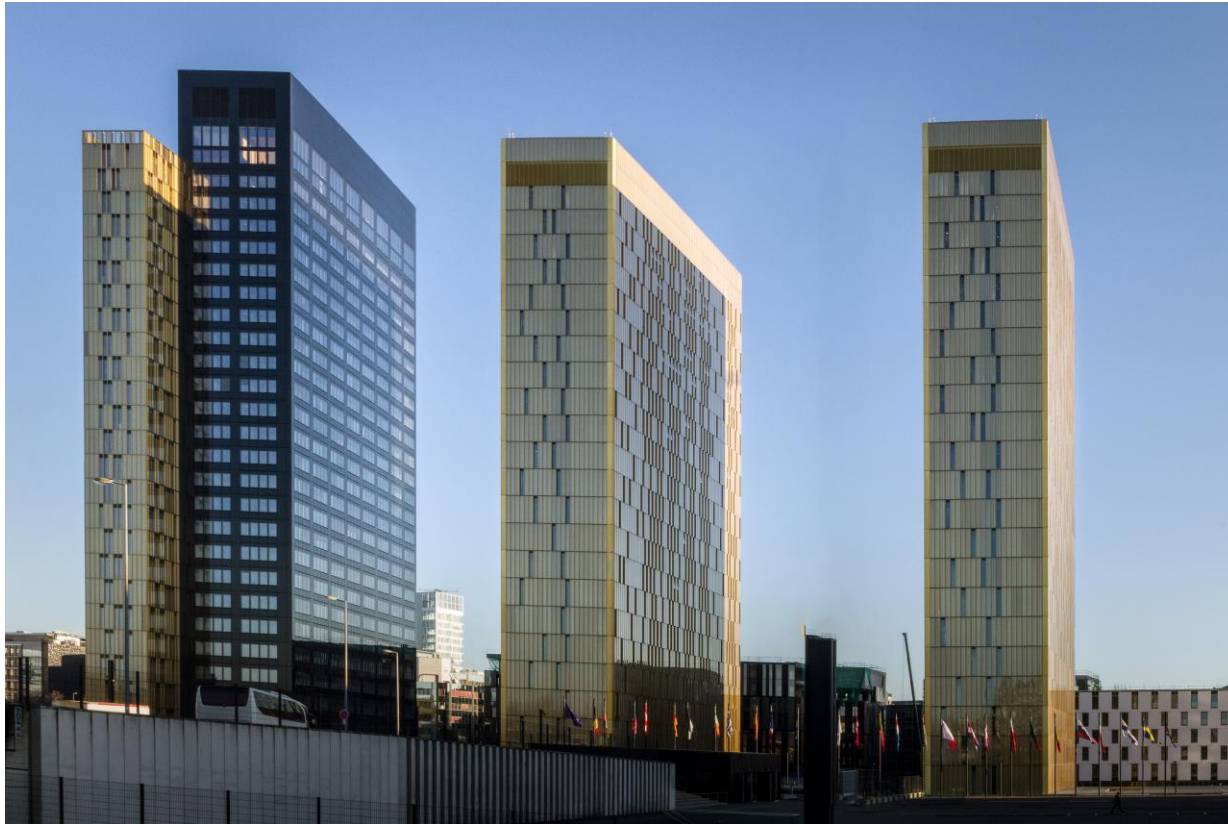




Cour de Justice de l'Union Européenne



REVUE DE JURISPRUDENCE cour de justice

AGENDA

1. Questions préjudicielles
2. Appels Cour de Justice

QUESTIONS PREJUDICIELLES

AFFAIRE C-104/22 LÄNNEN C/ BERKY – SENWATEC “Watermaster”

COMPETENCE ACTION EN CONTREFAÇON

Lännen (FI) : titulaire
marque UE WATERMASTER
→ Assignation en Finlande

Senwatec (DE) : référencement
payant mot clé « Watermaster »
pour www.google.fi (domaine
national 1^{er} niveau) → lien site
Senwatec

Berky (DE) : référencement
naturel images produits par balise
méta mot clé « Watermaster » →
service de partage photos
Flickr.com (domaine 1^{er} niveau
générique)

AFFAIRE C-104/22 LÄNNEN C/ BERKY – SENWATEC “Watermaster”

COMPETENCE ACTION EN CONTREFAÇON

Article 125 RMUE :

1°... procédures ...portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ...

