

Affaire C-437/23**Demande de décision préjudicielle****Date de dépôt :**

13 juillet 2023

Juridiction de renvoi :

Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie)

Date de la décision de renvoi :

3 juillet 2023

Partie requérante :

LEGO Juris A/S

Partie défenderesse :

Pozitív Energiaforrás Kft.

Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)

[OMISSIS] La Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) [OMISSIS], dans le cadre de la procédure contentieuse opposant [a] LEGO Juris A/S. ([OMISSIS] Billund, [OMISSIS] Danemark), partie requérante, à [OMISSIS] Pozitív Energiaforrás Korlátolt Felelősségű Társaság ([OMISSIS] Várpalota [OMISSIS]), partie défenderesse, aux fins la constatation d'un acte de contrefaçon et de l'application des conséquences juridiques y afférentes, a rendu

l'ordonnance dont le dispositif est le suivant :

La juridiction de céans défère à la Cour les questions suivantes à titre préjudiciel :

- i. Le droit communautaire s'oppose-t-il à la pratique juridictionnelle d'un État membre consistant à considérer qu'un usage non autorisé d'une marque tel que l'usage litigieux au principal est constitutif d'une contrefaçon d'une marque protégeant la représentation photoréaliste d'un élément d'un jeu de construction en forme de brique, étant précisé que cet usage résulte en l'espèce de la présence, dans l'emballage fermé du jeu de construction litigieux, d'une brique (ci-après l'« élément modulaire ») dont la forme est susceptible d'être confondue avec la représentation de la brique protégée par

la marque, ainsi que d'un guide d'assemblage représentant cet élément modulaire d'une manière susceptible d'être confondue avec la marque, mais que ni la représentation de la brique protégée par la marque ni aucun signe susceptible d'être confondu avec celle-ci ne sont reproduits sur l'emballage fermé du jeu de construction, ou seulement partiellement, et qu'aucun autre élément de l'emballage ne fait référence au titulaire de la marque ?

- ii. À supposer que l'usage décrit ci-dessus soit un usage contre lequel le titulaire de la marque peut agir en vertu de l'article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, convient-il alors d'interpréter cette disposition en ce sens que ledit titulaire de la marque peut exiger la cessation de l'importation de l'ensemble du jeu de construction en tant que produit, ainsi que la saisie du produit à cette fin, même si l'usage de la marque résulte en tout et pour tout de la présence d'un seul ou de quelques éléments modulaires du jeu de construction, dissociables de celui-ci et techniquement équivalents à d'autres éléments modulaires, et de leur représentation dans le guide d'assemblage ?
- iii. S'il convient d'interpréter le droit communautaire en ce sens que l'action du titulaire de la marque peut porter sur l'ensemble du produit même si l'usage non autorisé de celle-ci résulte de la présence d'un seul ou de quelques éléments modulaires du jeu de construction, dissociables de celui-ci et techniquement équivalents à d'autres éléments modulaires, et de leur représentation dans le guide d'assemblage, faut-il alors considérer que le droit communautaire permet au juge national, compte tenu du caractère partiel de la contrefaçon, circonscrite à un ou quelques éléments modulaires contenus dans un emballage fermé, de l'ampleur et de la gravité limitées de ladite contrefaçon par rapport à l'ensemble du produit, ainsi que de l'intérêt attaché au commerce sans restriction d'un jeu de construction non litigieux dans sa majeure partie, d'exercer son pouvoir d'appréciation au point de renoncer à satisfaire à une demande de mesures provisoires visant à l'interdiction de l'importation dudit jeu de construction et à la saisie de la marchandise à cette fin ?

[OMISSIS] [éléments de procédure nationale]

Motifs

Les faits pertinents et le litige entre les parties

[1] 1 La requérante est titulaire de marques nationales hongroises enregistrées avec date de priorité du 7 décembre 1990 sous les numéros 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 et 130.716, qui représentent de manière photoréaliste les célèbres briques LEGO, des briques emboîtables comportant un, six, deux, huit et quatre tenons de forme cylindrique. La protection conférée par les marques s'étend aux « jeux, jouets » relevant de la classe 28 au sens de l'arrangement de

Nice. Ces enregistrements ne comportent aucune mention concernant le caractère figuratif ou tridimensionnel de la marque.



