



Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 28 mars 2019¹

Affaire C-172/18

**AMS Neve Ltd,
Barnett Waddingham Trustees,
Mark Crabtree
contre
Heritage Audio SL,
Pedro Rodríguez Arribas**

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
[Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni]]

« Renvoi préjudiciel – Marque de l'Union européenne – Compétence judiciaire – Action en contrefaçon – Territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis – Publicités et offres à la vente affichées sur un site Internet »

I. Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à se prononcer, en substance, sur le point de savoir si, et, le cas échéant, sous quelles conditions, en vertu de l'article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009², l'auteur d'une contrefaçon alléguée, consistant en la publicité et en l'offre à la vente de produits revêtus d'un signe identique à une marque de l'Union européenne au moyen d'un site Internet, peut être attiré devant des tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent des professionnels et des consommateurs ciblés par ce site Internet.

2. En substance, je propose à la Cour une solution médiane, répondant aux défis posés par les caractéristiques du système des marques de l'Union européenne, établi par le règlement n° 207/2009, et adaptée à la spécificité du commerce en ligne. Plus précisément, mon analyse me conduira à considérer que c'est le fait que des consommateurs et des professionnels d'un État membre sont spécifiquement ciblés par un site Internet qui permet d'établir la compétence des tribunaux des marques de l'Union européenne au titre de l'article 97, paragraphe 5, de ce règlement.

¹ Langue originale : le français.

² Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

II. Le cadre juridique

3. Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi invoque, d'une part, des dispositions du règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424³, et, d'autre part, celles du règlement (UE) n° 1215/2012⁴, qui a remplacé le règlement (CE) n° 44/2001⁵.

4. Les requérants au principal ont introduit leurs actions en contrefaçon le 15 octobre 2015. Si les dispositions du règlement n° 1215/2012 étaient applicables à partir du 10 janvier 2015, celles du règlement 2015/2424 ne l'étaient, en principe, qu'à compter du 1^{er} octobre 2017. Dès lors, dans les présentes conclusions, je me référerai aux dispositions des règlements n°s 207/2009 et 1215/2012. Par ailleurs, il ressort de l'article 80 de ce dernier règlement que toutes les références du règlement n° 207/2009 au règlement n° 44/2001 s'entendent comme faites au règlement n° 1215/2012.

5. L'article 94, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose :

« 1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions du règlement [n° 1215/2012] sont applicables aux procédures concernant les marques [de l'Union européenne] et les demandes de marque [de l'Union européenne] ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques [de l'Union européenne] et de marques nationales. »

2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96 :

a) l'article [4, l'article 6, l'article 7, points 1 à 3 et 5, et l'article 31, du règlement n° 1215/2012] ne sont pas applicables ; »

6. Aux termes de l'article 95, paragraphe 1, de ce règlement :

« Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées "tribunaux des marques [de l'Union européenne]", chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

7. L'article 96 dudit règlement prévoit :

« Les tribunaux des marques [de l'Union européenne] ont compétence exclusive :

a) pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d'une marque [de l'Union européenne] ;

[...] »

3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).

4 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

5 Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

8. L'article 97, paragraphes 1 et 5, du même règlement énonce :

« 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement [n° 1215/2012] applicables en vertu de l'article 94, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

[...]

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96, 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 menace d'être commis [...]. »

9. Aux termes de l'article 98 du règlement n° 207/2009 :

« 1. Un tribunal des marques [de l'Union européenne] dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur :

a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre ;

[...]

2. Un tribunal des marques [de l'Union européenne] dont la compétence est fondée sur l'article 97, 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. »

III. Les faits du litige au principal

10. AMS Neve Ltd est une société établie au Royaume-Uni qui fabrique et commercialise des équipements audiophoniques. M. Mark Crabtree est un administrateur d'AMS Neve. M. Crabtree est, avec Barnett Waddingham Trustees (ci-après « BW Trustees »), société également établie au Royaume-Uni, le titulaire d'une marque de l'Union ainsi que de deux autres marques nationales enregistrées au Royaume-Uni. AMS Neve est le concessionnaire de licences exclusives pour ces trois marques.

11. Heritage Audio SL est une société établie en Espagne qui commercialise des équipements audiophoniques. M. Pedro Rodríguez Arribas, domicilié en Espagne, est l'administrateur unique d'Heritage Audio.

12. Le 15 octobre 2015, AMS Neve, BW Trustees et M. Crabtree (ci-après les « requérants au principal ») ont attiré Heritage Audio et M. Rodríguez Arribas (ci-après les « défendeurs au principal ») devant l'Intellectual Property and Enterprise Court (tribunal de la propriété intellectuelle et de l'entreprise, Royaume-Uni, ci-après l'« IPEC »), en intentant des actions en contrefaçon de la marque de l'Union européenne et des deux marques nationales enregistrées au Royaume-Uni.

13. Dans le cadre de cette procédure, les requérants au principal ont reproché aux défendeurs au principal d'avoir offert à la vente à des consommateurs au Royaume-Uni des imitations de produits d'AMS Neve revêtus ou se référant à des signes qui sont identiques ou semblables à la marque de l'Union européenne et aux marques nationales en cause. Les requérants au principal ont invoqué, à cet égard, le contenu du site Internet d'Heritage Audio et des comptes *Facebook* et *Twitter* de celle-ci, une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni, un échange de courriels

entre Heritage Audio et un magasin au Royaume-Uni pour d'éventuelles livraisons d'équipements audiophoniques, ainsi que le contenu d'une conversation entre un avocat des requérants au principal et un représentant de SX Pro, qui serait le distributeur au Royaume-Uni des produits des défendeurs au principal.

14. S'agissant du site Internet d'Heritage Audio, les requérants au principal ont déposé des impressions d'écran montrant des offres à la vente d'équipements audiophoniques revêtus de signes identiques ou semblables à la marque de l'Union européenne en cause. Ils ont également attiré l'attention sur le fait que les contenus de ce site sont rédigés en langue anglaise et qu'une rubrique de ce site intitulée « Where to buy » (« Où acheter ») énumère les distributeurs dans différents pays y inclus SX Pro au Royaume-Uni. Par ailleurs, aux termes des conditions de vente publiées sur ledit site, Heritage Audio accepterait des commandes en provenance de tout État membre de l'Union.

15. Les défendeurs au principal ont contesté l'affirmation selon laquelle ils auraient fait de la publicité, offert à la vente, vendu ou fourni un quelconque produit au Royaume-Uni et ont fait valoir que les parties du site Internet invoquées par les requérants au principal étaient « obsolètes ».

16. Par la suite, l'IPEC s'est reconnu compétent pour connaître des actions relatives aux marques nationales enregistrées au Royaume-Uni. Cette juridiction a constaté que, bien que les défendeurs au principal soient établis en Espagne, ceux-ci pouvaient être attirés, en vertu de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, devant les tribunaux du lieu où s'est produit le fait dommageable en raison de leurs actes délictueux et, s'agissant des droits nationaux de propriété intellectuelle en question, que le lieu où s'était produit le fait dommageable était celui où ces droits existaient.