5°...procédures ...peuvent également être portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le fait de la contrefaçon a été commis ou menace d'être commis...

- Affichage en ligne de contenus relatifs aux produits concurrents : lien de rattachement suffisant Finlande ?
- ≠ Examen au fond de l'action : « éléments laissant raisonnablement supposer faits de contrefaçon »

AFFAIRE C-104/22 LÄNNEN C/ BERKY – SENWATEC “Watermaster”

COMPETENCE ACTION EN CONTREFAÇON

Lien de rattachement (C-172/18 AMS Neve) :

- Comportement actif auteur de la contrefaçon (acte reproché)
- Publicités affichées par voie électronique : « commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs/professionnels auxquels ces publicités sont destinées »
- Critères :
 - zone géographique de livraison (C-324/09 L’Oréal)
 - **C-104/22** : Interprétation analogie Art. 17(1)(c) Règlement 1215/2012 (C-585/08 - C-144/09, Pammer et Hotel Alpenhof)
 - langue
 - monnaie
 - préfixe international; caractère international activité
 - référencement payant autre Etat membre que commerçant
 - nom de domaine 1^{er} niveau autre que celui de l’Etat du commerçant

AFFAIRE C-104/22 LÄNNEN C/ BERKY – SENWATEC “Watermaster”

COMPETENCE ACTION EN CONTREFAÇON

Senwatec :

- référencement payant
- sur site internet d'un moteur de recherche avec domaine de 1^{er} niveau national (google.fi)
- afin d'afficher en Finlande site de Senwatec

= comportement actif avec lien de rattachement suffisant avec Finlande

Berky :

- référencement naturel
- par recours balise méta sur service en ligne avec domaine de 1^{er} niveau générique (Flickr.com) : pas destiné à Etat membre particulier
- Afin de permettre aux moteurs de recherche de mieux identifier et accroître accessibilité des images sur ce site

≠ comportement actif avec lien de rattachement suffisant avec Finlande

AFFAIRE C-832/21 BEVERAGE CITY / ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS (VOGUE / DIAMANT VOGUE)

COMPETENCE ACTION EN CONTREFAÇON

Beverage City Polska Sp.z o.o.

- **FE** : production, promotion et distribution boisson énergisante « Diamant Vogue » en Pologne

Advance Magazine Publishers Inc : titulaire marque UE VOGUE

Contrat de distribution exclusive

Beverage City & Lifestyle GmbH – MJ : distribution boisson énergisante « Diamant Vogue » en Allemagne

AFFAIRE C-832/21 BEVERAGE CITY C/ ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS (VOGUE / DIAMANT VOGUE)

COMPETENCE ACTION EN CONTREFAÇON

Article 125 RMUE :

1°... procédures ...portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ...

Article 8 Règlement 1215/2012 :

Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être atraite :

1)... s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables...

- Décisions inconciliables : même situation de droit et même situation de fait (aff. Nintendo C-24/16 et C-25/16)

AFFAIRE C-832/21 BEVERAGE CITY / ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS (VOGUE / DIAMANT VOGUE)

COMPETENCE ACTION EN CONTREFAÇON

Même situation de droit :

- Marque UE : droit exclusif
- Mêmes effets dans l'ensemble de l'UE

Même situation de fait :

- Relation entre ensemble des faits de contrefaçon
- Nature des relations contractuelles entre parties
- Coopération entre parties
- Chaîne d'actes « contrefactuels »

AFFAIRE C-686/21 LEGEA

MARQUE DETENUE EN COPROPRIETE

VW, SW, CQ, ET :
cotitulaires marques UE
et nationales LEGEA



licence exclusive
à **LEGEA**

VW : retire son consentement licence

Cour de Cass. Naples : Est-ce que l'octroi d'une licence à un tiers pour une marque détenue en indivision requiert majorité ou unanimité des consentements ?

