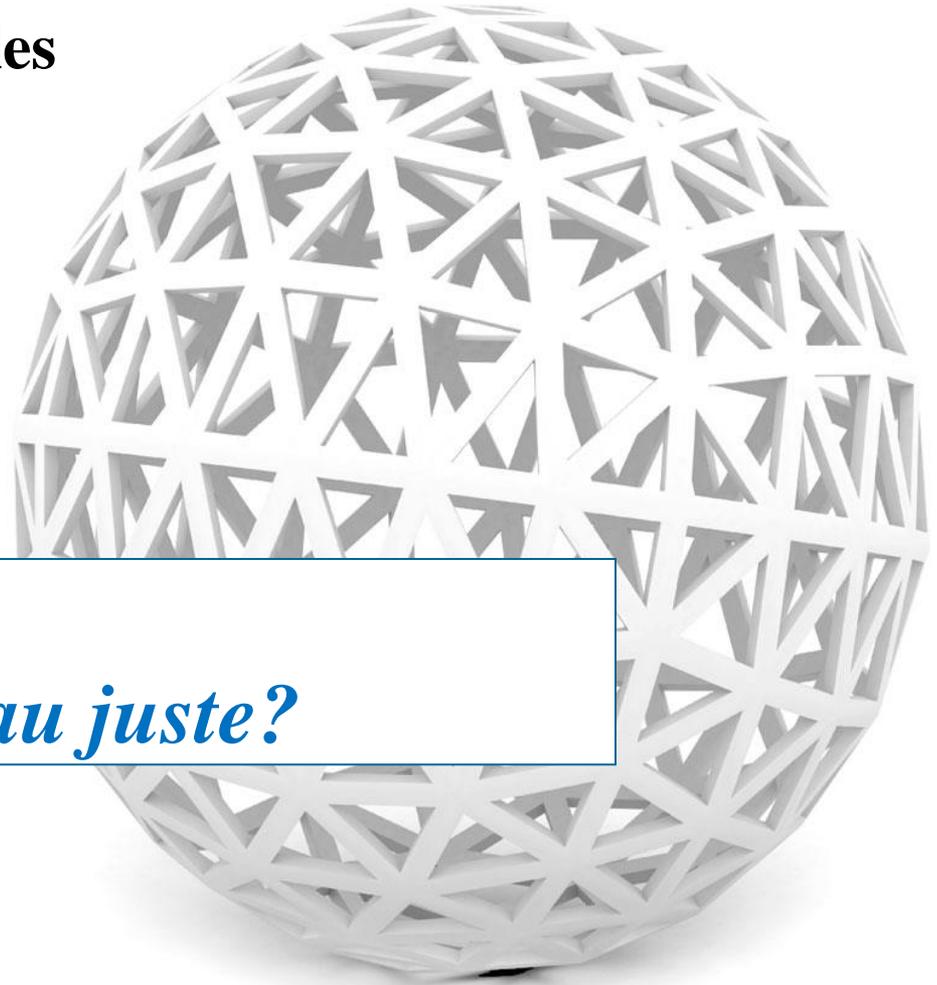


Commission marques nationales

22 juillet 2015

Olivia Klimis



La saga DHL

Que peut-on interdire au juste?

Chronopost c. DHL - Une saga qui dure depuis 10 ans

- *La lettre d'intention*
- *Le cahier des charges*
- *Rappel de la saison précédente*
- *La nouvelle saison*
- *Conclusion*



3 choses à retenir sur DHL / Chronopost et ses suites

Il y en a qui ont de la chance!

- Les titulaires de MC et DMC



Il faut frapper à la bonne porte

- TMC du domicile du défendeur



Qui a gagné une bataille, n'a pas gagné la guerre...

- La CJUE a laissé la porte ouverte à la créativité des plaideurs sur la portée des mesures d'injonction.

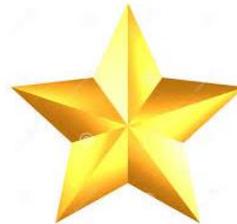


Le cahier des charges

Le caractère unitaire

➤ Article 1er, paragraphe 2 du RMC:

«La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté: (...) son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.»



La bonne porte

- **Compétence exclusive du TMC** (Article 96 RMC)
- **Compétence communautaire** uniquement dans les cas suivants (Article 97.1 à 3 et 98.1 RMC):
 - TMC du domicile ou établissement du défendeur
 - Si hors UE, TMC du domicile ou établissement du demandeur
 - Si hors UE, TMC du siège de l'OHMI
- Si compétence fondée sur lieu du dommage, compétence limitée au **territoire national** (Article 97.5 et 98.2 RMC)
- Le **Règlement de Bruxelles** s'applique par défaut (Article 94 du RMC)



La même porte pour tout le monde?

