

Affaire C-104/22**Demande de décision préjudicielle****Date de dépôt :**

15.2.2022

Jurisdiction de renvoi :

Markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande)

Date de la décision de renvoi :

14 février 2022

Partie requérante :

Lännen MCE Oy

Parties défenderesses :

Berky GmbH

Senwatec GmbH & Co. KG

TRIBUNAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES	DÉCISION	[omissis]
--	-----------------	-----------

14 février 2022	[omissis]
-----------------	-----------

PARTIE REQUÉRANTE	Lännen MCE Oy
--------------------------	---------------

PARTIES DÉFENDERESSES	Berky GmbH
	Senwatec GmbH & Co. KG

AFFAIRE	Contrefaçon de marque de l'Union européenne ; saisine de la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
----------------	---

OBJET DE LA PROCÉDURE

- 1 L'action introduite par Lännen MCE Oy devant le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande) porte sur le point de savoir si les parties défenderesses, Berky GmbH (ci-après « Berky ») et Senwatec GmbH & Co. KG (ci-après « Senwatec »), toutes deux établies en Allemagne, ont contrefait la marque de l'Union européenne (ci-après la « marque de l'UE ») numéro 003185758 WATERMASTER.
- 2 La demande de décision préjudicielle porte sur les conditions requises pour pouvoir considérer que les faits de contrefaçon allégués ont été commis sur le territoire de la Finlande au sens de l'article 125, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après le « RMUE »)[,] et, ainsi, que la juridiction de céans est internationalement compétente pour connaître de l'action en contrefaçon.
- 3 Il se pose en particulier la question de savoir dans quelles conditions **[Or. 2]** il est possible de considérer, le cas échéant, que les publicités affichées par la voie électronique, constitutives des faits de contrefaçon allégués, étaient destinées à un public finlandais, indépendamment du fait que la zone géographique de livraison des produits en question ait ou non été précisée dans ces publicités ou en relation avec elles.

ÉLÉMENTS DE FAIT PERTINENTS

Le contexte de l'affaire

- 4 Lännen MCE Oy, une société établie en Finlande, est titulaire de la marque de l'UE numéro 003185758 WATERMASTER.
- 5 Les parties défenderesses, Berky et Senwatec, appartiennent à un même groupe d'entreprises. Bien que les faits de contrefaçon allégués à l'encontre de ces deux sociétés soient différents, les actions en contrefaçon y afférentes font néanmoins l'objet d'une seule et même procédure juridictionnelle. Les faits de contrefaçon allégués étant distinctes, ils seront exposés séparément ci-dessous.
- 6 Senwatec est accusée d'avoir contrefait la marque de l'UE WATERMASTER en raison d'une publicité qui s'affiche en tant que résultat d'une recherche effectuée au mois d'août 2016 sur le site Google.fi à partir du mot-clé « watermaster ».
- 7 Il ressort des éléments de preuves écrits qui ont été produits que le premier résultat de la recherche Google était un lien publicitaire concernant les dragues amphibie multifonctions de Senwatec sous l'adresse « Watermaster – Multipurpose amphibian dredgers – senwatec.de ». Le résultat de recherche ci-dessus contenait le mot « Publicité » et était séparé des autres résultats de recherche par une ligne. Il ressort du tirage papier retraçant la recherche susmentionnée que l'auteur de la recherche, compte tenu de son adresse Internet, était situé à Helsinki, Finlande. Ni

le lien publicitaire obtenu par cette recherche ni le texte qui l'accompagne ne contiennent d'éléments faisant spécifiquement référence à la Finlande ou à la zone géographique de livraison des produits d'une façon générale. [Or. 3]