[2] La défenderesse a voulu importer en Hongrie différents kits de jeux de construction pour un total de 4702 unités. La plupart de ces jeux de construction en matière plastique sont emballés dans une boîte en carton fermée sur laquelle figure une représentation photoréaliste en couleurs d'un modèle réalisé à partir d'éléments ressemblant à des briques LEGO. L'élément verbal dominant de l'emballage est généralement une combinaison de mots, en couleur et selon une certaine conception graphique, qui décrit le modèle en question, par exemple « SkyBreaker Pterodactyl », « Kaiser Dinosaur », « Holy Lion ». Chaque emballage comporte un logo, plus petit que les éléments verbaux précédents, composé de l'élément verbal « Qman » inscrit dans une case de forme carrée, ainsi que des indications concernant les caractéristiques du jeu. La boîte fermée contient différents éléments emboîtables en plastique de formes différentes, dont la plupart comportent également des tenons de forme cylindrique. L'élément verbal « ENLI » est lisible sur les tenons. L'emballage contient un guide d'assemblage qui indique, en couleur, les éléments à utiliser dans les différentes étapes du montage et la manière de les assembler, à l'aide d'illustrations axonométriques.

[3] La Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (direction des impôts et des douanes de Veszprém, relevant de l'administration nationale des impôts et des douanes), qui a procédé au dédouanement des marchandises, a considéré que celles-ci étaient susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante. Pour cette raison, cette autorité, après avoir recueilli la déclaration de la requérante, a procédé, en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, à la retenue des marchandises jusqu'à ce qu'il soit établi si celles-ci portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante.

[4] Le 22 juin 2022, la requérante, aux fins du maintien de la mesure douanière et du respect de ses marques nationales, a demandé à la juridiction de céans d'adopter une mesure provisoire aux fins de la saisie des marchandises pour lesquelles les marques nationales étaient utilisées sans autorisation. La juridiction de céans a rejeté cette demande de mesure provisoire par une ordonnance

[OMISSIS] qui a été modifiée en appel par une ordonnance [OMISSIS] définitive de la Fővárosi Ítéltábla (cour d'appel régionale de Budapest-Capitale), qui a ordonné la saisie des marchandises. La Kúria (Cour suprême), sur pourvoi de la défenderesse, a confirmé, par une ordonnance [OMISSIS] du 12 avril 2023, l'ordonnance définitive susmentionnée de la Fővárosi Ítéltábla (cour d'appel régionale de Budapest-Capitale) (voir encore, à ce propos, le point 12 de la présente ordonnance).

[5] Le 14 octobre 2022, la requérante a déposé la requête liée à la demande de mesure provisoire susmentionnée ; elle demande à la juridiction de céans, en application de l'article 12, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, sous d), ainsi que de l'article 27, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) à f), de a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (loi n° XI de 1997 sur les marques et les indications géographiques ; ci-après la « loi sur les marques »), de constater la contrefaçon de la marque, d'interdire à la défenderesse de poursuivre ses agissements, de saisir et de détruire les produits contrefaisants et de condamner la défenderesse à fournir des informations et à verser une compensation (il est fait ci-après référence à cette procédure contentieuse en tant que « procédure au principal »).

[6] La défenderesse conclut au rejet du recours. Elle fait valoir, entre autres moyens de défense, que la requérante ne considère que quelques éléments des jeux de construction importés comme constitutifs d'une contrefaçon. La défenderesse estime toutefois que la contrefaçon n'est pas constituée, car elle n'a pas importé les briques à la pièce, mais un jeu qui consiste à assembler des pièces, sans que les éléments litigieux, qui permettent d'emboîter les pièces en question, soient visibles sur ledit jeu (c'est-à-dire sur son emballage) ; autrement dit, ceux-ci ne deviennent visibles qu'après l'ouverture de l'emballage, et on peut lire sur ceux-ci l'élément verbal « ENLI », qui est bien distinguable des signes de la requérante. Il existe de nombreux jeux de construction de conception similaire sur le marché de l'Union européenne, qui peuvent y être commercialisés librement. La restriction de l'importation de tels jouets de construction en Hongrie et leur commercialisation dans ce pays par le biais de la législation sur les marques pertinentes est abusive et viole le principe de la libre circulation des marchandises.