17. L'IPEC a constaté qu'il n'avait pas, en revanche, compétence pour connaître de l'action en contrefaçon de la marque de l'Union européenne. Portant son attention sur le site Internet d'Heritage Audio et sur l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 1215/2012, disposition invoquée par les requérants au principal, l'IPEC a constaté que seuls les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel les défendeurs au principal avaient pris des mesures pour faire figurer les signes en question sur le site Internet, ou pris des décisions en ce sens, avaient compétence pour examiner les actions en contrefaçon de la marque de l'Union européenne.

18. Les requérants au principal ont interjeté appel de la décision de l'IPEC devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni].

IV. Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

19. C'est dans ces circonstances que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)] a décidé de surseoir à statuer et d'adresser les questions préjudicielles suivantes à la Cour :

« Lorsqu'une entreprise, établie et ayant son siège social dans un État membre A, a pris des mesures dans ce territoire pour faire de la publicité et offrir à la vente des produits revêtus d'un signe identique à une marque de l'Union européenne au moyen d'un site Internet visant à la fois des professionnels et des consommateurs d'un État membre B :

- i) un tribunal des marques de l'Union européenne de l'État membre B a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l'Union européenne en raison de cette publicité et de cette offre de vente des produits sur ce territoire ?
- ii) dans la négative, quels autres critères doivent être pris en compte par ce tribunal des marques de l'Union européenne pour déterminer s'il a compétence pour statuer sur une telle action ?

iii) dans la mesure où la réponse au point ii) ci-dessus demande que ce tribunal des marques de l'Union européenne détermine si l'entreprise a pris des mesures actives dans l'État membre B, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si cette entreprise a pris de telles mesures actives ? »

20. Des observations écrites ont été déposées par les parties à la procédure au principal, par le gouvernement allemand ainsi que par la Commission européenne. Les parties à la procédure au principal et la Commission ont pris part à l'audience qui s'est déroulée le 17 janvier 2019.

V. Analyse

21. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le fait qu'un défendeur, établi et ayant son siège social dans un État membre A, a pris des mesures dans le territoire de cet État membre pour faire de la publicité et offrir à la vente des produits revêtus d'un signe identique à une marque de l'Union européenne au moyen d'un site Internet visant à la fois des professionnels et des consommateurs d'un État membre B suffit pour établir la compétence des juridictions de l'État membre B pour connaître de l'action en contrefaçon sur le fondement de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Par ses deuxième et troisième questions, posées dans l'hypothèse où la réponse à la première question serait négative, la juridiction de renvoi s'interroge sur les critères permettant d'établir la compétence des juridictions de l'État membre B dans la situation décrite ci-dessus. J'analyserai ces trois questions conjointement. Il découlera de mon analyse de la première question que, sans réserve additionnelle, les critères mentionnés par la juridiction de renvoi dans cette question ne sont pas suffisants pour établir la compétence au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

22. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi nourrit principalement des doutes quant au point de savoir si certaines considérations énoncées dans les arrêts *Coty Germany*⁶ et *Wintersteiger*⁷ ont été, de manière correcte, transposées par l'IPEC à la situation de l'espèce dans sa décision.

23. La juridiction de renvoi admet qu'il découle de la jurisprudence de la Cour que le lieu visé à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 est celui du comportement actif de l'auteur de la contrefaçon. Ainsi, la juridiction de renvoi ne remet en cause ni les considérations formulées par la Cour dans l'arrêt *Coty Germany*⁸ ni le fait que celles-ci sont transposables à des circonstances telles que celles de l'espèce. En revanche, la juridiction de renvoi fait valoir que, ainsi qu'il ressort notamment des arrêts *Pammer et Hotel Alpenhof*⁹ et *L'Oréal e.a.*¹⁰, dans un environnement Internet, l'offre à la vente de produits revêtus de signes identiques ou semblables à une marque de l'Union européenne, sur un site Internet visant les consommateurs d'un État membre, constitue une utilisation de ce signe dans cet État membre au sens de l'article 9 du règlement n° 207/2009 et un comportement actif sur son territoire au sens de l'article 97, paragraphe 5, de ce règlement.

6 Arrêt du 5 juin 2014 (C-360/12, EU:C:2014:1318).

7 Arrêt du 19 avril 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

8 Arrêt du 5 juin 2014 (C-360/12, EU:C:2014:1318).

9 Arrêt du 7 décembre 2010 (C-585/08 et C-144/09, EU:C:2010:740).

10 Arrêt du 12 juillet 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).

24. Par ailleurs, la juridiction de renvoi signale que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a jugé, dans un récent arrêt¹¹, que l'interprétation du règlement (CE) n° 864/2007¹² fournie par la Cour dans l'arrêt Nintendo¹³ est transposable à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Or, la juridiction de renvoi nourrit également des doutes quant à la transposabilité des considérations formulées dans cet arrêt aux faits au principal.

25. Le débat entre les parties se concentre sur l'application des considérations énoncées dans les arrêts précités aux faits de l'espèce. Les requérants au principal et le gouvernement allemand sont d'avis qu'il y a lieu de répondre par l'affirmative à la première question, tandis que les défendeurs au principal et la Commission, qui sont favorables à l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 à la lumière des arrêts Nintendo¹⁴ et Wintersteiger¹⁵, estiment que le fait de cibler des professionnels et des consommateurs d'un État membre par la publicité et l'offre à la vente au moyen d'un site Internet ne justifie pas, en soi, la compétence des tribunaux de cet État membre au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

26. Compte tenu des doutes de la juridiction de renvoi et des arguments des parties, je commencerai mon analyse par quelques considérations générales sur l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et son interprétation textuelle, systémique et téléologique. Ensuite, à l'aune de ces considérations générales, je répondrai à la question de savoir s'il convient de suivre l'arrêt Nintendo¹⁶ dans l'interprétation de cette disposition. Par la suite, j'apporterai une réponse à la question analogue en ce qui concerne l'arrêt Wintersteiger¹⁷. Enfin, étant donné que ces deux questions appellent des réponses négatives, je proposerai une interprétation du point de rattachement prévu à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 propre à ce règlement.

A. Considérations générales

1. Sur le rôle de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 dans le système des règles de compétence de ce règlement

27. Dans le domaine des marques de l'Union européenne, il existe plusieurs types de contentieux, ainsi que l'illustre notamment l'article 96 du règlement n° 207/2009. Toutefois, la présente demande de décision préjudicielle concerne uniquement les actions en contrefaçon par lesquelles le titulaire d'une marque demande de condamner un tiers pour avoir, sans son consentement, utilisé dans la vie des affaires un signe identique ou semblable à sa marque pour des produits ou des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée.

28. En ce qui concerne les actions en contrefaçon, il ressort des règles de compétence du règlement n° 207/2009 que le législateur de l'Union a décidé de partiellement déroger aux règles de compétence du règlement n° 1215/2012, celles-ci étant, en revanche, pleinement applicables lorsqu'il s'agit d'actions relatives à des marques nationales.