- 8 Le lien publicitaire susmentionné conduisait au site Internet de Senwatec, www.senwatec.de. Le site de Senwatec contenait, entre autres, un texte en anglais indiquant que les produits de Senwatec sont utilisés dans le monde entier : « The machines and solutions from the company Senwatec are worldwide in use. To give you an overview of the area of operations we created for you an own Senwatec-world map. » Ce texte était accompagné d'une illustration représentant une carte du monde sur laquelle les pays dans lesquels Senwatec déclarait avoir une activité étaient mis en évidence par une coloration plus foncée. Sur la carte en question, la majeure partie de l'Europe de l'ouest, toute l'Amérique du nord et plusieurs pays d'Asie et d'Afrique apparaissaient dans cette coloration plus foncée, mais pas la Finlande. Aucune précision supplémentaire n'a en l'espèce été fournie pour expliquer le contenu du site Internet en ce qui concerne la zone d'activité de Senwatec ou la zone de livraison de ses produits.
- 9 Dans le cas de Berky, la contrefaçon de la marque de l'UE WATERMASTER résulte, selon Lännen MCE Oy, de l'utilisation de l'« élément meta » « watermaster », correspondant à un mot clé, sur le service de partage de photos Flickr.com entre 2005 et 2019 en relation avec des images de diverses machines Berky. Selon Lännen MCE Oy, une recherche sur Google.fi à l'aide du terme « watermaster amphibious dredger » conduisait à un lien menant à un service de partage de photos Flickr.com contenant des images de machines Berky. Le lien obtenu comme résultat de recherche n'était pas un lien publicitaire, mais un résultat de recherche dit « organique ».
- 10 Les légendes des images sur le service Flickr.com mentionnaient les noms des machines en anglais ainsi que les numéros de modèle des machines. En outre, les images étaient accompagnées du logo Berky. Chaque image était accompagnée d'un certain nombre d'éléments meta correspondant à des mots-clés en anglais et dans d'autres langues. L'un de ces éléments meta, parmi d'autres, était « watermaster ». En outre, il était [Or. 4] possible de s'abonner au contenu de Berky dans le service en question.
- 11 Ni le lien obtenu à partir de la recherche sur Google.fi ni les images sur Flickr.com ne contenaient d'information faisant spécifiquement référence à la Finlande. De même, les images n'étaient accompagnées d'aucune autre information indiquant explicitement la zone géographique de livraison des machines Berky représentées sur les images.

La procédure devant le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques)

- 12 La requérante, Lännen MCE Oy, fait valoir que les faits de contrefaçon allégués ont été commis sur le territoire de la Finlande et que la juridiction de céans est par conséquent compétente, en tant que tribunal des marques de l'Union européenne,

pour connaître de l'action en contrefaçon sur le fondement de l'article 125, paragraphe 5, du RMUE.

- 13 Selon Lännen MCE Oy, les deux défenderesses ont mené sur Internet des activités de marketing qui visaient le territoire de la Finlande et étaient visibles pour les consommateurs ou les professionnels finlandais. Selon Lännen MCE Oy, les produits Berky et Senwatec sont vendus dans le monde entier. La publicité en langue anglaise ne s'adresse pas seulement au public allemand, mais également au public international sans limitation, c'est-à-dire au public de tous les pays dans lesquels elle était visible. Puisque la publicité n'est pas destinée à un pays en particulier, elle est destinée à tous les pays dans lesquels elle est visible. Selon Lännen MCE Oy, il suffit déjà que l'usage illicite ait été visible des utilisateurs finlandais d'Internet.
- 14 Dans leur mémoire en défense, Berky et Senwatec contestent la compétence internationale de la juridiction de céans. Elles font valoir que les faits de contrefaçon allégués n'ont pas été commis sur le territoire de la Finlande. Sur ce fondement, elles concluent à titre principal à l'irrecevabilité de l'action. **[Or. 5]**
- 15 Berky et Senwatec font valoir que leurs activités de marketing ne visaient pas la Finlande, qu'elles n'ont pas offert leurs produits à la vente en Finlande et qu'elles ne sont pas présentes sur le marché finlandais. Ni le résultat de la recherche sur Google ni le mot « watermaster » qui est apparu dans ce cadre ne montrent une quelconque activité de marketing en faveur de leurs produits visant la Finlande, et elles n'avaient pas par ailleurs d'activité de ce type visant ce pays. Elles estiment qu'il est indifférent à cet égard que la recherche ait été effectuée par l'intermédiaire du site Google.fi. Les photos de Berky sur Flickr.com n'étaient même pas des publicités ou des offres à la vente. Par conséquent, les faits de contrefaçon allégués ne visaient pas la Finlande. Ce qui importe à cet égard n'est pas que le contenu en ligne prétendument illicite ait été visible en Finlande, mais qu'un tel contenu ait un lien pertinent avec la Finlande.
- 16 Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la carte figurant sur le site Internet de Senwatec montre que cette société a délimité la zone géographique de livraison de ses produits de telle sorte que la Finlande en est exclue. Selon Senwatec, la carte est un des éléments qui indiquent que la Finlande ne fait pas partie du marché dans lequel elle commercialise ses produits et que, conformément à ce qu'elle déclare, elle ne disposait pas de distributeurs dans ce pays et n'y a pas réalisé de ventes. Selon Lännen MCE Oy, le marché des produits de Senwatec est mondial et Senwatec a également été présente dans des pays qui ne sont pas mis en évidence sur la carte susmentionnée. En outre, un témoin a également déclaré, dans cette affaire, que la carte du monde susmentionnée concernerait également la zone d'activité de Berky, en plus de celle de Senwatec.