Codéfendeurs établis dans des EMs différents



- La plupart des décisions considèrent que l'Article 6 du Règlement de Bruxelles n'est pas applicable.
- Le TGI de Paris tend à faire une application distributive de la compétence communautaire fondée sur le domicile du défendeur (98.1 RMC)

Super pouvoir d'ordonner des injonctions



« Lorsqu'un [TMC] constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. »

(Article 102 §1 du RMC)

Reconnaissance et exécution des décisions

Règlement de Bruxelles Chapitre III



- **Reconnaissance de plein droit sur l'ensemble du territoire européen**, sauf en cas de contestation ou de décisions inconciliables.
- **Mise à exécution EM par EM**, après avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (formalités précisées par le Règlement).
- **Décisions condamnant à une astreinte** ne sont exécutoires dans l'Etat membre requis que si **le montant a été définitivement fixé** par le TMC d'origine.

Rappel de la saison précédente

Chronopost contre DHL

Premier assaut



- Chronopost est titulaire de la marque communautaire **WEBSHIPPING**, enregistrée en 2003 pour désigner, notamment des services de gestion de courrier express
- DHL utilise «**Web Shipping**» et/ou «**Webshipping**» pour désigner un service de gestion des envois express accessible sur le réseau Internet
- **Action en contrefaçon** Chronopost avec demande d'injonction communautaire à peine d'astreinte
- **Action reconventionnelle en nullité** pour défaut de caractère distinctif, en particulier au Royaume-Uni
- **TGI Paris, 9 mai 2006**: Sursis à statuer concernant l'appréciation du caractère distinctif – désignation d'un expert

Chronopost contre DHL

Deuxième assaut



Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2007

- confirme la validité de la marque communautaire WEBSHIPPING
- conclut à la contrefaçon de la marque communautaire
- limite l'interdiction au territoire national (« raisons particulières » Article 102 §1 RMC)
 - *prononcé d'une mesure d'interdiction sous astreinte à l'étranger suppose que le TMC ait communication des lois nationales étrangères*
 - *risque de confusion n'a été apprécié qu'au regard de la perception du consommateur français.*

Questions préjudicielles de la Cour de Cassation



Deux questions:

L'interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a-et-elle effet de plein droit sur l'ensemble du territoire de l'Union?

Les mesures coercitives dont le tribunal, par application de son droit national, a assorti l'interdiction qu'il prononce sont-elles applicables sur le territoire des États membres dans lesquels cette interdiction produirait effet?

CJUE, 12 avril 2011, DHL / Chronopost

1.

*La portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon [d'une MC, prononcée par un TMC, dont la compétence s'étend au territoire communautaire], **s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'UE.***

2.

*Une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un TMC en application de son droit national (...) **produit effet dans les EMs autres que celui dont relève ce tribunal** auxquels s'étend la portée territoriale d'une telle interdiction dans les conditions prévues au chapitre III du règlement de Bruxelles.*

Lorsque le droit national de l'un de ces autres EMs ne contient aucune mesure coercitive analogue (...), l'objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet État membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction



CJUE, 12 avril 2011, DHL / Chronopost

1.

La portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon [d'une MC, prononcée par un TMC, dont la compétence s'étend au territoire communautaire], s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'UE.

2.

*Une mesure coercitive, telle une astreinte (...) **produit effet dans les EMs autres que celui dont relève [le TMC] auxquels s'étend la portée territoriale d'une telle interdiction dans les conditions prévues au chapitre III du règlement de Bruxelles.***

Lorsque le droit national de l'un de ces autres EMs ne contient aucune mesure coercitive analogue (...), l'objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet EM en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne (...) de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction



L'interdiction selon la CJUE

- 1) *le demandeur a restreint la portée territoriale de son action*
- 2) *le défendeur apporte la preuve que l'usage du signe en question ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque dans certains EMs, notamment pour des motifs linguistiques.*





*La nouvelle saison
DHL contre-attaque*

Charge de la preuve de la contrefaçon

Pendant ce temps, au Royaume-Uni...



UK Patent County Court, 8 septembre 2011, SOLAIT / SOLEI

"I do not doubt that a considerable degree of streamlining could be undertaken to reduce the areas of dispute here but the fact remains that 14 countries are distinctly at stake and, at least as matters stands before me, each of them will need to be considered in some detail [...]. It seems to me almost inconceivable that a single expert could deal with the position, including the linguistics, of all the separate countries at issue".

Charge de la preuve de la contrefaçon

- **CJUE** : « En principe », une injonction s'étend à l'ensemble du territoire de l'UE (sauf preuve contraire par le défendeur)
- Il n'est pas nécessaire de démontrer la contrefaçon ou le risque de contrefaçon dans chaque EM.

