

Affaire C-324/09

L'Oréal SA e.a.

contre

eBay International AG e.a.

‘demande de décision préjudicielle,
introduite par la High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division’

«Marques — Internet — Offre à la vente, sur une place de marché en ligne destinée à des consommateurs dans l'Union, de produits de marque destinés, par le titulaire, à la vente dans des États tiers — Retrait de l'emballage desdits produits — Directive 89/104/CEE — Règlement (CE) n° 40/94 — Responsabilité de l'exploitant de la place de marché en ligne — Directive 2000/31/CE ('directive sur le commerce électronique') — Injonctions judiciaires audit exploitant — Directive 2004/48/CE ('directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle')»

Conclusions de l'avocat général M. N. Jääskinen, présentées le 9 décembre 2010 I - 6019

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 I - 6073

Sommaire de l'arrêt

1. *Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement n° 40/94 et de la directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Usage de la marque au sens des articles 9 du règlement et 5 de la directive — Vente, offre à la vente ou publicité, de produits*

situés dans un État tiers, sur une place de marché en ligne destinée à des consommateurs dans l'Union

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 9; directive du Conseil 89/104, art. 5)

2. *Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement n° 40/94 et de la directive 89/104 — Épuisement du droit conféré par la marque — Conditions — Produit mis en circulation dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen*

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 13, § 1; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)

3. *Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement n° 40/94 et de la directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Usage de la marque au sens des articles 9 du règlement et 5 de la directive — Revente de parfums ou de produits cosmétiques déconditionnés*

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 9; directives du Conseil 76/768, art. 6, § 1, et 89/104, art. 5)

4. *Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement n° 40/94 et de la directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Usage de la marque au sens des articles 9 du règlement et 5 de la directive — Publicité dans le cadre d'un service de référencement sur Internet*

'Règlement du Conseil n° 40/94, art. 9, § 1, a); directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a)'

5. *Rapprochement des législations — Marques — Interprétation du règlement n° 40/94 et de la directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique pour des produits identiques — Usage de la marque au sens des articles 9 du règlement et 5 de la directive — Notion — Exploitation d'une place de marché en ligne — Exclusion*

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 9; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, art. 12 à 15; directive du Conseil 89/104, art. 5)

6. *Rapprochement des législations — Commerce électronique — Directive 2000/31 — Responsabilité des prestataires intermédiaires — Hébergement*

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/31, art. 14, § 1)

7. *Rapprochement des législations — Respect des droits de propriété intellectuelle — Directive 2004/48 — Mesures, procédures et réparations — Mesures résultant d'un jugement quant au fond*

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, art. 11)

1. Lorsque des produits situés dans un État tiers, revêtus d'une marque enregistrée dans un État membre de l'Union ou d'une marque communautaire et non auparavant commercialisés dans l'Espace économique européen ou, en cas de marque communautaire, non auparavant commercialisés dans l'Union, sont vendus par un opérateur économique au moyen d'une place de marché en ligne et sans le consentement du titulaire de cette marque à un consommateur situé sur le territoire couvert par ladite marque ou font l'objet d'une offre à la vente ou d'une publicité sur une telle place destinée à des consommateurs situés sur ce territoire, ledit titulaire peut s'opposer à cette vente, à cette offre à la vente ou à cette publicité en vertu des règles énoncées à l'article 5 de la première directive 89/104 sur les marques ou à l'article 9 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire. Il incombe aux juridictions nationales d'apprécier au cas par cas s'il existe des indices pertinents pour conclure qu'une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci.

Les règles de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94 s'appliquent dès qu'il s'avère que l'offre à la vente du produit de marque se trouvant dans un État tiers est destinée à des consommateurs situés sur le territoire couvert par la marque. En effet, s'il en était autrement, les opérateurs qui recourent au commerce électronique en proposant à la vente, sur une place de marché en ligne destinée à des consommateurs situés dans l'Union, des produits de marque situés dans un État tiers, qu'il est possible de visualiser sur écran et de commander au moyen de ladite place de marché, n'auraient, pour ce qui concerne des offres à la vente de ce type, aucune obligation de se conformer aux règles de l'Union en matière de propriété intellectuelle. Une telle situation affecterait l'effet utile de ces règles.

À cet égard, en vertu des articles 5, paragraphe 3, sous b) et d), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, sous b) et d),

du règlement n° 40/94, l'usage, par des tiers, de signes identiques ou similaires à des marques auxquels les titulaires de celles-ci peuvent s'opposer, inclut l'usage de tels signes dans des offres à la vente et dans la publicité. Il serait porté atteinte à l'effectivité de ces règles si l'usage, dans une offre à la vente ou une publicité sur Internet destinée à des consommateurs situés dans l'Union, d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée dans l'Union échappait à l'application de celles-ci du seul fait que le tiers à l'origine de cette offre ou de cette publicité est établi dans un État tiers, que le serveur du site Internet qu'il utilise se situe dans un tel État, ou encore que le produit faisant l'objet de ladite offre ou de ladite publicité se situe dans un État tiers.

l'Union seraient indûment soumis au droit de l'Union.