RÈGLES DE DROIT ET JURISPRUDENCE

RMUE

- 17 Le RMUE s'applique depuis le 1^{er} octobre 2017. Dans la mesure où les faits de contrefaçon allégués qui font l'objet de la présente action ont été commis avant cette date, la juridiction de céans considère que c'est **[Or. 6]** le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2017, tel que modifié, notamment, par le règlement (UE) 2015/2424, entré en vigueur le 23 mars 2016 (ci-après le « RMUE antérieur »).
- 18 L'action en contrefaçon de Lännen MCE Oy a été portée devant la juridiction de céans le 28 janvier 2020. Celle-ci estime que, nonobstant ce qui précède, la question de sa compétence est régie par l'actuel RMUE, qui, pour ce qui concerne les dispositions indiquées ci-dessous, est identique en substance au RMUE antérieur.
- 19 En vertu de l'article 124, sous a), du RMUE, les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive pour toutes les actions en contrefaçon.
- 20 Aux termes de l'article 125, paragraphe 5, du RMUE, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menacé d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 11, paragraphe 2 a été commis.
- 21 L'article 126, paragraphe 2, du RMUE énonce qu'un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.

Jurisprudence de la Cour

- 22 La Cour, dans l'arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. (C- 172/18, EU:C:2019:674), concernant l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du RMUE antérieur, qui correspond à l'article 125, paragraphe 5, du RMUE en vigueur, s'est penchée sur la question de la détermination du territoire sur lequel est commis un fait de contrefaçon en cas de publicités et d'offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits revêtus du signe prétendument contrefait.
- 23 En vertu du point 47 de cet arrêt, s'agissant d'une marque de l'UE, les faits de contrefaçon allégués ont été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels ces publicités et ces offres à la vente sont destinées, nonobstant le fait que le défendeur est établi sur un autre

territoire, que le serveur du réseau électronique qu'il utilise se trouve sur un autre territoire, ou encore que les produits faisant l'objet desdites publicités et offres se situent dans un autre territoire.

- 24 Selon le point 54 de ce même arrêt, les faits de contrefaçon concernant une marque de l'UE doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire et d'offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l'achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.
- 25 Il ressort du point 56 dudit arrêt qu'il incombe à la juridiction saisie de vérifier dans quels États membres étaient situés les consommateurs ou professionnels auxquels étaient destinées les publicités et les offres à la vente que comportaient le site Internet et les plateformes, en fonction, notamment, des précisions contenues sur ce site et ces plateformes quant aux zones géographiques de livraison des produits en cause.
- 26 À ce même point 56, il est fait référence aux points 64 et 65 de l'arrêt L'Oréal e.a. (du 12 juillet 2011, C-324/09, EU:C:2011:474), dans lesquels a été appréciée la question des conditions dans lesquelles le titulaire d'une marque de l'UE est habilité à interdire [Or. 8] l'offre à la vente de produits de marque au moyen d'une place de marché en ligne.
- 27 Selon les termes du point 64 de l'arrêt L'Oréal, la simple accessibilité d'un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire. En effet, si l'accessibilité, sur ledit territoire, d'une place de marché en ligne suffisait pour que les annonces y affichées relèvent du champ d'application de la législation de l'Union en matière de marques, des sites et des annonces qui, tout en étant à l'évidence destinés exclusivement à des consommateurs situés dans des États tiers, sont néanmoins techniquement accessibles sur le territoire de l'Union seraient indûment soumis au droit de l'Union.
- 28 D'après le point 64 de l'arrêt L'Oréal, il incombe, par conséquent, aux juridictions nationales d'apprécier au cas par cas s'il existe des indices pertinents pour conclure qu'une offre à la vente, affichée sur une place de marché en ligne accessible sur le territoire couvert par la marque, est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci. Lorsque l'offre à la vente est accompagnée de précisions quant aux zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit, ce type de précision a une importance particulière dans le cadre de ladite appréciation.
- 29 D'après le point 58 de l'arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. (C- 172/18, EU:C:2019:674), la disposition antérieure qui correspond à l'article 125, paragraphe 5, du RMUE doit recevoir une interprétation autonome par rapport à