11 Arrêt du 9 novembre 2017 dit « Parfummarken » (BGH IZR 164/16).

12 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40).

13 Arrêt du 27 septembre 2017 (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724).

14 Arrêt du 27 septembre 2017 (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724).

15 Arrêt du 19 avril 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

16 Arrêt du 27 septembre 2017 (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724).

17 Arrêt du 19 avril 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

29. Ce faisant, le législateur de l'Union a prévu, à l'article 97, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 207/2009, une cascade de points de rattachement, le premier étant le domicile du défendeur dans l'Union et le deuxième l'établissement du défendeur dans l'Union. Dans le cas où le défendeur n'a ni domicile ni établissement sur le territoire de l'Union, le règlement n° 207/2009 prévoit la compétence du forum actoris, de sorte que les troisième et quatrième points de rattachement de cette cascade sont, respectivement, le domicile d'un demandeur sur le territoire de l'Union et le lieu de son établissement sur le même territoire. Enfin, à titre d'ultima ratio, les actions en contrefaçon doivent être portées devant les juridictions du siège de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)¹⁸.

30. Ainsi, même si ni le titulaire de la marque ni l'auteur de la contrefaçon alléguée ne sont établis sur le territoire de l'Union, l'auteur de cette contrefaçon peut être attiré devant les tribunaux d'un État membre en vertu de l'article 97, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 207/2009, à condition, bien entendu, que ce règlement soit applicable et que les faits reprochés constituent une contrefaçon sous l'empire dudit règlement.

31. De surcroît, en vertu de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, des actions en contrefaçon peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis. Ainsi, au moyen *du point de rattachement du lieu du fait de la contrefaçon*, cette disposition prévoit un *for alternatif* quant aux actions en contrefaçon. Des actions en déclaration de non-contrefaçon n'entrent cependant pas dans le champ d'application de ladite disposition.

32. Par ailleurs, à la différence des règles de compétence prévues à l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009, celle prévue à l'article 97, paragraphe 5, de ce règlement établit, ainsi qu'il ressort de l'article 98, paragraphe 2, dudit règlement, la compétence uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé le tribunal saisi.

2. Interprétation textuelle de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

33. Ainsi que l'illustre le débat entre les parties, l'interprétation textuelle de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 permet uniquement de constater que le point de rattachement prévu à cette disposition, à savoir le lieu du fait de la contrefaçon, se rapporte à un comportement actif de l'auteur d'une contrefaçon. Il résulte ainsi de la lecture de cette disposition que celle-ci confère la compétence aux tribunaux des marques de l'Union européenne de l'État membre sur le territoire duquel un défendeur a commis l'acte illicite allégué.

34. C'est la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans l'arrêt *Coty Germany*¹⁹. Pour mémoire, la Cour a considéré dans cet arrêt que, par l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le législateur de l'Union a voulu déroger à la règle de compétence prévue à l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, celle-ci conférant à l'aune de l'arrêt *Bier*²⁰ la compétence à la fois à des juridictions du lieu de l'événement causal (« Handlungsort » selon la doctrine allemande), et à celles du lieu de la matérialisation du dommage (« Erfolgsort » selon la doctrine allemande). En

¹⁸ Qui plus est, en vertu de l'article 97, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, les parties peuvent déroger à ces règles de compétence par la voie d'une convention conclue entre elles ou lorsque le défendeur comparait devant un tribunal des marques de l'Union européenne.

¹⁹ Arrêt du 5 juin 2014 (C-360/12, EU:C:2014:1318, points 34 et 37).

²⁰ Arrêt du 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166).

conséquence, la Cour a conclu que le point de rattachement du lieu du fait de contrefaçon prévu à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 vise non pas le territoire de l'État membre où la contrefaçon alléguée produit ses effets mais celui où l'événement qui est à l'origine de ladite contrefaçon est survenu ou risque de survenir²¹.

35. Au-delà de cela, l'interprétation textuelle de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne permet pas de se prononcer sur la question de savoir où se situe le lieu du fait de contrefaçon lorsque ce fait est commis au moyen d'un site Internet. Dès lors, il convient d'analyser les questions préjudicielles en ayant recours à d'autres méthodes d'interprétation²².

3. Interprétations systémique et téléologique

36. Il convient de relever d'emblée que la formulation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où cette disposition concerne le territoire où *le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis*, correspond à celle de l'article 98, paragraphe 2, de ce règlement, qui se rapporte *aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre*. Ces dispositions, lues ensemble, instaurent, au profit des juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace de l'être, une compétence limitée au territoire de l'État membre dont ces juridictions relèvent²³.

37. En raison de l'interconnexion entre l'article 97, paragraphe 5, et l'article 98, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il est évident que ces dispositions doivent être interprétées de manière cohérente à tout le moins dans la mesure où celles-ci concernent *les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis*.

38. Certes, l'article 98, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne concerne pas la problématique relative à la désignation des tribunaux compétents pour statuer sur les actions en contrefaçon. En effet, cette disposition détermine l'étendue territoriale de la compétence des tribunaux des marques de l'Union européenne visés à l'article 97, paragraphe 5, de ce règlement²⁴. Toutefois, l'article 98, paragraphe 2, ainsi que l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 visent des mêmes *faits* commis (ou menaçant d'être commis) dans le même lieu.

39. Ensuite, il convient d'observer que l'article 98, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, qui se réfère à l'article 97, paragraphes 1 à 4, de ce règlement, se rapporte également *aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis*. Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que, lorsqu'une juridiction saisie statue en sa qualité de tribunal des marques de l'Union européenne

21 Arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318, point 34).

22 Cela illustre, comme je l'ai déjà observé dans un contexte bien différent, à savoir dans le domaine des taxes, et relevé dans mes conclusions dans l'affaire Geelen (C-568/17, EU:C:2019:109, points 17 et 28), que, en ce qui concerne l'environnement Internet, l'interprétation textuelle d'une disposition relative au lieu de survenance d'un événement déterminé n'est, dans certains cas, pas en mesure d'assurer un résultat satisfaisant.

23 Arrêt du 18 mai 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, point 33).

24 Sur le concept de l'étendue territoriale de la compétence en matière de marques, voir Larsen, T. B., « The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation », *Journal of Private International Law*, 2018, vol. 14(3), p. 555. En outre, il y a lieu d'observer, dans ce contexte, que les questions relatives à la désignation des tribunaux compétents, d'une part, et à la détermination de l'étendue de leur compétence, d'autre part, doivent être distinguées de la question des effets territoriaux des décisions prononcées par lesdits tribunaux. Cette distinction résulte également des considérations de la Cour dans l'arrêt du 18 mai 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390). D'une part, au point 33 de cet arrêt, la Cour a spécifié que le tribunal compétent en vertu de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 dispose, ainsi qu'il ressort de l'article 98 de ce règlement, d'une compétence limitée au territoire de l'État membre dont il relève. D'autre part, au point 36 dudit arrêt, la Cour a considéré que les décisions des tribunaux compétents sur le fondement de l'article 97 du règlement n° 207/2009 produisent des effets et s'étendent à toute l'Union.

sur un recours introduit au titre de l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009, cette juridiction est, conformément à l'article 98, paragraphe 1, de ce règlement, compétente pour examiner l'existence de faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre²⁵.

