



## Recueil de la jurisprudence

Affaire C-223/15

**combit Software GmbH**  
**contre**  
**Commit Business Solutions Ltd**

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) n° 207/2009 — Marque de l'Union européenne — Caractère unitaire — Constatation d'un risque de confusion pour une partie seulement de l'Union — Portée territoriale de l'interdiction visée à l'article 102 dudit règlement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2016

1. *Marque de l'Union européenne — Définition et acquisition de la marque de l'Union européenne — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Marque antérieure constituée par une marque de l'Union européenne — Refus de l'enregistrement en présence d'un motif relatif de refus même limité à une partie de l'Union*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2. *Marque de l'Union européenne — Effets de la marque de l'Union européenne — Droits conférés par la marque — Droit d'interdire l'usage de la marque — Usage d'un signe identique ou similaire couvrant des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion limité à une partie de l'Union*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 8, § 1, b), et 9, § 1, b) ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 5, § 1, b)]

3. *Marque de l'Union européenne — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne — Sanctions en cas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon — Obligations des tribunaux des marques de l'Union européenne — Adoption d'une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon — Exception — « Raisons particulières » de ne pas adopter une telle ordonnance — Notion*

(Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 102, § 1)

4. *Marque de l'Union européenne — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l'Union européenne — Sanctions en cas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon — Obligations des tribunaux des marques de l'Union européenne — Adoption d'une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon — Risque de confusion limité à une partie de l'Union*

[Règlement du Conseil n° 207/2009, art. 1<sup>er</sup>, § 2, 9, § 1, b), et 102, § 1]

1. Voir le texte de la décision.

(cf. point 26)

2. La Cour a déjà jugé, dans une affaire portant sur le droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne de faire opposition, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne, à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne similaire qui créerait un risque de confusion, qu'une telle opposition doit être accueillie dès lors que l'existence du risque de confusion est établie dans une partie de l'Union, cette partie pouvant être, par exemple, le territoire d'un État membre.

Une solution analogue s'impose dans les affaires portant sur le droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne de faire interdire l'usage d'un signe qui crée un risque de confusion. L'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 protège le titulaire d'une marque de l'Union européenne contre tout usage qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque. Dès lors, ce titulaire a le droit de faire interdire un tel usage, même si celui-ci ne porte atteinte à ladite fonction que dans une partie de l'Union.

(cf. points 26, 27)

3. Voir le texte de la décision.

(cf. point 29)

4. En vue de garantir la protection uniforme dont jouit la marque de l'Union européenne sur l'ensemble du territoire de l'Union, l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon doit, en principe, s'étendre à tout ce territoire.

Toutefois, dans le cas où le tribunal des marques de l'Union européenne constate que l'usage du signe similaire en question pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne en cause est enregistrée ne crée, notamment pour des motifs linguistiques, aucun risque de confusion dans une certaine partie de l'Union et n'y est donc pas susceptible de porter atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de ladite interdiction.

En effet, lorsque le tribunal des marques de l'Union européenne conclut, sur la base des éléments qui doivent, en principe, lui être soumis par le défendeur, à l'absence d'un risque de confusion dans une partie de l'Union, le commerce légitime résultant de l'usage du signe en question dans cette partie de l'Union ne saurait être interdit. Une telle interdiction irait au-delà du droit exclusif conféré par la marque de l'Union européenne, ce droit permettant seulement au titulaire de cette marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que tels, c'est-à-dire de s'assurer que ladite marque est en mesure de remplir ses fonctions propres.

La constatation de l'absence d'un risque de confusion dans une partie de l'Union ne peut, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, se fonder que sur un examen de tous les facteurs pertinents du cas concerné. L'appréciation doit comprendre une comparaison visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il importe, par ailleurs, que la partie de l'Union pour laquelle le tribunal des marques de l'Union européenne concerné constate l'absence d'atteinte ou de risque d'atteinte aux fonctions de la marque soit identifiée avec précision par ce tribunal, de manière à ce qu'il découle sans ambiguïté de l'ordonnance prononcée en vertu de l'article 102 du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne quelle partie du territoire de l'Union n'est pas visée par l'interdiction d'usage du signe en

cause. Lorsque ce tribunal entend exclure de l'interdiction d'usage certaines zones linguistiques de l'Union telles que celles qualifiées par le terme « anglophone », il lui incombe de préciser de manière complète quelles zones il vise par ce terme.

L'interprétation selon laquelle l'interdiction de l'usage d'un signe créant un risque de confusion avec une marque de l'Union européenne s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union, à l'exception de la partie de ce territoire pour laquelle l'absence d'un tel risque est constatée, ne porte pas atteinte au caractère unitaire de la marque de l'Union européenne visé à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dès lors que se trouve préservé le droit du titulaire de celle-ci de faire interdire tout usage portant atteinte aux fonctions propres de cette marque.

Ainsi, l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 1, sous b), et l'article 102, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que l'usage d'un signe crée un risque de confusion avec une marque de l'Union européenne dans une partie du territoire de l'Union, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu'il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l'ensemble du territoire de l'Union, à l'exception de la partie de celle-ci pour laquelle l'absence d'un risque de confusion a été constatée.

(cf. points 30-36)