celle de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 fournie par la Cour pour les actions en contrefaçon de marques nationales. Néanmoins, l'interprétation des notions de « territoire [de l'État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » et de « lieu où le fait dommageable s'est produit », figurant à ces dispositions, doit présenter une certaine cohérence. [Or. 9]

- 30 D'après le point 39 de l'arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C- 523/10, EU:C:2012:220), l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'un litige relatif à l'atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l'utilisation, par un annonceur, d'un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d'un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d'un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l'État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l'État membre du lieu d'établissement de l'annonceur.

NÉCESSITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE

- 31 Il ressort de la jurisprudence précitée qu'il convient, pour apprécier la question de savoir dans quels États membres sont situés les consommateurs ou professionnels auxquels sont destinées des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique sur un site Internet, de tenir compte notamment des précisions quant aux zones géographiques de livraison des produits en cause.
- 32 On peut en déduire qu'il est possible de prendre en compte d'autres éléments que les précisions quant aux zones géographiques de livraison. Cela peut présenter un intérêt notamment dans le cas où il n'y a aucune précision quant à la zone géographique de livraison, ou que celle-ci ne peut être déduite qu'indirectement d'autres éléments. Toutefois, il n'apparaît pas clairement quels sont ces autres éléments.
- 33 Il ressort du point 89 des conclusions de l'avocat général Szpunar dans l'affaire AMS Neve e.a. (C- 172/18, EU:C:2019:276, point 89) que, dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du lieu de la contrefaçon, d'autres éléments que les précisions quant aux zones géographiques de livraison des produits peuvent également être particulièrement importants. D'après l'avocat général, il peut s'agir notamment des éléments suivants : le fait qu'une offre et une publicité fassent une référence explicite au public d'un État membre, qu'elles soient disponibles sur un site Internet avec un domaine de premier niveau national de cet État membre, que les prix soient indiqués en monnaie nationale, ou encore que soient affichés, sur un tel site Internet, des numéros comportant le préfixe national de l'État concerné. Il ajoute que cette liste d'éléments n'est ni exhaustive ni exclusive. Dans l'arrêt qu'elle a rendu à titre préjudiciel dans l'affaire AMS Neve, la Cour ne s'est pas exprimée sur la pertinence de ces éléments.
- 34 Il n'est pas certain, tout d'abord, que la nature des produits visés par la publicité puisse être prise en compte pour apprécier la question de savoir dans quels États membres sont situés les consommateurs ou professionnels auxquels sont destinées

des publicités et des offres à la vente et, partant, dans quels États membres a été commis le fait de contrefaçon allégué en vertu de l'article 125, paragraphe 5, TFUE. Dans la présente affaire, Lännen MCE Oy fait notamment valoir que le marché des produits de Berky et de Senwatec est mondial et que la publicité pour ces produits est destinée à tous les pays dans lesquels elle a été visible.