40. Rien n'indique que la référence *aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis*, figurant à l'article 98, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, devrait être comprise d'une manière différente de celle de l'article 98, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l'article 97, paragraphe 5, dudit règlement.

41. La seule différence entre les usages de ces références dans les dispositions précitées réside dans le fait que l'article 98, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 se rapporte aux faits commis (ou menaçant d'être commis) sur le territoire *de tout État membre*, c'est-à-dire de l'Union, tandis que l'article 98, paragraphe 2, de ce règlement se rapporte à ceux commis (ou menaçant d'être commis) sur le territoire *d'un État membre* dont le tribunal est saisi sur le fondement de l'article 97, paragraphe 5, dudit règlement. Or, cela résulte non pas des divergences relatives à l'identification du lieu du fait de contrefaçon mais de celles relatives à l'étendue de la compétence des tribunaux concernés. Il s'agit toujours des *faits* de même nature dont le lieu de survenance doit être apprécié de la même manière.

4. Conclusions liminaires

42. Il résulte des considérations qui précèdent, premièrement, que le lieu où ces faits sont commis doit être identifié de la même manière, qu'il s'agisse de l'article 98, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en conjonction avec l'article 97, paragraphe 5, de ce règlement, ou de l'article 98, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

43. Deuxièmement, l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009 confère à des tribunaux une compétence générale qui s'étend aux contrefaçons commises ou menaçant d'être commises sur le territoire de l'Union. Dès lors, lorsqu'une contrefaçon est commise en dehors de l'Union, les tribunaux des marques de l'Union européenne ne peuvent pas, eu égard aux limites de l'étendue de leur compétence générale, statuer sur cette contrefaçon, cette limitation découlant de l'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009²⁶.

44. Troisièmement, l'existence des limites de l'étendue de la compétence générale des tribunaux des marques de l'Union européenne doit être prise en compte lors de l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Aux termes de l'article 98, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, l'étendue de la compétence générale de ces tribunaux est déterminée à l'aide de *la localisation des faits de contrefaçon*. La détermination des tribunaux compétents au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 est effectuée à l'aide d'un critère analogue, à savoir le point de rattachement *du lieu du fait de la contrefaçon*. L'identification des lieux de la survenance des faits visés à l'article 98, paragraphe 1, sous a), et à l'article 97, paragraphe 5, du

25 Arrêt du 22 septembre 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, point 24). Voir, également, arrêt du 12 avril 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, point 37). Voir, également, Stone, P., *EU Private International Law*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2014, p. 163.

26 Voir arrêt du 12 avril 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, point 38), dans lequel la Cour a considéré qu'un tribunal saisi au titre des règles du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, qui correspondent à celles de l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009, est compétent pour connaître des faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres, voire de l'ensemble de ceux-ci, et que, partant, sa compétence peut s'étendre à tout le territoire de l'Union. Je déduis de cette considération qu'un tel tribunal n'est pas, a contrario, compétent pour statuer sur des faits commis en dehors de l'Union. Voir, en ce sens, Fawcett, J. J., Torremans, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 415, point 8.31, et Ubertaini, B., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, p. 74.

règlement n° 207/2009 est effectuée de la même manière. En conséquence, l'interprétation donnée au point de rattachement du lieu du fait de contrefaçon au sens de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 est susceptible d'affecter l'étendue de la compétence générale des tribunaux des marques de l'Union européenne.

B. Arrêts Nintendo et Wintersteiger

45. En ce qui concerne l'identification du lieu du fait de contrefaçon au sens de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 dans des circonstances telles que celles de l'espèce, les défendeurs au principal et la Commission proposent de suivre la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans l'arrêt Nintendo²⁷ en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007.

46. Par ailleurs, ces parties considèrent que, lors de l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la conclusion de la Cour dans l'arrêt Wintersteiger²⁸ en ce qui concerne l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 et la compétence au titre du lieu de l'événement causal (« Handlungsort ») devrait également être suivie.

47. À mon sens, ces propositions sont discutables, à tout le moins à trois égards : premièrement, du point de vue de leurs implications sur l'étendue de la compétence générale des tribunaux des marques de l'Union européenne ; deuxièmement, en ce qui concerne le caractère alternatif du point de rattachement prévu à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et, troisièmement, en ce qui concerne le fait que ce point de rattachement, propre à ce règlement, est autonome par rapport à ceux des règlements n°s 864/2007 et 1215/2012.

1. Implications sur l'étendue de la compétence générale

48. À titre de rappel, dans l'arrêt Nintendo²⁹, la Cour a jugé que l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 doit être interprété en ce sens que la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit » vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. La Cour a ensuite considéré que, en ce qui concerne un acte par lequel un opérateur recourt au commerce électronique en proposant à la vente, sur son site Internet, destiné à des consommateurs situés dans plusieurs États membres, des produits en méconnaissance des droits conférés par des dessins ou des modèles communautaires, le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit, au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007, est celui du déclenchement du processus de la mise en ligne de l'offre à la vente par cet opérateur sur le site lui appartenant³⁰.

49. Par ailleurs, dans l'arrêt Wintersteiger³¹, la Cour a jugé qu'un litige relatif à l'atteinte à une marque nationale, 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, en vertu de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, soit devant les juridictions de l'État membre dans lequel la marque est enregistrée (compétence au titre du lieu de la matérialisation du dommage, « Erfolgsort »), soit devant celles de l'État membre où le déclenchement du processus d'affichage est décidé, à condition qu'il s'agisse d'un lieu certain et identifiable (compétence au titre du lieu de l'événement causal, « Handlungsort »).

27 Arrêt du 27 septembre 2017 (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724).

28 Arrêt du 19 avril 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

29 Arrêt du 27 septembre 2017 (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724, point 98).

30 Arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724, point 108).

31 Arrêt du 19 avril 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

50. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, indépendamment des circonstances spécifiques de l'espèce, l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 retenue dans la présente affaire aura indubitablement une incidence considérable sur la pratique des tribunaux des marques de l'Union européenne quant à l'application de ce règlement dans d'autres situations. Étant donné que les règles de compétence de ce règlement s'appliquent également dans le cas où ni le titulaire ni l'auteur de la contrefaçon alléguée ne sont établis sur le territoire des États membres, il convient également de prendre en compte, lors de l'interprétation de ladite disposition, des situations dans lesquelles des atteintes à des marques de l'Union européenne émanent d'États tiers.

51. Si la Cour décidait que la conclusion retenue dans les deux arrêts précités vaut également dans le contexte de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, cela impliquerait que, dans la situation hypothétique où le tiers à l'origine de 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 semblable à une marque enregistrée dans l'Union, est établi dans un État tiers et où le serveur du site Internet qu'il utilise se situe dans un tel État, aux fins de l'application des règles de compétence du règlement n° 207/2009, le fait de contrefaçon serait commis en dehors du territoire de l'Union.