(cf. points 61-64, 67, disp. 1)

2. La fourniture par le titulaire d'une marque, à ses distributeurs agréés, d'objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la première directive 89/104 sur les marques ou du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire.

(cf. point 73, disp. 2)

Cependant, 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 directive 89/104 et du règlement n° 40/94, des sites et 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

3. Les articles 5 de la première directive 89/104 sur les marques et 9 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque peut, en vertu du droit exclusif conféré par celle-ci, s'opposer à la revente de parfums ou de produits cosmétiques au motif que le revendeur a retiré l'emballage de ces produits, lorsque ce déconditionnement a pour conséquence que des informations essentielles, telles que celles relatives à l'identification du fabricant ou du

responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, font défaut. Lorsque le retrait de l'emballage n'a pas conduit à un tel défaut d'informations, le titulaire de la marque peut néanmoins s'opposer à ce qu'un parfum ou produit cosmétique revêtu de la marque dont il est titulaire soit revendu dans un état déconditionné, s'il établit que le retrait de l'emballage a porté atteinte à l'image dudit produit et, ainsi, à la réputation de la marque.

Eu égard à la variété de gammes des parfums et des produits cosmétiques, la question de savoir si le déconditionnement d'un tel produit porte atteinte à l'image de ce dernier et, ainsi, à la réputation de la marque dont il est revêtu, doit être examinée au cas par cas. En effet, l'apparence d'un parfum ou d'un produit cosmétique sans emballage peut parfois transmettre de manière efficace l'image de prestige et de luxe de ce produit, tandis que, dans d'autres cas, le retrait dudit emballage a précisément pour conséquence de porter atteinte à cette image. Une telle atteinte peut avoir lieu lorsque l'emballage contribue, à titre égal ou davantage que le flacon ou le conteneur, à la présentation de l'image du produit créée par le titulaire de la marque et de ses distributeurs agréés. Il est également possible que l'absence de certaines ou de toutes les informations exigées par l'article 6, paragraphe 1, de la directive 76/768, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, porte préjudice à l'image du produit. Il appartient au titulaire de la marque d'établir

l'existence des éléments constitutifs de cette atteinte.

En outre, la marque, ayant pour fonction essentielle de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit, sert notamment à attester que tous les produits revêtus de cette marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Or, lorsque certaines informations légalement exigées, telles que celles relatives à l'identification du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, font défaut, il est porté atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque, en ce que cette dernière est privée de son effet essentiel consistant à garantir que les produits qu'elle désigne sont fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

Par ailleurs, la question de savoir si l'offre à la vente ou la vente de produits de marque dépourvus de leur emballage et, ainsi, de certaines informations exigées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 76/768 est, ou non, pénalement répréhensible en droit national ne saurait influencer sur l'applicabilité des règles

de l'Union en matière de protection des marques.

(cf. points 78-83, disp. 3)

4. Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à l'exploitant d'une place de marché en ligne de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet exploitant a sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits de cette marque mis en vente sur ladite place de marché, lorsque cette publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.

enregistrées. À cet égard, l'expression «pour des produits ou des services» ne porte pas exclusivement sur les produits ou les services du tiers qui fait l'usage des signes correspondant aux marques, mais peut aussi porter sur les produits ou les services d'autres personnes. En effet, la circonstance qu'un opérateur économique utilise un signe correspondant à une marque pour des produits qui ne sont pas ses propres produits, en ce sens qu'il ne dispose pas de titre sur ceux-ci, n'empêche pas en soi que cet usage relève des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.

S'agissant précisément d'une situation où le prestataire d'un service fait usage d'un signe correspondant à une marque d'autrui pour promouvoir des produits que l'un de ses clients commercialise à l'aide de ce service, un tel usage relève du champ d'application du paragraphe 1 des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94, lorsqu'il est fait d'une telle façon qu'il s'établit un lien entre ledit signe et ledit service.

(cf. points 91-92, 97, disp. 4)

Dans la mesure où l'exploitant d'une place de marché en ligne a utilisé des mots clés correspondant à des marques pour promouvoir des offres à la vente de produits de marques émanant de ses clients vendeurs, il a fait un usage pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ces marques sont

5. L'exploitant d'une place de marché en ligne ne fait pas un «usage», au sens des articles 5 de la première directive 89/104 sur les marques et 9 du règlement

n° 40/94 sur la marque communautaire, des signes identiques ou similaires à des marques qui apparaissent dans des offres à la vente affichées sur son site.

En effet, 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. 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,

relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 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.

(cf. points 102-105, disp. 5)

6. L'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à l'exploitant d'une place de marché en ligne lorsque celui-ci n'a pas joué un rôle actif qui lui permette d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées.

Ledit exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.

Lorsque l'exploitant de la place de marché en ligne n'a pas joué un rôle actif au sens visé à l'alinéa précédent et que sa prestation de service relève par conséquent du champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant résulter dans une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue à cette disposition s'il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l'illicéité des offres à la vente en cause et, dans l'hypothèse d'une telle connaissance, n'a pas promptement agi conformément au paragraphe 1, sous b), dudit article 14.

7. L'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu'il exige des États membres d'assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l'exploitant d'une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d'obstacles au commerce légitime.

(cf. points 123-124, disp. 6)

(cf. point 144, disp. 7)