- 35 Si l'on admet que la publicité a été destinée au monde entier et, partant, également à l'ensemble du territoire de l'Union européenne, il n'est pas certain que l'on puisse considérer qu'elle était destinée à un État membre en particulier. En ce qui concerne Berky, il reste encore à trancher la question de savoir si, compte tenu des faits de l'espèce, l'affichage des images représentant les machines de Berky sur le service de partage de photos Flickr.com peut être qualifié de publicité.
- 36 Il ressort du point 90 des conclusions de l'avocat général dans l'affaire AMS Neve (EU:C:2019:276) qu'une indication générale qui, à titre de zone géographique de livraison, vise toute l'Union, ne permet pas d'identifier le ou les publics spécifiquement ciblés. Accorder une importance à une telle indication générale impliquerait que l'auteur d'une contrefaçon alléguée peut être attiré devant les tribunaux de tous les États membres. Dans [Or. 11] l'arrêt qu'elle a rendu à titre préjudiciel dans l'affaire AMS Neve, la Cour ne s'est pas exprimée sur cette question.
- 37 Dans l'arrêt Wintersteiger, susmentionné, la Cour a considéré que le domaine national de premier niveau dont relève le site Internet du moteur de recherche était un élément pertinent pour établir la compétence juridictionnelle. Cet arrêt portait toutefois sur une marque nationale et se distingue également à d'autres égards de la présente affaire.
- 38 Au vu des considérations qui précèdent, la juridiction de céans a des doutes quant au point de savoir si la juridiction compétente peut, en application de l'article 125, paragraphe 5, du RMUE, être déterminée en fonction de l'État membre du domaine national de premier niveau sous lequel opère le site Internet du moteur de recherche qui donne accès aux publicités.
- 39 La juridiction de céans a des doutes, notamment, sur le point de savoir si la publicité affichée par la voie électronique par la société A, établie dans l'État membre X, peut être considérée comme étant destinée à des consommateurs ou professionnels établis dans l'État membre Y, lorsque l'entreprise A a fait usage d'un signe identique à une marque de l'UE dans une publicité ou en tant que mot-clé sur le site Internet d'un moteur de recherche opérant sous un domaine de premier niveau de l'État membre Y.
- 40 À supposer que les éléments susmentionnés présentent de la pertinence dans la présente affaire, il se pose encore la question de savoir si ceux-ci suffisent à fonder la compétence des tribunaux des marques de l'UE de l'État membre Y pour connaître d'une action en contrefaçon, ou si celle-ci est encore subordonnée à des conditions supplémentaires.

- 41 Les réponses qui seront apportées à ces questions d'interprétation sont nécessaires à la résolution du litige au principal actuellement pendant devant la juridiction de céans.

QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

La juridiction de céans, après avoir donné aux parties la possibilité de s'exprimer sur le contenu de la demande de décision préjudicielle, a décidé de suspendre le traitement de l'affaire et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

La société A est établie dans l'État membre X, dans lequel se situe son siège, et elle a fait usage sur un site Internet, dans une publicité ou en tant que mot-clé, d'un signe qui est identique à la marque de l'UE de la société B.

1. Peut-on considérer, dans la situation susvisée, que la publicité est destinée à des consommateurs ou professionnels dans l'État membre Y, sur le territoire duquel la société B a son siège, et le tribunal des marques de l'UE de l'État membre Y est-il compétent en application de l'article 125, paragraphe 5, du RMUE pour connaître d'une action en contrefaçon d'une marque de l'UE lorsque la publicité affichée par la voie électronique, ou le site Internet de l'annonceur qui contient le lien qui mène à celle-ci, ne précisent pas – à tout le moins pas expressément – la zone géographique de livraison des produits, ou n'excluent pas expressément un État membre de la zone de livraison ? Peut-on prendre en compte la nature des produits concernés par la publicité [,] ainsi que l'argument tiré de ce que le marché des produits de la société A serait mondial et, partant, couvrirait l'ensemble du territoire de l'Union européenne, y compris l'État membre Y ?

2. Peut-on considérer que la publicité susvisée est destinée à des consommateurs ou professionnels dans l'État membre Y lorsque celle-ci s'affiche sur le site Internet d'un moteur de recherche opérant sous le domaine national de premier niveau de cet État membre Y ?

3. En cas de réponse affirmative à la question 1 ou 2, quels sont les autres éléments qui, le cas échéant, doivent être pris en compte pour déterminer si la publicité est destinée à des consommateurs ou professionnels dans l'État membre Y ?

[OMISSIS] [mentions relatives à la procédure]

VOIE DE RECOURS

Cette décision ne peut faire l'objet d'un recours

[OMISSIS] [formation de jugement] [OMISSIS] [notifications]