AFFAIRE C-686/21 LEGEA

MARQUE DETENUE EN COPROPRIETE

Possibilité de cotitularité ?

- Marques UE
- Marques nationales

Exercice de cotitularité ?

- Marques UE
- Marques nationales

Détermination cf. droit national (marque objet de propriété)

- Marques UE : article 19 RMUE
- Marques nationales
- Marques Benelux : article 4.8 bis CBPI

MARQUE DETENUE EN COPROPRIETE

Article 19 RMUE

1. Sauf disposition contraire des articles 20 à 28, la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre:

a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée;

b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.

2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé audit paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège.

3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.

Conséquences pratiques !!

- Importance ordre d'inscription
- Impact sur
- Si titulaire marque UE a domicile au Benelux à la date d'enregistrement (art. 4.8 bis CBPI)
- Si marque Benelux sans titulaires Benelux (art.4.8 bis CBPI)



≠



- **Contrats** (dans limites du droit applicable) !!

AFFAIRE C-654/21 MULTISELECT

PORTEE DEMANDE RECONVENTIONNELLE

LM : titulaire marque UE
MULTISELECT – plusieurs
produits/services classes 9, 41
et 42

KP : commercialise manuels pour
candidats examens de la police
« Multiselect »

Action en contrefaçon pour seuls
produits/services
commercialisés par KP



Demande reconventionnelle pour
tous produits/services :
art. 7.1.b à d. RMUE

Art. 59.1 RMUE : « La nullité de la marque de l'UE est déclarée,
sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon »

AFFAIRE C-654/21 MULTISELECT

PORTEE DEMANDE RECONVENTIONNELLE

C-256/21: GEMEINDE BODMAN – LUDWIGSHAFEN : « APFELZÜGLE »

« Demande reconventionnelle » :

- interprétation autonome et uniforme en droit européen
- = « contre-recours introduit par le défendeur dans une procédure engagée contre lui par le requérant devant la même juridiction »
- Conditionnée par action en contrefaçon
- Demande distincte et autonome; sort ne dépend pas de l'action en contrefaçon : ne se confond pas avec simple moyen de défense
- Subsiste en cas de désistement d'action

AFFAIRE C-654/21 MULTISELECT

PORTEE DEMANDE RECONVENTIONNELLE

- « Vu le caractère autonome de la demande reconventionnelle, l'objet ne peut être restreint par l'objet de l'action en contrefaçon » :
- Compétence équivalente EUIPO et tribunaux marque UE : contrôle validité marques UE
- Conséquences stratégiques

Appels arrêts tribunal de l'union europeenne

Appel arrêts tribunal de l'union europeenne

« ONLY THE BRAVE »



Appel arrêts tribunal de l'Union Européenne

« **ONLY THE BRAVE** »

Depuis 1^{er} mai 2019 :

Article 58 bis statut de la Cour de Justice :

Examen pourvois contre décisions du Tribunal portant sur une décision d'une chambre de recours de l'EUIPO : subordonné à admission préalable par la Cour.

Le pourvoi est admis lorsqu'il soulève une **question importante pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union (UCD).**

Appel arrêts tribunal de l'Union Européenne

« ONLY THE BRAVE »

2019 : 36 requêtes



2020 : 40 requêtes



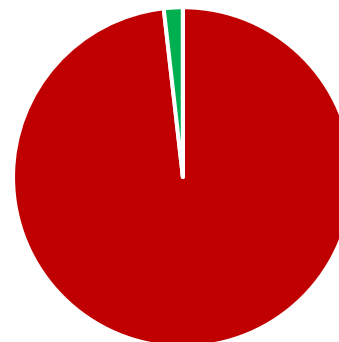
2021 : 60 requêtes



2022 : 39 requêtes



2019-2022



2023 :



- Cour de Justice : Cour suprême et constitutionnelle
- Tribunal : juridiction de dernier ressort