Législation nationale pertinente

[7] L'article 12 de a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (loi n° XI de 1997 sur les marques et les indications géographiques de produits ; ci-après la « loi sur les marques ») est libellé comme suit :

- (1) La marque confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser.
- (2) En vertu de son droit d'usage exclusif, le titulaire est habilité – sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de

priorité de la marque – à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, [...]

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque antérieure.

(3) Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut notamment être interdit :

d) d’importer ou d’exporter de marchandises portant le signe à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ; [...]

[8] En vertu de l’article 27 de la loi sur les marques :

(1) Commet une contrefaçon quiconque utilise la marque de façon illicite en violation des dispositions de l’article 12.

(2) Le titulaire de la marque peut exercer contre le contrefacteur les recours de droit civil suivants, selon les circonstances de l’espèce :

f) demander la saisie, la remise à des personnes déterminées, le retrait de la circulation commerciale, le retrait définitif ou la destruction des instruments et matériaux utilisés exclusivement ou principalement pour la contrefaçon ainsi que les produits et les emballages concernés par la contrefaçon.

Nécessité du renvoi préjudiciel

[9] L’unanimité n’est pas parfaite, au sein de l’Union européenne, en ce qui concerne la question de savoir si la forme de la brique LEGO est susceptible d’être protégée par une marque. La marque de l’Union en forme de brique LEGO comportant deux rangées symétriques de quatre éléments de liaison rouges a été annulée par l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « Cour ») dans l’affaire C-48/09, en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Les procédures d’annulation menées en Hongrie contre les marques nationales faisant l’objet de l’affaire au principal, sur le fondement de la disposition du droit national correspondant à ce motif d’exclusion de la marque communautaire [article 2, paragraphe 2, sous b), de la loi sur les marques], avaient, avant cela, été clôturées de manière définitive en 2007.

[10] Par conséquent, jusqu’à ce jour, la juridiction de céans statue sur des actions en contrefaçon fondées sur des marques protégeant la représentation des briques LEGO. Dans toutes ces procédures, la requérante agit contre des

importateurs tiers qui tentent d'importer en Hongrie des jeux de construction contenant dans une boîte fermée, pour chaque kit de construction, quelques briques constituant des éléments modulaires isolés, dont la forme peut être confondue avec une marque nationale, ainsi qu'un guide d'assemblage représentant ces éléments modulaires d'une manière qui prête à confusion avec la marque. Il est clairement visible, même au premier regard, que ces jeux de construction sont des imitations de LEGO qui, d'ailleurs, portent un nom de marque indépendant nettement distinct de la dénomination de la requérante et du célèbre logo LEGO qui en est issu. En règle générale, la représentation de la brique protégée par la marque ne figure pas sur l'emballage, mais peut, exceptionnellement, être identifiée dans quelques éléments modulaires du modèle assemblé reproduit sur l'emballage. C'est d'ailleurs le cas en ce qui concerne une partie importante des jeux de construction soumis au contrôle douanier dans la procédure au principal.

[11] Les juridictions hongroises retiennent de manière constante, encore aujourd'hui, le caractère contrefaisant de tels jeux, et cette pratique remonte à une période antérieure à l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne. Dans une affaire analogue à l'affaire au principal, la Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Cour suprême de la République de Hongrie, actuellement la Kúria), par l'ordonnance définitive n° Pf.IV.26.568/2002/3, rendue le 4 décembre 2002, a ordonné, par une mesure provisoire, la saisie de jeux de construction de la marque « COBI », contenant un, deux, quatre, six et huit éléments de liaison. Selon les motifs de cette ordonnance, la contrefaçon « peut être établie avec une probabilité suffisante », parce que les éléments modulaires qui font partie des différents jeux COBI ressemblent aux briques emboîtables représentées dans les marques tridimensionnelles au point de prêter à confusion. La procédure en contrefaçon a été définitivement clôturée par le jugement n° 8.Pf.21.072/2010/6 de la Fővárosi Ítéltábla (cour d'appel régionale de Budapest-Capitale) du 2 décembre 2010, constatant les actes de contrefaçon des défenderesses, leur interdisant toute nouvelle infraction et ordonnant la saisie et la destruction, à leurs frais, des produits et des emballages contrefaisants. Ce jugement définitif a été confirmé par la Legfelsőbb Bíróság (Cour suprême) statuant en cassation dans l'arrêt n° Pfv.IV.20.791/2011/4. Selon les motifs de cet arrêt, « c'est à bon droit qu'il a été conclu dans le jugement définitif, au vu de la comparaison entre la marque des requérantes et les signes utilisés par les défenderesses, c'est-à-dire les produits, et compte tenu de l'enquête du GfK [institut d'études de marché], du catalogue de la défenderesse n° I et des guides d'assemblage annexés, que, du fait de l'impression globale produite sur les consommateurs, les produits des défenderesses ressemblent tellement aux marques des requérantes n° I et n° III qu'il existe un risque réel de confusion, de sorte que la contrefaçon peut clairement être établie ».