52. En effet, non seulement les tribunaux visés à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne seraient pas compétents pour statuer sur l'action en contrefaçon, mais ceux visés à l'article 97, paragraphes 1 à 4, de ce règlement ne pourraient pas se prononcer sur ladite action. Pour rappel, la compétence générale des tribunaux des marques de l'Union européenne, visés à l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009, s'étend aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire des États membres. Ainsi, dans la situation décrite au point précédent, même les tribunaux de l'État membre dans lequel l'EUIPO a son siège ne seraient pas compétents pour statuer sur une telle action en contrefaçon.

53. Or, on peut déduire de l'arrêt *L'Oréal e.a.*³² que, dans une telle situation, le règlement n° 207/2009 s'applique et le titulaire de la marque de l'Union européenne peut s'opposer à l'offre à la vente ou à une publicité sur Internet destinée à des consommateurs situés dans le territoire de l'Union. Il serait paradoxal que le règlement n° 207/2009 confère un tel droit de s'opposer au titulaire de la marque de l'Union européenne mais que, le cas échéant, les règles de compétence de ce règlement ne soient pas applicables. Ce résultat serait d'autant plus incohérent que, à la différence des règles de compétence du règlement n° 1215/2012, celles du règlement n° 207/2009 sont conçues pour qu'elles puissent s'appliquer également dans les cas où ni le demandeur ni le défendeur ne sont domiciliés sur le territoire de l'Union. En fait, il ressort clairement de l'arrêt *Hummel Holding*³³ que l'article 97 du règlement n° 207/2009 garantit *l'existence d'un for au sein de l'Union pour tous les litiges en matière de contrefaçon*.

54. Dès lors, à mon sens, une interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 dans l'esprit des arrêts *Nintendo*³⁴ et *Wintersteiger*³⁵ porterait atteinte à l'effet utile de toutes les règles de compétence prévues à l'article 97 de ce règlement.

32 Arrêt du 12 juillet 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).

33 Arrêt du 18 mai 2017 (C-617/15, EU:C:2017:390, point 33).

34 Arrêt du 27 septembre 2017 (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724).

35 Arrêt du 19 avril 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

2. For alternatif du lieu du fait de la contrefaçon

55. Je suis sensible à l'argument des requérants au principal et du gouvernement allemand qui considèrent que, en règle générale, le lieu de l'acte initial à l'origine d'une contrefaçon au sens des arrêts Nintendo³⁶ et Wintersteiger³⁷ coïncide avec le lieu du domicile d'un auteur de cette contrefaçon. En conséquence, l'interprétation selon laquelle le lieu du fait de contrefaçon au sens de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 devrait être exclusivement perçu comme le lieu de l'acte initial à l'origine d'une contrefaçon ne pourrait pas, dans la plupart des cas, offrir un for alternatif pour un demandeur.

56. Dans l'arrêt Bier³⁸, la Cour a déjà expliqué que, dans le souci de préserver l'effet utile de la règle de compétence alternative en matière de délits et de quasi-délits du système de Bruxelles³⁹, cette règle doit être interprétée de manière à laisser un choix effectif à un demandeur.

57. Certes, on pourrait arguer que, à la différence des règles de compétence de ce système, le législateur de l'Union a entendu, avec celles du règlement n° 207/2009, limiter le nombre des fors disponibles pour des titulaires introduisant des actions en matière de contrefaçon⁴⁰. L'approche réticente du législateur de l'Union quant à la multiplication des fors serait illustrée, notamment, par le libellé de l'article 94, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qui, en matière de contrefaçon, exclut l'applicabilité, notamment, de l'article 7, points 1 à 3 et 5 du règlement n° 1215/2012, toutes ces dispositions ayant pour vocation d'offrir un for alternatif au demandeur. Cette approche du législateur de l'Union se reflète également à l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009. Toutefois, l'article 97, paragraphe 5, de ce règlement prévoit explicitement un *for alternatif* pour un demandeur et, pour cette raison, ne peut pas être considéré comme un reflet de ladite approche.

58. Par ailleurs, suivre l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 2007/209 avancée par les défendeurs au principal et la Commission limiterait largement l'importance pratique de cette disposition⁴¹. Il me semble qu'une des rares applications utiles de cette disposition serait le cas où le défendeur ayant son domicile sur le territoire de l'Union serait attrait devant des tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel il a son établissement. Le règlement n° 207/2009 ne contient pas de règle de compétence analogue à celle prévue à l'article 7, paragraphe 5, du règlement n° 1215/2012⁴² et, selon la cascade des points de rattachement énoncés à l'article 97, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 207/2009, lorsqu'un défendeur a son domicile sur le territoire d'un État membre, il doit être attrait devant les tribunaux de cet État membre.

36 Arrêt du 27 septembre 2017 (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724).

37 Arrêt du 19 avril 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

38 Arrêt du 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166, point 20).

39 C'est-à-dire les règlements n°s 1215/2012 et 44/2001 ainsi que la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32).

40 Voir, en ce sens, Nuyts, A., « Suing At the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matter and Internet Disputes », dans Nuyts, A. (éd.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Kluwer Law International, 2008, Alphen-sur-le-Rhin, p. 116.

41 Voir également Rosati, E., « International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: where is the place of infringement located? », *European Intellectual Property Law*, 2016, 38(8), p. 482.

42 Aux termes de l'article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attrait dans un autre État membre [...] s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ». Il est vrai que, à l'instar de cette disposition, l'article 97, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 utilise l'« établissement » comme un point de rattachement. Or, il ressort de l'arrêt du 18 mai 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, points 26, 27 et 40) qu'il existe des différences substantielles entre cette disposition du règlement n° 207/2009 et celle du règlement n° 1215/2012. Voir, également, Fawcett, J. J., Torremans, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 417, point 8.43.

3. Caractère *sui generis* du point de rattachement du lieu du fait de contrefaçon

59. Enfin, je considère que le point de rattachement du lieu du fait de contrefaçon énoncé à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 a un caractère autonome par rapport aux points de rattachement prévus à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 et à l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012.

60. En ce qui concerne la transposabilité de l'interprétation de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 de l'arrêt Nintendo⁴³, il convient de ne pas perdre de vue le fait que les fonctions, d'une part, des règles de conflit de loi et, d'autre part, des règles de compétence sont différentes.

61. En outre, il est vrai que la règle de conflit énoncée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 est, ainsi que l'on peut le déduire de l'arrêt Vapenik⁴⁴ et en reprenant les termes de cet arrêt, complémentaire à la règle de compétence prévue à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Toutefois, il ressort de l'arrêt Kainz⁴⁵ que l'interprétation cohérente des notions figurant dans des actes du droit international privé de l'Union ne saurait conduire à donner aux dispositions de ces actes une interprétation étrangère au système et aux objectifs de ceux-ci⁴⁶. Or, ainsi qu'il découle de mes considérations précédentes, l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 à la lumière de l'arrêt Nintendo⁴⁷ porterait atteinte à l'effet utile de cette disposition.