Appel arrêts tribunal de l'Union Européenne

Formalités : Article 170 bis Règlement de Procédure de la CJ

- Demande d'admission du pourvoi annexé à requête /pourvoi
- Sept pages maximum
- Décision par chambre spéciale : ordonnance motivée
- Admission (partielle) : ordonnance signifiée avec pourvoi (info sur moyens à traiter dans mémoire de réponse)
- Information Etats membres, Parlement, Conseil, Commission

EX. : DISPARITION D'UN DROIT EN COURS DE PROCEDURE



Photo : Parlement Européen

Retrait Royaume Uni de l'UE : entrée en vigueur : 01.02.2020

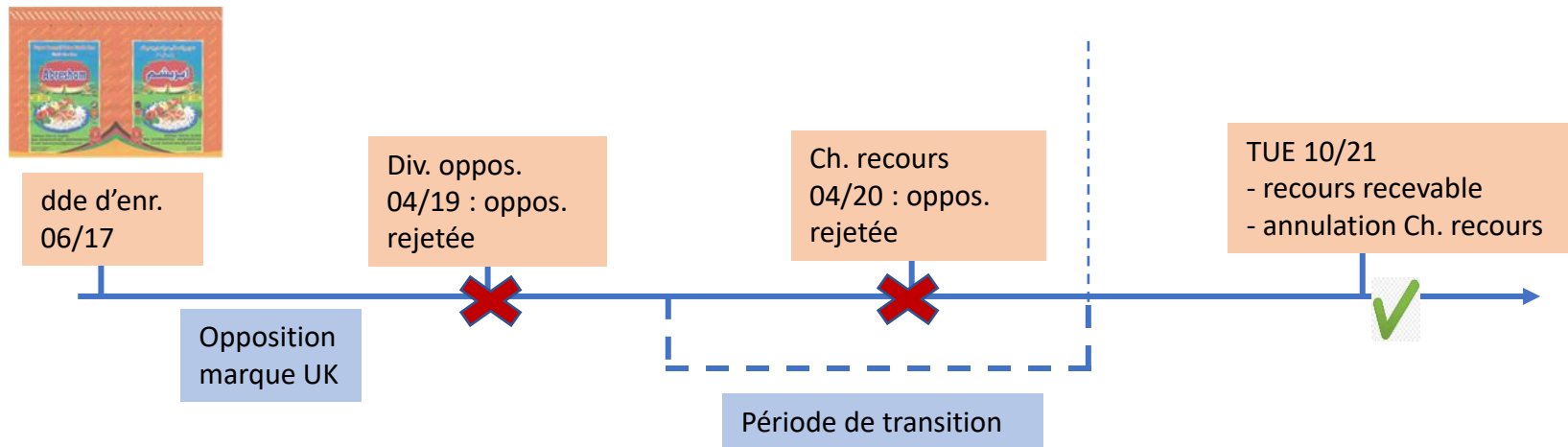
Période de transition : 01.02.2020 → 31.12.2020

Après : - marque UE : pas d'effet au RU

- droit RU : pas d'effet en UE

Affaire C-802/20 Chakari – Indo European Foods « Basmati »

DISPARITION D'UN DROIT EN COURS DE PROCEDURE (BREXIT)



➤ EUIPO : retrait du RU → perte de l'objet du litige (Communication 2/2019)