[12] Cette appréciation a été confirmée par l'ordonnance n° Pfv.IV.21.257/2022/7 de la Kúria (Cour suprême) dans le cadre de la procédure en référé qui a précédé la présente procédure au principal. La Kúria (Cour suprême) a énoncé que « [...] la protection qui s'attache à la représentation photoréaliste des signes tridimensionnels n'exclut pas la possibilité d'une

confusion avec le produit en tant qu'objet. [...] peu importe que, dans les jeux litigieux, les briques emboîtables se trouvent à l'intérieur de l'emballage et que ledit emballage ne porte pas la marque LEGO ».

[13] Il s'est ainsi établi en Hongrie une pratique juridictionnelle qui consiste à considérer qu'il y a contrefaçon en cas d'importation non autorisée de produits pour lesquels l'usage de la marque résulte de la présence d'un seul ou quelques éléments modulaires d'un jeu de construction constitué de nombreuses pièces, commercialisé dans un emballage clos, et de la représentation axonométrique de celles-ci dans le guide d'assemblage, même si la marque n'est pas représentée sur l'emballage du produit litigieux et qu'aucune autre référence n'est faite à la requérante, titulaire de la marque.

[14] Pour les raisons exposées ci-dessous, la juridiction de céans n'est pas pleinement convaincue de la conformité de cette pratique juridictionnelle au droit communautaire.

La première question

[15] La première question porte sur l'interprétation uniforme, en droit communautaire, de la notion de contrefaçon de marque et, en particulier, de la notion d'« usage ».

[16] Dans ce contexte, la Cour a procédé à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, notamment de la notion d'« usage » qui y figure, d'abord dans l'arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), puis dans l'arrêt du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717).

[17] La Cour a notamment énoncé que « le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive [89/104] a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres. L'exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit » (voir point 51 de l'arrêt Arsenal Football Club, C-206/01, et point 59 de l'arrêt du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, susmentionnés).

[18] Au point 16 de l'arrêt du 11 septembre 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497), la Cour a énoncé que « [a]insi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour ([...]), le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque, en application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, que si les quatre conditions suivantes sont réunies :

- (i) cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- (ii) il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- (iii) il doit être fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- (iv) il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services [*– numérotation appliquée par la juridiction de céans –*].

[19] En ce qui concerne la quatrième et dernière de ces conditions, la Cour a précisé, au point 77 de l'arrêt du 23 mars 2010, *Google France et Google* (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159), que « [p]armi [les] fonctions [de la marque – *ajout de la juridiction de céans*] figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (ci-après la 'fonction d'indication d'origine'), mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité ».

[20] La Cour a également rappelé que « [l]a protection conférée par les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 est, à cet égard, plus étendue que celle prévue aux mêmes articles, paragraphe 1, sous b), dont la mise en œuvre exige l'existence d'un risque de confusion » (voir l'arrêt *Google France et Google*, précité, point 78).

[21] Il ressort sans aucun doute de l'examen de l'affaire au principal, y compris des moyens de défense, que conformément à l'interprétation susmentionnée de la Cour, (i) l'importation des jeux de construction faisant l'objet de la procédure douanière a eu lieu dans la vie des affaires (ii), sans le consentement du titulaire de la marque, (iii) pour des produits pour lesquels la marque a été enregistrée. Les images photographiques de l'emballage des produits et du contenu des emballages permettent également de constater que, après ouverture de l'emballage, on peut trouver dans le kit de construction un ou plusieurs éléments modulaires correspondant à la représentation photoréaliste d'une ou plusieurs marques nationales. La juridiction de céans n'a aucun doute quant au fait que l'élément modulaire, en tant que signe tridimensionnel, et la représentation photoréaliste de celle-ci, c'est-à-dire la marque, doivent être considérées comme étant susceptibles d'être confondus, au regard de sa jurisprudence constante relative à l'appréciation globale du risque de confusion. Il en va de même en ce qui concerne la représentation de l'élément modulaire dans le guide d'assemblage.