62. Ces considérations sont valables également en ce qui concerne la question de savoir si la conclusion retenue dans l'arrêt Wintersteiger⁴⁸, dans la mesure où il concerne la détermination du lieu de l'événement causal aux fins de l'application de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, est transposable à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

63. De surcroît, il ressort de la jurisprudence que, par les règles de compétence du règlement n° 207/2009, le législateur de l'Union a voulu déroger aux règles de compétence du règlement n° 1215/2012⁴⁹, notamment parce que les règles de compétence prévues par ces règlements poursuivent des objectifs qui ne sont pas identiques⁵⁰.

64. Enfin, on peut déduire de l'arrêt Leno Merken⁵¹ que, lors de l'application par analogie aux marques de l'Union européenne de la jurisprudence relative à des marques nationales, il convient de tenir compte des différences qui résultent du libellé des dispositions relatives à ces deux types de marques.

65. À cet égard, j'observe que, lors de la rédaction de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et de son prédécesseur, l'article 93, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, le législateur de l'Union n'a pas eu recours à la notion de « lieu de l'événement causal » qui, depuis l'arrêt Bier⁵², a une signification bien établie en droit international européen. Pour cette raison, on ne saurait se limiter, lors de l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, à considérer que cette disposition confère la compétence aux tribunaux qui, en vertu de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, seraient compétents au titre du lieu de l'événement causal.

43 Arrêt du 27 septembre 2017 (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724).

44 Arrêt du 5 décembre 2013 (C-508/12, EU:C:2013:790).

45 Arrêt du 16 janvier 2014 (C-45/13, EU:C:2014:7, point 20).

46 Sur cette problématique, voir, également, mes conclusions dans l'affaire Pillar Securitisation (C-694/17, EU:C:2019:44, points 39 à 46).

47 Arrêt du 27 septembre 2017 (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724).

48 Arrêt du 19 avril 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

49 Arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318, point 36).

50 Arrêt du 18 mai 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, points 27 et 28).

51 Voir arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, EU:C:2012:816, point 33).

52 Arrêt du 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166, point 20).

4. Conclusions intermédiaires

66. Pour récapituler cette partie de mon analyse, à l'aune des considérations relatives à l'étendue de la compétence des tribunaux des marques de l'Union européenne, je suis d'avis qu'il convient d'écarter l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 selon laquelle, en ce qui concerne un acte par lequel un défendeur recourt au commerce électronique en proposant à la vente, sur son site Internet, destiné à des consommateurs situés dans un État membre, des produits en méconnaissance des droits du titulaire d'une marque de l'Union européenne, le lieu où le fait de contrefaçon s'est produit, au sens de cette disposition, est exclusivement celui du déclenchement du processus de la mise en ligne de l'offre à la vente par ce défendeur sur le site lui appartenant. Ce constat est corroboré par les enseignements tirés du caractère alternatif et autonome du point de rattachement prévu à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

67. Dès lors, il convient maintenant de déterminer les critères pouvant être concrètement requis aux fins d'établir la compétence des tribunaux d'un État membre au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

C. Solution sur mesure du règlement n° 207/2009

1. Sur le risque de multiplication des fors

68. Après avoir écarté l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 selon laquelle, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, le lieu du fait de contrefaçon se situe exclusivement au lieu du déclenchement du processus de la mise en ligne de l'offre à la vente, devrait-on considérer que l'accessibilité d'un site Internet depuis le territoire d'un État membre est suffisante pour établir la compétence des tribunaux de cet État membre ?

69. La jurisprudence relative à la détermination des juridictions compétentes en matière d'atteintes à des droits de la propriété intellectuelle et industrielle, y compris des marques nationales, peut a priori plaider en faveur d'une réponse affirmative. Il ressort de cette jurisprudence que, en ce qui concerne la compétence au titre du lieu de la matérialisation du dommage, l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012 n'exige pas que le site Internet en cause dans le cadre de telles atteintes soit « dirigé vers » l'État membre de la juridiction saisie⁵³.

70. Toutefois, l'Internet est, par nature, mondial et présent partout⁵⁴. Considérer que l'accessibilité d'un site Internet depuis le territoire d'un État membre est suffisante pour confier la compétence aux tribunaux de cet État membre conduirait à une multiplication considérable des fors compétents en matière de contrefaçon des marques de l'Union européenne⁵⁵.

53 Voir arrêts du 3 octobre 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, point 42), et du 22 janvier 2015, Hejduk (C-441/13, EU:C:2015:28, point 32). Dans l'arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), une telle considération n'a pas été formulée de manière explicite. L'avocat général Cruz Villalón, dans ses conclusions dans l'affaire Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:90, points 25 à 31), a considéré que la compétence des juridictions nationales devrait être appréciée en fonction du *critère des moyens nécessaires*. La Cour n'ayant pas suivi la solution préconisée dans lesdites conclusions, j'en déduis que l'arrêt Wintersteiger suit la logique des arrêts précités. Voir, également, Kohl, U., « Jurisdiction in cyberspace », dans Tsagourias, N., Buchan, R. (éd.), *Research Handbook on International Law and Cyberspace*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2015, p. 46.

54 Pour un autre regard sur cette problématique dans le contexte du champ d'application territorial du droit de l'Union, voir mes conclusions dans l'affaire Google (Portée territoriale du référencement) (C-507/17, EU:C:2019:15, points 47 à 53).

55 Voir, en ce sens, dans le contexte du règlement n° 1215/2012, Moura Vicente, D., « La propriété intellectuelle en droit international privé », *Recueil des cours de l'Académie de La Haye*, vol. 335, 2008, p. 392.

71. Ainsi que l'a observé l'avocat général Jääskinen dans ses conclusions dans l'affaire *Coty Germany*⁵⁶, l'un des objectifs du règlement n° 207/2009 est de lutter contre le *forum shopping*, pratique à laquelle les titulaires des marques de l'Union européenne peuvent avoir recours lorsque des règles de compétences n'y font pas obstacle.

72. Compte tenu de cet objectif, il convient de tenir compte du fait que certains acteurs du marché ont recours au *trademark bullying*. Cette pratique consiste à faire un usage d'une marque allant au-delà de ce qui, selon une interprétation raisonnable, découle de l'étendue de la protection de la marque, pour harceler ou intimider d'autres acteurs économiques. La multiplication des fors compétents pourrait faciliter une telle pratique et aggraver ses effets néfastes à l'égard des défendeurs potentiels. Il en serait d'autant plus ainsi que l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne suit pas le principe *actor sequitur forum rei* et qu'il est, en principe, pour un défendeur, plus difficile de se défendre devant les juridictions d'un pays qui n'est pas le sien.