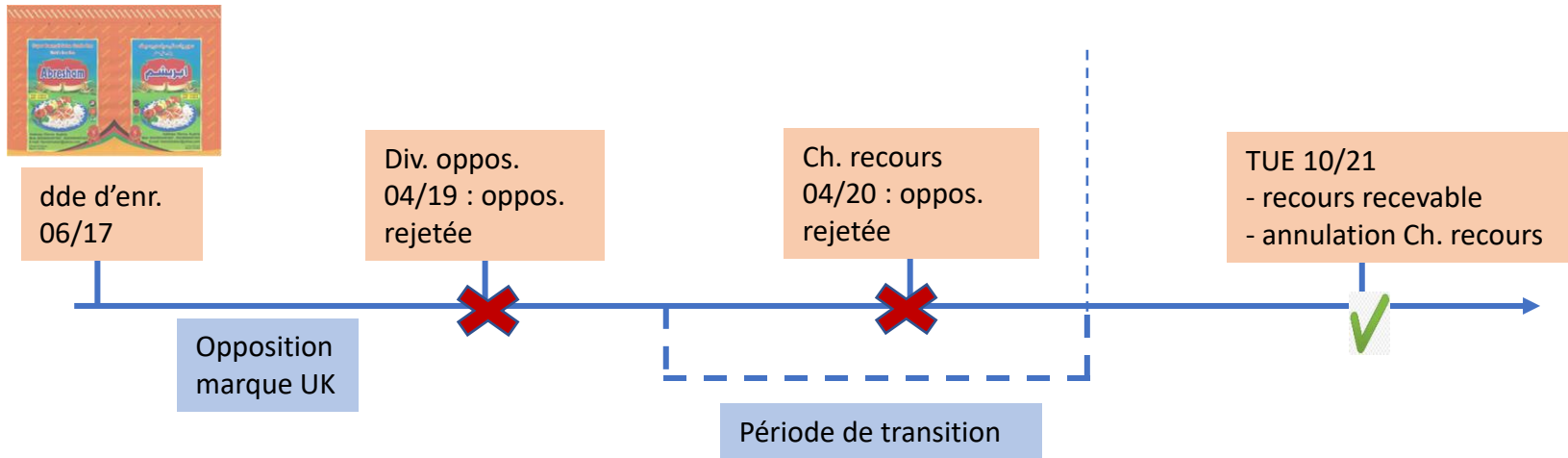
➤ TUE : objet = décision Ch. de recours. TUE doit se placer à la date de la décision attaquée pour apprécier sa légalité !

JP ALTUS (T-162/18) : marque antérieure valide au moment (i) publication demande d'enregistrement **et** (ii) quand l'EUIPO statue sur l'opposition

JP BROWNIE (T-598/18) : marque antérieure valide au moment de la demande d'enregistrement

Affaire C-802/20 Chakari – Indo European Foods « Basmati »

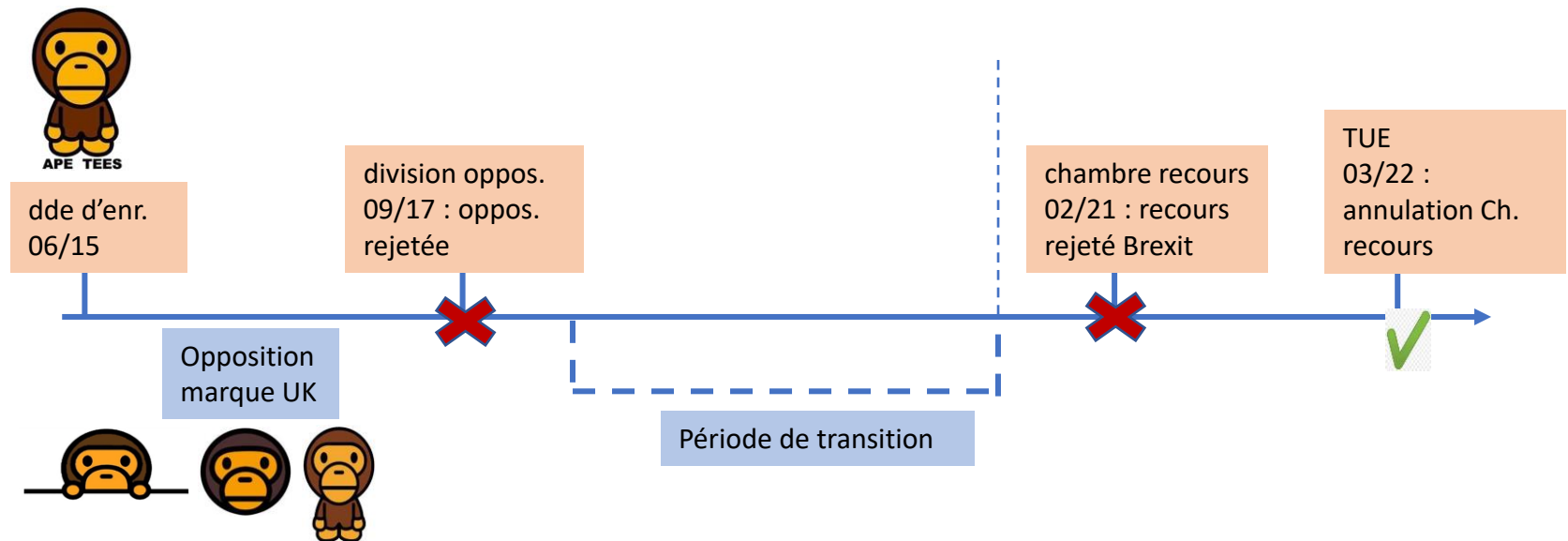
DISPARITION D'UN DROIT EN COURS DE PROCEDURE (BREXIT)