➤ **Cour de cassation, 29 novembre 2011, DHL / Chronopost:**

- La Cour d'appel n'a pas justifié en quoi « *l'existence d'un risque de confusion était limitée au seul territoire français* »
- (La défense de DHL ne portant que sur la perception du signe au Royaume-Uni, la Cour aurait dû plutôt exclure le Royaume-Uni)
- Casse l'arrêt seulement en ce qui concerne les mesures d'interdiction sous astreinte, limitées au territoire français.

Renversement de la charge de la preuve

A défaut de preuve contraire, injonction communautaire:

- **Tribunal de La Haye, 29 janvier 2013, Mach 3**: injonction communautaire contre l'utilisation par Wilkinson de la MC de Gillette dans une publicité comparative illicite
- **UK High Court, Interflora, 12 juin 2013, InterFlora**: Marks & Spencer n'a pas démontré que l'utilisation de la MC comme Adword n'affectait pas les fonctions de la marque dans d'autres EMs.
- **UK High Court, Europcar v Enterprise Rent-A-Car, 11 février 2015**: distinction entre double identité (9,1,a) et atteintes (9,1,b et c)

CENSURÉ
?





Les fonctions de la marque et la territorialité :

- **Le caractère distinctif**
- **La réputation**
- **L'usage sérieux**



I. Le caractère distinctif

- La perception d'un consommateur moyen peut varier (différences « linguistiques », culturelles,...)
- Impact de l'usage sur le caractère distinctif

HAVE A NICE TRIP TO
KAZANTIP
31 JULY - 14 AUGUST
WWW.KAZANTIP-REPUBLIC.COM



II. La réputation



– CJUE, 6 octobre 2009, Pago:

- connaissance par une partie significative du public dans une partie substantielle de l'UE
- peut, dans certains cas, se limiter à une seul EM

➤ Limitation de la portée de l'injonction aux pays où réputation établie ?

- soutenu par conclusions de l'AG Sharpston dans l'arrêt Pago

La réputation



Bundesgerichtshof, 11 avril 2013, Volkswagen / Volks.inspection

- Il ne peut y avoir atteinte à la réputation d'une marque au sens de l'Article 9,1,c du RMC que dans les pays où cette réputation est établie.
- Vu les différences entre les signes, le caractère distinctif élevé et la réputation de la marque « Volkswagen » sont déterminants pour conclure à une atteinte sur les fondement de l'article 9,1,b) du RMC
- La demande d'injonction de Volkswagen devra être limitée au territoire allemand, si la réputation de la marque « Volkswagen » n'est pas établie en dehors de l'Allemagne.

➤ **Cour d'appel de Frankfort, 10 avril 2014 (Beate Uhse):** le demandeur a volontairement limité la portée de son injonction au territoire allemand, seul territoire où sa réputation était établie.

La réputation



- TGI Paris, 30 janvier 2015 et 27 mars 2015
- TGI Paris, 15 janvier 2015,
- TGI Paris, 30 novembre 2012

Action fondée sur la **contrefaçon par reproduction ou imitation**



III. L'usage sérieux



– CJUE, 19 décembre 2012, Leno Merken

- usage dans une partie de l'UE, qui ne doit pas nécessairement être « substantielle »
- appréciation au cas par cas, indépendamment des frontières des EMs

➤ **Permet limiter portée de l'injonction aux pays où usage établi?**

L'usage sérieux – DHL fait de la résistance

- **Cour d'Appel de Paris, 25 novembre 2014:**
 - Sursis à statuer car action en déchéance de la MC introduite par DHL devant l'OHMI.
 - Si cette action était accueillie les mesures d'interdiction demandées par Chronopost seraient privées d'objet car la poursuite des actes de contrefaçon serait désormais impossible.
- Action en déchéance rejetée par **Chambre de recours de l'OHMI le 28 janvier 2015:** juste motif à l'absence d'usage sérieux
- Recours de DHL pendant devant le **TUE (T-142/15)**



*Qui a perdu une bataille, n'a
pas perdu la guerre...*



Conclusion

3 choses à retenir sur DHL / Chronopost et ses suites

Il y en a qui ont de la chance!

- Les titulaires de MC et DMC



Il faut frapper à la bonne porte

- TMC du domicile du défendeur



Qui a gagné une bataille, n'a pas gagné la guerre...

- La CJUE a laissé la porte ouverte à la créativité des plaideurs sur la portée des mesures d'injonction.



A vos plumes!



Questions?

These are presentation slides only. The information within these slides does not constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving definitive advice without checking the primary sources.

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP's affiliated undertakings.