73. Enfin, il est vrai, comme l'observent les requérants au principal et le gouvernement allemand, que le rejet de l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 selon laquelle l'accessibilité d'un site Internet depuis le territoire d'un État membre suffit pour établir la compétence des tribunaux de cet État membre conduit à la situation selon laquelle des actions en contrefaçon relatives à des marques nationales et à des marques de l'Union européenne ne peuvent pas être portées de façon uniforme devant les juridictions de l'État membre dont les consommateurs ont accès à ce site Internet.

74. Toutefois, les considérations énoncées aux points 63 à 65 des présentes conclusions militent contre la transposabilité de la jurisprudence en matière d'atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et industrielle à l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

75. Par ailleurs, contrairement à ses implications sur le règlement n° 207/2009, l'adoption du critère d'accessibilité sous l'empire du règlement n° 1215/2012 n'engendre pas un risque de multiplication des fors. S'agissant plus précisément des actions en contrefaçon relatives à des marques nationales, la Cour a considéré, dans l'arrêt *Wintersteiger*⁵⁷, que les objectifs du règlement n° 1215/2012 militent en faveur d'une attribution de la compétence, au titre de la matérialisation du dommage, aux juridictions de l'État membre dans lequel le droit en cause est protégé. Ainsi, le nombre des fors disponibles en vertu du règlement n° 1215/2012 est limité par le caractère national d'une marque concernée⁵⁸. Or, les marques de l'Union européenne jouissent d'une protection uniforme et produisent des effets sur tout le territoire de l'Union.

76. À la lumière des considérations qui précèdent, je considère que le lieu depuis lequel un site Internet est accessible ne constitue pas un critère suffisant pour établir la compétence des tribunaux de cet État membre en vertu de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

77. Ainsi, en raison des résultats insatisfaisants de toutes les interprétations tirées de la jurisprudence en matière d'atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et industrielle, relative à d'autres instruments juridiques du droit international privé de l'Union, je propose de développer une interprétation du point de rattachement du lieu du fait de contrefaçon au sens de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 propre à ce règlement.

⁵⁶ C-360/12, EU:C:2013:764, point 42.

⁵⁷ Arrêt du 19 avril 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220, point 27).

⁵⁸ Or, la doctrine observe que le caractère national d'une marque ne limite pas le nombre de fors disponibles en ce qui concerne des mesures provisoires. Voir, notamment, van Calster, G., *European Private International Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, p. 153.

2. Sur la ligne d'interprétation à retenir

78. Lors de l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 au regard des circonstances de l'espèce, il convient de tenir compte du fait que le résultat atteint dans le cadre de cette interprétation doit permettre d'assurer l'effet utile de cette disposition, quelles que soient les circonstances propres au litige concerné.

79. Par ailleurs, en raison du chevauchement entre l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lu en conjonction avec l'article 98, paragraphe 2, de ce règlement, et l'article 98, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, ces dispositions se rapportant au lieu du fait de la contrefaçon, l'interprétation à donner à cette première disposition doit assurer également l'effet utile des autres règles de compétence énoncées à l'article 97 du même règlement.

80. Pour que l'article 97 du règlement n° 207/2009 puisse conserver son effet utile et garantir l'existence d'un for au sein de l'Union pour tous les litiges en matière de contrefaçon, l'interprétation du point de rattachement du lieu du fait de contrefaçon doit viser à garantir la compétence des tribunaux des marques de l'Union européenne en matière d'actions en contrefaçon lorsque, s'agissant du droit matériel, le règlement n° 207/2009 confère à un titulaire le droit de s'opposer à des agissements portant atteinte à sa marque de l'Union européenne.

81. Dès lors, l'étendue territoriale de la compétence générale des tribunaux des marques de l'Union européenne, qui est déterminée à l'aide de la localisation des faits de contrefaçon, ne saurait être plus restreinte que l'étendue territoriale de la protection de ces marques et que le champ d'application du règlement n° 207/2009.

82. À cet égard, je relève que l'arrêt *L'Oréal e.a.*⁵⁹ concernait la détermination du champ d'application territoriale des règlements sur les marques de l'Union européenne⁶⁰.

83. Ainsi, en m'inspirant à nouveau de cet arrêt, je suis d'avis qu'il y a lieu de considérer que, lorsque les faits reprochés au défendeur consistent en une publicité et en une offre à la vente au moyen d'un site Internet, les tribunaux des marques de l'Union européenne d'un État membre sont compétents au titre du lieu du fait de la contrefaçon, à condition que cette publicité ou cette offre soient destinées à des consommateurs situés sur le territoire de cet État membre⁶¹.

84. Il importe d'observer que cette interprétation de l'article 97 du règlement n° 207/2009 suit la jurisprudence constante selon laquelle l'attribution de la compétence doit être effectuée en conformité avec l'objectif de la prévisibilité et celui de la bonne administration de la justice.

85. En ce qui concerne, d'une part, la prévisibilité de l'attribution de la compétence, il convient de tenir compte du fait qu'un demandeur doit être en mesure de déterminer a priori les tribunaux devant lesquels il peut faire valoir ses droits matériels. Sur la base du contenu d'un site Internet, le titulaire d'une marque peut identifier le public ciblé par ce site. De même, un défendeur potentiel est en mesure de prévoir les fors devant lesquels il peut être éventuellement attiré en raison du fait qu'il exerce un contrôle sur son marketing et sur les ventes effectuées via son site Internet.

⁵⁹ Voir arrêt du 12 juillet 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).

⁶⁰ Voir conclusions de l'avocat général Jääskinen dans l'affaire *L'Oréal e.a.* (C-324/09, EU:C:2010:757, point 125), ainsi que mes récentes conclusions dans l'affaire *Google* (Portée territoriale du déréférencement) (C-507/17, EU:C:2019:15, points 51 à 53). Voir, également, Jääskinen, N., Ward, A., « The External Reach of EU Private Law in the Light of *L'Oréal* versus *eBay* and *Google* and *Google Spain* », dans Cremona, M., Micklitz, H.W., *Private Law in the External Relations of the EU*, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 128 et 144.

⁶¹ Voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2011, *L'Oréal e.a.* (C-324/09, EU:C:2011:474, point 67).

86. S'agissant, d'autre part, de l'objectif de bonne administration de la justice, il ressort de la jurisprudence en matière d'atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et industrielle que la juridiction de l'État membre depuis le territoire duquel un site Internet est accessible est objectivement la mieux placée pour apprécier s'il est effectivement porté atteinte à la marque nationale protégée dans cet État membre⁶². À mon sens, une telle juridiction ne perd pas cette qualité en ce qui concerne des atteintes à des marques de l'Union européenne.

3. Sur les critères de ciblage et leur application à l'affaire au principal

87. Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que, lorsque les faits reprochés au défendeur consistent en une publicité et en une offre à la vente au moyen d'un site Internet, le critère permettant d'établir la compétence des tribunaux des marques de l'Union européenne au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 est le public auquel sont destinées cette publicité et cette offre à la vente, à savoir celui d'un État membre concerné.

88. Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le fait qu'une publicité et une offre à la vente soient organisées de telle manière qu'il est possible d'identifier le public d'un État membre (ou les publics de plusieurs États membres, à condition qu'il ne s'agisse pas du public de l'Union en général) spécifiquement ciblé par cette publicité et cette offre est décisif pour établir la compétence des tribunaux de ce ou ces États membres. Par ailleurs, le fait qu'un site Internet s'adresse à des consommateurs et à des professionnels d'un État membre doit ressortir, d'emblée, du contenu de ce site Internet. En revanche, de tels faits survenus hors ligne peuvent permettre d'établir la compétence des tribunaux de l'État membre concerné pour d'autres raisons que le ciblage du public de cet État membre par le site Internet. Tel pourrait être le cas de mesures prises dans cet État membre pour y établir un distributeur.

89. Dans le cadre de cette vérification de la compétence au titre du fait du lieu de la contrefaçon, plusieurs éléments sont particulièrement importants : 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. Cette liste d'éléments n'est ni exhaustive ni exclusive.

90. En outre, le fait qu'une offre à la vente soit accompagnée de précisions relatives aux zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer des produits peut également jouer un rôle important dans le cadre de la vérification de la compétence au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une indication générale qui vise toute l'Union. Une telle indication générale ne permet pas d'identifier le ou les publics spécifiquement ciblés. En outre, 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. Cela pourrait inciter les professionnels à limiter les zones de ventes au sein de l'Union afin de limiter le risque d'être attiré devant les tribunaux des États membres dans lesquels le volume des ventes n'est pas important, ce résultat étant contraire aux objectifs du marché intérieur.

91. En revanche, compte tenu de la différence existant entre les règles de compétence générale prévues dans le règlement n° 207/2009 et celle prévue à l'article 97, paragraphe 5, de ce règlement, détaillée au point 41 des présentes conclusions, le fait qu'un vendeur soit prêt à envoyer des produits à tous les États membres peut permettre d'établir la compétence des tribunaux des marques de l'Union

⁶² Voir arrêts du 3 octobre 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, points 28, 34 et 47), et du 22 janvier 2015, Hejduk (C-441/13, EU:C:2015:28, points 20 et 38).

européenne au titre de l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009. Pour illustrer mon propos, comme autre exemple, je peux me référer à des précisions relatives aux droits de douane de l'Union. Si de telles précisions indiquent qu'une offre est destinée au public de l'Union, elles ne permettent toutefois pas d'identifier un public spécifiquement ciblé par cette offre.

92. Pour la même raison, je doute également que le fait qu'un site Internet soit rédigé dans une langue largement répandue sur le territoire d'un État membre puisse, en soi et dans tous les cas, revêtir une importance particulière. Il convient de tenir compte du fait que, d'une part, certaines des langues sont fréquemment utilisées dans plusieurs États membres et, d'autre part, certaines des langues parlées en Europe sont largement répandues également dans des États tiers. D'ailleurs, un site Internet peut être destiné au public d'un État membre, même si son contenu n'est pas rédigé dans une langue répandue sur le territoire de cet État. Ce serait notamment le cas d'un site Internet ciblant une communauté d'étrangers résidant sur le territoire dudit État membre.

93. Par ailleurs, la vérification de la compétence ne doit pas être confondue avec un examen au fond d'une affaire en cause⁶³. La vérification de la compétence au titre du règlement n° 207/2009 ne devrait ni se substituer à l'examen relatif à la question de savoir si une atteinte est effectivement portée à une marque de l'Union européenne, ni préjuger les résultats de celui-ci.

94. Dans ce contexte, les défendeurs au principal font valoir qu'il peut être déduit de certaines composantes des publicités et des offres à la vente affichées sur leur site Internet que ces publicités et ces offres n'étaient plus d'actualité au cours de la période visée par le litige au principal.

95. Or, l'appréciation du caractère obsolète d'agissements susceptibles de constituer un acte illicite allégué relève de l'examen au fond d'une action en contrefaçon. Pour donner un autre exemple de même type, l'ancienneté d'un événement causal peut, selon la loi applicable, impliquer la prescription éventuelle d'une action relative à cet événement et, pour cette raison, relève également de l'examen du bien-fondé de cette action. En conséquence, compte tenu des considérations présentées au point 93 des présentes conclusions, ni le caractère obsolète des publicités et des offres à la vente affichées sur un site Internet, ni l'ancienneté d'un événement causal ne sauraient être prise en compte lors de la vérification de la compétence au titre du lieu du fait de contrefaçon au sens de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

96. À la suite de l'analyse exposée dans les présentes conclusions, je considère que l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une entreprise, établie et ayant son siège social dans un État membre A, a pris des mesures sur ce territoire pour faire de la publicité et offrir à la vente des produits revêtus d'un signe identique à une marque de l'Union européenne au moyen d'un site Internet visant à la fois des professionnels et des consommateurs d'un État membre B, un tribunal des marques de l'Union européenne de l'État membre B a la compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l'Union européenne en raison de cette publicité et de cette offre de vente des produits sur ce territoire, à condition que celles-ci ciblent spécifiquement le public d'un ou de plusieurs États membres.

97. En ce qui concerne l'affaire au principal, à l'exception d'une énumération des distributeurs des différents pays y compris au Royaume-Uni, ceux-ci étant des acteurs économiques indépendants des défendeurs au principal, accompagnée par l'indication de leurs adresses postales et des adresses des sites Internet, aucun élément ne tend à indiquer que le site Internet des défendeurs au principal soit spécifiquement destiné au public du Royaume-Uni. D'ailleurs, de telles indications relatives à un

⁶³ Voir arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, points 40 et 41). Voir, également, en ce sens, arrêts du 19 avril 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220, point 26), et du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, point 44) ; voir, également, conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:90, point 31), ainsi que mes conclusions dans l'affaire Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:161, point 57).

distributeur ne suffisent pas en soi, à mon sens, pour établir la compétence des tribunaux du Royaume-Uni au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. En effet, l'affaire au principal concerne non pas un fait de contrefaçon commis par tel distributeur, mais une contrefaçon commise par les défendeurs au principal au moyen d'un site Internet.

98. Toutefois, c'est à la juridiction de renvoi qu'il appartient de se prononcer sur ce point lors de la vérification de la compétence des tribunaux de l'État membre concerné au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en prenant en compte l'ensemble des critères exposés aux points 88 à 95 des présentes conclusions.

VI. Conclusion

99. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni] de la manière suivante :

L'article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une entreprise, établie et ayant son siège social dans un État membre A, a pris des mesures dans ce territoire pour faire de la publicité et offrir à la vente des produits revêtus d'un signe identique à une marque de l'Union européenne au moyen d'un site Internet visant à la fois des professionnels et des consommateurs d'un État membre B, un tribunal des marques de l'Union européenne de l'État membre B a compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l'Union européenne en raison de cette publicité et de cette offre de vente des produits sur ce territoire.

C'est à la juridiction de renvoi qu'il appartient de se prononcer sur ce point lors de la vérification de la compétence des tribunaux de l'État membre concerné au titre de l'article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.