- EUIPO : retrait du RU → plus d'intérêt à agir pour le requérant devant le TUE (si annulation décision Chambre de Recours par TUE : application JP ALTUS)
- TUE : Si annulation décision Chambre de Recours, celle-ci doit statuer 2^{ième} fois en fonction de la situation qui se présentait lors de l'introduction de l'affaire

AFFAIRE C-337/22 NOWHERE – JUNGUO YE « APE TEES »

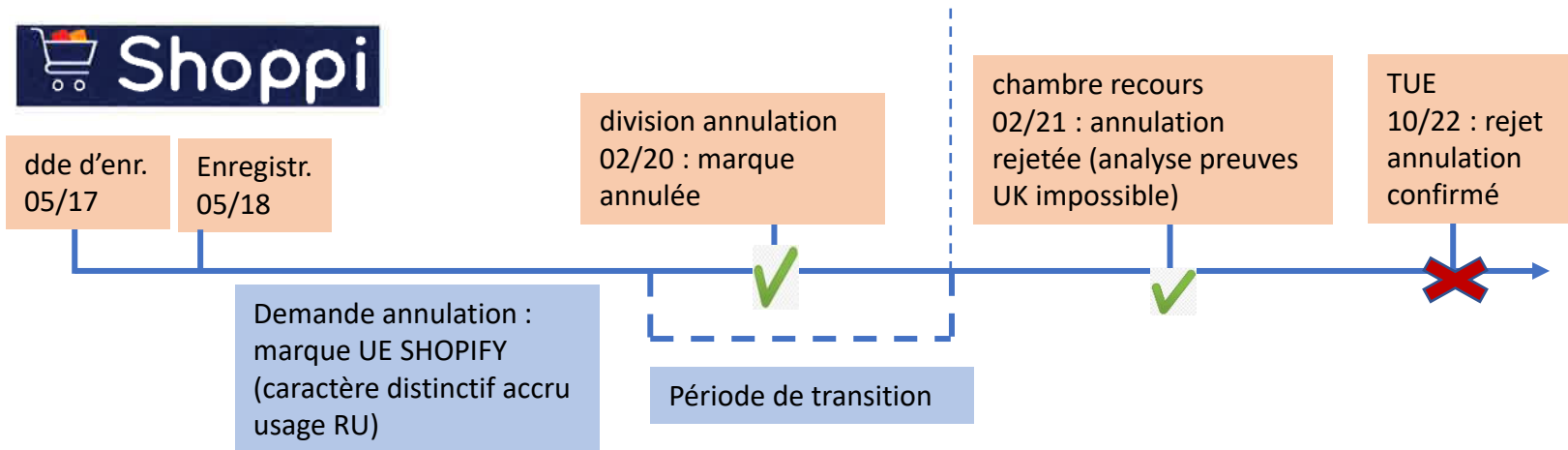
DISPARITION D'UN DROIT EN COURS DE PROCEDURE (BREXIT)



- EUIPO : retrait du RU → perte de l'objet du litige
- TUE : BROWNIE (T-598/18) : existence du motif relatif de refus doit exister / marque antérieure doit être valide au moment de la demande d'enregistrement
- EUIPO : retrait du RU → plus d'intérêt à agir pour le requérant
- TUE : Si marque enregistrée, conflit entre marques aurait pu exister entre dépôt de la demande de marque UE et expiration période de transition