[22] Le considérant 18 de la troisième directive sur les marques énonce qu'« [i]l est approprié de prévoir que la contrefaçon d'une marque ne peut être établie que s'il est constaté qu'il est fait usage de la marque contrefaite ou du signe contrefait dans la vie des affaires pour distinguer des produits ou des services. L'usage du

signe à des fins autres que la distinction de produits ou de services devrait relever des dispositions du droit national ».

[23] Il est approprié de prévoir que la contrefaçon d'une marque ne peut être établie que s'il est constaté qu'il est fait usage de la marque contrefaite ou du signe contrefait dans la vie des affaires pour distinguer des produits ou des services. L'usage du signe à des fins autres que la distinction de produits ou de services devrait relever des dispositions du droit national.

[24] La juridiction de céans comprend ce considérant en substance comme l'annonce d'une codification, par cette troisième directive, de la jurisprudence de la Cour susmentionnée, et, en particulier, de la condition énoncée au point 51 de l'arrêt Arsenal Football Club, C-206/01, et au point 59 de l'arrêt Anheuser-Busch, C-245/02.

[25] La juridiction de céans estime que la quatrième condition (iv) dégagée par la Cour est, en substance, une limitation des effets de la marque ; celle-ci complète les limitations explicites des effets de la marque, prévues à l'article 14 de la troisième directive, en apportant une limite implicite – définie non comme une condition de fait, mais comme un élément d'interprétation (considérant 18) – à l'exercice du droit prévu à l'article 10 de cette même directive.

[26] La juridiction de céans en déduit que, compte tenu des circonstances de l'usage de la marque litigieuse, aucune des limitations des effets de la marque explicitement prévues à l'article 14 de la directive n'a vocation à s'appliquer en l'espèce (contrairement à ce que les défenderesses ont pu soutenir dans des affaires similaires), mais que la limitation implicite visée au considérant 18, en application de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la loi sur les marques est envisageable.

[27] Il se pose ensuite la question de principe de savoir s'il est porté atteinte, ou s'il peut être porté atteinte à la fonction d'indication d'origine d'une marque nationale protégeant la représentation d'un élément modulaire d'un jeu de construction lorsque cette marque n'est pas représentée sur l'emballage du produit, ou qu'elle est tout au plus reconnaissable comme étant incorporée dans le modèle assemblé représenté sur l'emballage, et que le signe prétendument susceptible d'être confondu avec la marque, qu'il s'agisse de la brique ou de la représentation de celle-ci dans le guide d'assemblage, ne devient perceptible pour le consommateur moyen qu'après ouverture de l'emballage scellé. Autrement dit, à la lumière du considérant précité, un tel usage de la marque peut-il être considéré comme servant à distinguer les produits ?

[28] La juridiction de céans estime qu'un signe qui n'apparaît qu'après l'ouverture de l'emballage, en tant qu'élément modulaire d'un jeu de construction, ne saurait manifestement être destiné à distinguer les produits, étant donné qu'une telle perception du signe n'intervient normalement qu'après l'achat des produits, c'est-à-dire après l'achèvement du processus de décision des consommateurs

concernant la sélection du produit, et, donc, à un moment où l'examen de l'origine du produit et la nécessité de le distinguer d'autres produits similaires ont perdu leur intérêt.

[29] Ce constat reste valable même si, selon la juridiction de céans, le consommateur moyen (qui, selon la jurisprudence, est censé être normalement informé, voir arrêt du 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26) se rend bien compte que les produits litigieux sont des imitations des jeux de construction LEGO, et s'attend même probablement à ce que celui-ci comporte des briques présentant une forme susceptible d'être confondue avec les marques nationales. En effet, cette attente n'est pas une conséquence de l'usage de la marque en cause, mais le corollaire du niveau normal d'information de tout consommateur moyen d'un tel produit. Ce niveau d'information s'explique, quant à lui, par le fait que « lors de l'expiration de cet autre droit de propriété industrielle [c'est-à-dire du brevet protégeant la technique d'assemblage des briques LEGO – ajout de la juridiction de céans] » lié au signe, « il est probable, en particulier dans le cas de produits innovateurs tels que Lego, que ces produits jouissent déjà, aux yeux du consommateur, de ce que l'on peut qualifier de 'caractère distinctif' dans des circonstances normales, puisque ces produits auront été les seuls de leur catégorie durant la période de validité du brevet ou du dessin » (conclusions de l'avocat général Mengozzi dans l'affaire *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:41, point 76).

