encore faut-il que l'opérateur économique effectuant cet entreposage poursuive lui-même la finalité visée par ces dispositions, qui consiste en l'offre de produits ou en leur mise dans le commerce.

Cet arrêt ne s'est pas prononcé sur l'expédition des produits à la suite de l'entreposage, alors que dans l'espèce soumise à la CJUE, l'expédition était assurée par un prestataire externe.

Si la question préjudicielle suggérée à cet égard par Christian LOUBOUTIN est déjà partiellement incluse dans la question préjudicielle examinée ci-avant, elle évoque

quelques précisions supplémentaires qu'il convient à soumettre à la CJUE dans un souci d'être le plus complet possible.

Par ces motifs:

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

rejette le moyen de nullité basé sur le libellé obscur,

dit non fondée la demande reconventionnelle en nullité de la marque de l'Union européenne n° 8845539,

sursoit à statuer et **soumet** à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

- Question n° 1

« L'article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l'usage d'un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site est imputable à son exploitant ou à des entités économiquement liées en raison du mélange sur ce site des offres propres à l'exploitant ou à des entités économiquement liées et de celles de vendeurs tiers, par l'intégration de ces publicités dans la propre communication commerciale de l'exploitant ou des entités économiquement liées ?

Une telle intégration est-elle renforcée par le fait que :

- *les publicités sont présentées de manière uniforme sur le site ?*
 - *les publicités propres à l'exploitant et à des entités économiquement liées et de vendeurs tiers sont affichés indistinctement quant à leur origine, mais en affichant clairement le logo de l'exploitant ou d'entités économiquement liées, dans les rubriques publicitaires de sites internet tiers sous forme de « pop-up » ?*
 - *l'exploitant ou des entités économiquement liées offre un service intégral aux vendeurs tiers, incluant une assistance à l'élaboration des publicités et à la fixation des prix de vente, le stockage des produits et l'expédition de ceux-ci ?*
 - *le site de l'exploitant et des entités économiquement liées soit conçu de manière à se présenter sous forme de boutiques et de labels tels que « les meilleures ventes », « les plus demandés » ou « les plus offerts », sans distinction apparente à première vue entre produits propres de l'exploitant et des entités économiquement liées et produits de vendeurs tiers ? »*
- Question n° 2

« L'article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne doit-il être interprété en ce que

l'usage d'un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site de vente en ligne est, en principe, imputable à son exploitant ou à des entités économiquement liées si, dans la perception d'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant ou une entité économiquement liée a joué un rôle actif dans l'élaboration de cette publicité ou que cette dernière est perçue comme faisant partie de la propre communication commerciale de cet exploitant ?

Une telle perception sera-t-elle influencée :

- *par la circonstance que cet exploitant et/ou des entités économiquement liées est un distributeur renommé de produits les plus variés, dont des produits de la catégorie de ceux vantés dans la publicité ;*
- *ou par la circonstance que la publicité ainsi affichée présente un en-tête dans lequel est reproduit la marque de service de cet exploitant ou des entités économiquement liées, cette marque étant renommée comme marque de distributeur ;*
- *ou encore par la circonstance que cet exploitant ou des entités économiquement liées offrent concomitamment à cet affichage des services traditionnellement offerts par les distributeurs de produits de la même catégorie que celle dont relève le produit vanté par la publicité ? »*

Question n° 3

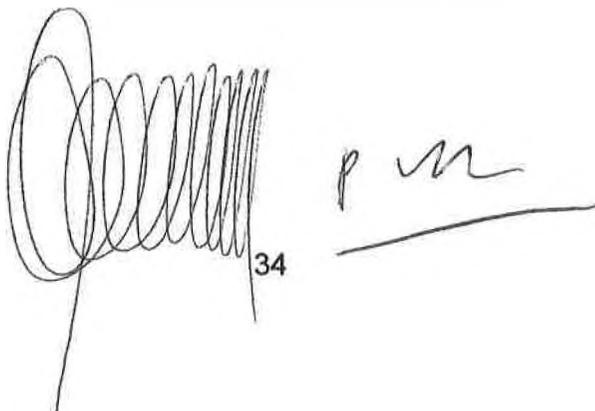
« L'article 9, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne doit-il être interprété en ce que l'expédition, dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire d'une marque, au consommateur final d'un produit pourvu d'un signe identique à la marque, n'est constitutive d'un usage imputable à l'expéditeur que si ce dernier a une connaissance effective de l'apposition de ce signe sur le produit ?

Un tel expéditeur est-il l'usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a annoncé au consommateur final se charger de cette expédition après avoir lui-même ou une entité liée économiquement stocké le produit à cette fin ?

Un tel expéditeur est-il l'usager du signe concerné si lui-même ou une entité liée économiquement a préalablement contribué activement à l'affichage, dans la vie des affaires, d'une publicité pour le produit pourvu de ce signe ou a enregistré la commande du consommateur final au vu de cette publicité ? »

ordonne que copie du présent jugement, ensemble avec les pièces du dossier, soit transmise par le greffe du tribunal par voie de courrier recommandé (Greffe de la Cour de justice de l'Union européenne, rue du Fort Niedergrünwald, L-2925 Luxembourg) et de courriel (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu) au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne,

réserve les frais et les droits des parties.



34