AFFAIRE C-751/22 SHOPIFY – SHOPPI et al « Shoppi »

DISPARITION D'UN DROIT EN COURS DE PROCEDURE (CARACTERE DISTINCTIF ACCRU)



- Shopify : appréciation du caractère distinctif accru : lors du dépôt demande marque contestée
- TUE : JP STYLE & TASTE – POLO/LAUREN CY (T-169/19) : existence du motif de nullité relative doit exister au moment de la demande d'enregistrement et au moment où EUIPO se prononce sur la demande en nullité (a fortiori de même dans procédure d'opposition : JP ALTUS (T-162/18)) → pas possible de prendre en compte usage de la marque au RU

APPELS CJUE : DEMANDES RECEVABLES

Incidence de la disparition en cours d'instance du droit antérieur en cause
→ soulève questions importantes UCD droit de l'Union

- Intérêt à agir = exigence procédurale fondamentale
- Questions touchent aux piliers du droit de la PI (territorialité, caractère unitaire marque UE, fonction essentielle de la marque dans contexte post Brexit)
- Concerne toutes situations de disparition ou changement de la portée de protection d'un droit antérieur au cours d'une procédure administrative
- Question sur date à laquelle auteur d'un acte annulé doit se référer pour adopter acte de remplacement : question procédurale qui dépasse le domaine de la PI
- Questions avec impact sur procédures de nullité/d'opposition nationales

Appel arrêts tribunal de l'Union Européenne

« DO'S »

Demandes d'admission acceptées :

Chaque moyen du pourvoi :

- Disposition du droit ou JP méconnue
- Erreur de droit commise par Tribunal
- En quoi erreur exercé une influence sur le résultat de l'arrêt attaqué
- En quoi la question est-elle importante pour UCD du droit de l'Union?
 - au-delà de l'arrêt/pourvoi
- Si erreur = méconnaissance de JP (Cour, Tribunal, pas EUIPO) :
 - Où se situe contradiction (points spécifiques)
 - Similarité des situations
 - Pourquoi contradiction soulève question importante exigence UCD

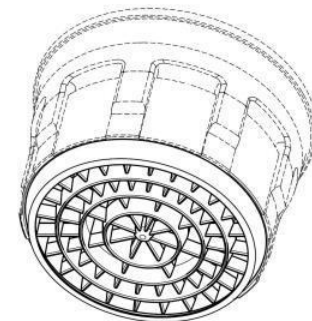
Appel arrêts tribunal de l'Union Européenne

« DONT'S »

Demandes d'admission refusées :

- Demande d'admission intégrée dans pourvoi
- Fait que la question posée concerne un nombre d'affaires important
- Absence/vice de motivation;
- dénaturation des faits; appréciation risque de confusion, similarité etc.
- Fait que la question n'a pas encore été posée
- Contradiction arrêt TUE avec jurisprudence/divergence jurisprudence entre Etats (exigence UCD/ ? préjud.)
- Question dont effet est limité au cas d'espèce

APPELS CJUE : AUTRES DEMANDES RECEVABLES



Affaire « Neoperl » : C-93/23

- Marque tactile de position
- Conditions et étendue du pouvoir de réformation conféré au TUE

Affaire « Kaikai Company Jaeger » : C-382/21

- Demande d'enregistrement d'appareils et d'articles de sport comme dessin/modèle communautaire en revendiquant droit de priorité d'une demande internationale de brevet (PCT) – priorité à revendiquer dans délai de 6 ou 12 mois (Convention de Paris) ?
- Applicabilité d'accords internationaux devant juridictions de l'Union – effet direct et effet interprétatif des accords

Affaire « Studio Legale Ughi e Nunziante » : C-776/22

- Partie requérante devant TUE = cabinet d'avocats, représenté par ses propres membres
- TUE : requête irrecevable car violation de l'exigence d'indépendance pour les avocats



www.claw.lu

Katia Manhaeve

Avocat à la Cour

katia.manhaeve@claw.lu

24, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxembourg

*Cette présentation est mise à disposition pour l'usage personnel des participants à la conférence.
Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés.*