[30] La juridiction de céans est donc d'avis que l'usage de la marque dénoncé dans le litige au principal ne saurait être considéré comme visant à distinguer le produit (voir le considérant 18 de la troisième directive sur les marques). Autrement dit : l'usage d'une marque tel que celui en cause au principal ne porte pas atteinte à la fonction d'indication d'origine, définie par la Cour comme étant la fonction essentielle de la marque (voir point 51 de l'arrêt *Arsenal Football Club*, précité).

[31] Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour que la marque a également d'autres fonctions, comme notamment celle consistant à garantir la qualité des produits ou des services, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (voir arrêt du 23 mars 2010, *Google France et Google*, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 77). La juridiction de céans, soulignant au passage que la requérante n'a pas soulevé cet argument, est d'avis qu'un usage d'une marque qui n'est perçu qu'à l'ouverture de l'emballage, c'est-à-dire après le moment où le client opère normalement sa sélection parmi plusieurs produits, n'est pas non plus susceptible de porter atteinte à de telles fonctions de la marque.

[32] Il convient toutefois de noter que les positions exprimées ci-dessus reposent sur le postulat que la réalisation de la fonction de la marque se rapporte nécessairement au moment (l'achat, par exemple) où, habituellement, le consommateur sélectionne le produit parmi d'autres. On peut toutefois se demander si ce postulat est fondé ou si certaines fonctions de la marque ne peuvent pas aussi jouer un rôle au cours de l'utilisation des produits

conformément à leur destination, en l'occurrence, lorsque le consommateur joue avec le jeu de construction, après avoir achevé le processus de prise de décision concernant la sélection du produit.

[33] Toutefois, s'il ne peut être établi que l'usage de la marque dénoncé par la requérante vise à distinguer des produits ou qu'il est susceptible de porter atteinte à d'autres fonctions de la marque, le titulaire ne peut pas s'opposer à cet usage sur le fondement de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la loi sur les marques à l'encontre de l'importateur de ces produits, de sorte que la juridiction de céans devrait rejeter la demande de mesures provisoires ; c'est donc pour savoir si tel est le cas, et si, par conséquent, un réexamen de la jurisprudence hongroise est nécessaire, que la juridiction de céans a déferé la première question préjudicielle à la Cour.

La deuxième question

[34] La deuxième question est posée dans l'hypothèse où le droit communautaire devrait être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut s'opposer à l'usage de la marque en cause dans l'affaire au principal.

[35] En effet, dans ce cas, la juridiction de céans se retrouverait face à un usage de la marque qui se limite en général à un ou quelques éléments modulaires d'un jeu de construction constitué d'une multitude de pièces, alors que ledit jeu de construction contient des dizaines voire des centaines d'autres pièces dont il n'est pas allégué qu'elles soient contrefaisantes, mais qui, par leur nature, l'usage auquel elles sont destinées et leur fonction technique, sont équivalentes à ces premières pièces considérées comme étant contrefaisantes. Les circonstances de l'affaire au principal ont donc ceci de particulier que l'usage contesté du signe ne porte pas sur le produit proprement dit, pris dans son ensemble, mais se limite à un ou quelques-uns de ses éléments modulaires qui, quantitativement, ne représentent qu'une part très faible de l'ensemble du kit de construction.

[36] La question qui se pose, en premier lieu, est de savoir si, dans un tel cas de figure, le titulaire de la marque peut, en application de l'article 10, paragraphe 2, sous b), de la troisième directive sur les marques, agir en contrefaçon au regard de l'ensemble du produit, c'est-à-dire s'il découle de cette disposition que le titulaire de la marque peut, comme dans la procédure au principal, demander l'interdiction de l'importation dudit jeu de construction par la défenderesse, ainsi que la saisie de la marchandise à cette fin.

[37] La juridiction de céans renvoie au point 21 de la présente ordonnance, où elle a constaté que l'usage du signe dans l'affaire au principal satisfait à la condition (iii) du point 16 de l'arrêt Céline (C-17/06, précité), à savoir que l'usage de la marque est « fait pour des produits ou des services ».

[38] Il n'est toutefois pas certain que cette constatation soit exacte. En effet, on peut se demander si un usage de la marque qui, comme c'est le cas dans l'affaire

au principal, ne se réalise qu’au regard d’éléments modulaires du produit (et de leur représentation dans le guide d’assemblage), séparables de celui-ci, placés dans un emballage fermé, dont la fonction technique est équivalente aux autres pièces, est un usage « fait pour des produits » au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la troisième directive sur les marques. Il faut en effet prendre en considération le fait que la brique en question peut être commercialisée non seulement en tant qu’élément modulaire d’un jeu de construction (kit), mais aussi en tant que produit à part entière – comme c’est d’ailleurs le cas des briques représentées par la marque, qui peuvent généralement être achetées à la pièce dans les magasins spécialisés de la requérante – et, par conséquent, la brique en tant que produit à part entière doit, le cas échéant, être distinguée, juridiquement, de la brique qui est commercialisée en tant qu’élément modulaire, et ne saurait, comme telle, être assimilée au kit de construction constituant en l’espèce le produit.

[39] Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, la juridiction de céans attend de la Cour qu’elle confirme le sens du droit matériel communautaire en ce sens que, si ladite juridiction estime qu’une pièce d’un produit qui peut être distinguée et dissociée de celui-ci, et qui est techniquement équivalente à d’autres pièces, est contrefaisante, elle doit considérer l’intégralité du produit comme contrefaisant, ce qui signifie que le titulaire du droit peut exiger d’elle qu’elle interdise au contrefacteur de poursuivre des actes portant sur l’intégralité du produit, ou qu’elle applique à celui-ci des mesures visant à garantir le respect de ladite interdiction. C’est la raison pour laquelle la juridiction de céans a posé la deuxième question à la Cour.

La troisième question

[40] Si le droit communautaire susmentionné doit être interprété en ce sens que le titulaire peut agir en contrefaçon au regard de l’ensemble du produit même si l’usage illicite de la marque ne concerne qu’un élément modulaire du produit (et sa représentation dans le guide d’assemblage) qui est techniquement équivalente à d’autres éléments et qui peut être distinguée des produits, la question se pose également de savoir quelle est l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose le juge, compte tenu de ces particularités, pour décider de faire droit à l’action en contrefaçon du titulaire et, notamment, pour choisir de s’en abstenir.

[41] L’article 27, paragraphe 2, de la loi sur les marques, applicable dans la procédure au principal, dispose que « [l]e titulaire de la marque peut exercer contre le contrefacteur les recours de droit civil suivants, selon les circonstances de l’espèce : [...] ».

[42] La juridiction de céans comprend cette disposition en ce sens qu’elle n’impose pas au juge une obligation inconditionnelle de faire droit à la demande du titulaire de la marque en cas de contrefaçon, le juge pouvant examiner, au vu des éléments exposés dans la requête et dans la défense, s’il convient de faire droit à la demande du titulaire en cas de contrefaçon « selon les circonstances de l’espèce ». Notamment, la règle de droit national ne subordonne à aucune

condition spécifique la possibilité pour le juge de renoncer, en vertu de son pouvoir d'appréciation, à interdire à la défenderesse de poursuivre les actes de contrefaçon d'une marque nationale, même s'il constate que la marque nationale a été contrefaite. La juridiction de céans note qu'un tel exercice du pouvoir d'appréciation est exceptionnel dans la pratique juridictionnelle hongroise.

[43] À la différence de la loi sur les marques, le 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 ») énonce, à son article 130, paragraphe 1, que « [l]orsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction ».

[44] La Cour a précisé ce qu'il convient d'entendre par « raisons particulières » dans l'arrêt du 14 décembre 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789). Elle a énoncé que l'article 98, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire est rédigé en des termes impératifs (point 29). Il s'ensuit que, en principe, le tribunal des marques communautaires doit rendre une ordonnance interdisant la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon et, partant, que la notion de « raisons particulières de ne pas agir de la sorte » – [...] – doit être interprétée restrictivement (point 30).

[45] Étant donné que la juridiction nationale doit interpréter le droit national conformément au droit communautaire, il est nécessaire de clarifier l'étendue du pouvoir d'appréciation juridictionnel en question, compte tenu notamment du fait que si, incontestablement, tant la loi hongroise sur les marques que le RMUE permettent au juge de renoncer à donner suite à l'action en contrefaçon, ces deux textes définissent cette liberté de manière différente.

[46] En ce qui concerne le contenu de cette appréciation, le bon sens impose au juge, dans un souci d'équité et de proportionnalité, de traiter avec un soin particulier les actions en contrefaçon portées par le titulaire de la marque, parce qu'il doit nécessairement adapter les conséquences juridiques à l'étendue de l'infraction.

[47] Il apparaît en outre que, s'il est possible, en conséquence de la pratique juridictionnelle nationale exposée ci-dessus, de faire droit à la demande de saisie du titulaire de la marque portant sur l'ensemble du jeu de construction uniquement en raison du caractère contrefaisant d'un ou de quelques éléments du kit de construction, ledit titulaire de la marque exercera alors en substance le même pouvoir que celui qu'il pouvait exercer il y a plusieurs décennies en s'appuyant sur le brevet qui protégeait ces jeux de construction d'un point de vue technique, mais qui a entretemps expiré. Or, dans la mesure où la brique qui fait l'objet la

représentation protégée par la marque est dotée d'une certaine fonctionnalité technique (sans que l'on puisse dire – compte tenu du statut des marques nationales – que tous les éléments importants qui constituent la forme du signe protégé servent exclusivement à remplir cette fonction), le titulaire doit s'attendre à ce qu'un tiers puisse avoir un intérêt à exploiter cette fonctionnalité.

[48] Il ne fait aucun doute que le législateur cherche à éviter, en posant des obstacles juridiques à l'obtention d'une marque, la « prolongation », par le biais d'un tel droit de marque, d'un droit exclusif qui a expiré (brevet ou modèle, par exemple), et le maintien illicite, de ce fait, du monopole qui a cessé d'être (voir, à ce sujet, arrêt du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516). Toutefois, dans le cas présent, compte tenu de l'absence de remise en cause des marques nationales, la juridiction de céans se demande si cette préoccupation du législateur peut être concrétisée au stade et dans le cadre de la mise en œuvre du droit, lorsque le juge se prononce sur une action en contrefaçon.

[49] Il semble en effet que l'existence d'une telle marge d'appréciation puisse être déduite des dispositions de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle), et notamment de son article 3, paragraphes 1 et 2. Selon ces dispositions : « (1) Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».

[50] Si, par conséquent, la juridiction de céans constate dans la procédure au principal que, probablement, la défenderesse contrefait la marque nationale, il se pose la question de savoir s'il convient, compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire au principal, de ne faire droit que de manière limitée à la demande de mesures provisoires du titulaire de la marque, ou même de s'abstenir d'y donner suite, conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive relative au respect des droits, notamment aux préoccupations d'équité et de proportionnalité, ainsi que dans le souci d'éviter la création d'obstacles au commerce légitime.

[51] Il ne fait toutefois aucun doute que, pour contrebalancer ce pouvoir d'appréciation, le juge a l'obligation d'aider le titulaire de la marque à faire respecter son droit de propriété intellectuelle, une pratique juridictionnelle ne pouvant aller jusqu'à vider les droits exclusifs conférés par la marque de leur substance.

[52] Eu égard à ces considérations, la question se pose de savoir si, en vertu du droit communautaire, le pouvoir d'appréciation du juge national peut conduire celui-ci à ne pas faire droit à une demande de mesures provisoires en vue d'obtenir l'interdiction de poursuivre l'importation du jeu de construction et la saisie des marchandises à cette fin, compte tenu du caractère partiel de la contrefaçon, circonscrite à une ou quelques pièces, placées dans un emballage fermé, de l'ensemble du produit, de l'ampleur et de la gravité limitées de ladite contrefaçon par rapport à l'ensemble du produit, ainsi que de l'intérêt attaché au commerce sans restriction d'un jeu de construction non litigieux dans sa majeure partie ? La juridiction de céans prie la Cour de bien vouloir apporter à cette troisième question une réponse qui facilite effectivement le juste exercice de son pouvoir d'appréciation.

[OMISSIS] [éléments de procédure nationale]

Budapest, le 3 juillet 2023.

[OMISSIS] [aláírások]

DOCUMENT DE TRAVAIL