



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 27 novembre 2009

JURM(2009) 131/HK

Or.: anglais

**À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES  
DE LA COUR DE JUSTICE**

**OBSERVATIONS ÉCRITES**

présentées, conformément à l'article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice,

par la **Commission des Communautés européennes**, représentée par M. Hannes KRÄMER, membre de son service juridique, en qualité d'agent, et ayant élu domicile auprès de M. Antonio ARESU, également membre de son service juridique, bâtiment BECH, 2721 Luxembourg,

**dans l'affaire C-324/09**

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Royaume-Uni), dans le litige pendant devant cette juridiction entre

**L'ORÉAL S.A.  
LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE  
LABORATOIRE GARNIER & CIE  
L'ORÉAL (UK) LIMITED**

**– parties requérantes –**

et

**EBAY INTERNATIONAL A.G.  
EBAY EUROPE S.A.R.L.  
EBAY (UK) LIMITED  
STEPHEN POTTS  
TRACY RATCHFORD  
MARIE ORMSBY  
JAMES CLARKE  
JOANNA CLARKE  
GLEN FOX  
RUKHSANA BI**

**– parties défenderesses –**

concernant l'interprétation des articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 (JO L 1 du 3.1.1994, p. 3) et d'autres instruments de droit communautaire.

La Commission a l'honneur de présenter les observations écrites suivantes.

## I. CADRE JURIDIQUE

### 1. Droit international

1. À la trente-sixième série de réunions des Assemblées des États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui s'est tenue du 24 septembre au 3 octobre 2001, l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ont adopté une *«recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes sur l'internet»* ([http://www.wipo.int/about-ip/fr/development\\_iplaw/pub845.htm](http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pub845.htm), ci-après «la recommandation commune de l'OMPI»).

2. Conformément à leur préface, les dispositions de la recommandation commune de l'OMPI:

*«sont conçues pour faciliter la mise en œuvre de la législation en vigueur sur les marques [...] sur l'internet, et sont destinées à être appliquées dans le cadre des mesures prises pour:*

*- établir si, en vertu de la législation pertinente d'un État membre, l'utilisation d'un signe sur l'internet a permis d'acquérir ou de maintenir en vigueur une marque ou un autre droit de propriété industrielle attaché au signe, ou a contribué à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale;*

[...]

*La question du choix de la législation applicable n'est pas traitée dans les présentes dispositions mais relève des dispositions de droit international privé de chaque État membre.»*

3. L'article 1<sup>er</sup> (*«Expressions abrégées»*) de la recommandation commune de l'OMPI définit aux fins des dispositions de celle-ci le terme «État membre» comme désignant un État membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ou de l'une et l'autre.

4. L'article 2 («*Utilisation d'un signe sur l'internet dans un État membre*») dispose ce qui suit:

*«L'utilisation d'un signe sur l'internet est assimilée à l'utilisation de ce signe dans un État membre aux fins des présentes dispositions sous réserve que cette utilisation ait des incidences commerciales dans cet État dans les conditions indiquées à l'article 3.»*

5. L'article 3 («*Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre*») prévoit ce qui suit:

*«1) [Facteurs] Pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'internet a des incidences commerciales dans un État membre, l'autorité compétente prend en considération tous les éléments pertinents. Elle peut prendre en considération notamment, mais pas exclusivement,*

*a) les éléments indiquant que l'utilisateur du signe mène – ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener – dans cet État membre des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou semblables à ceux pour lesquels le signe est utilisé sur l'internet;*

*b) le niveau et la nature de l'activité commerciale de l'utilisateur par rapport à cet État, notamment la question de savoir*

*i) si l'utilisateur assure effectivement un service à des consommateurs se trouvant dans cet État ou entretient des relations de caractère commercial avec des personnes se trouvant dans cet État;*

*ii) si l'utilisateur a indiqué, dans une déclaration associée à l'utilisation du signe sur l'internet, qu'il n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services en question à des consommateurs se trouvant dans cet État, et s'il s'est conformé à sa déclaration d'intention;*

*iii) si l'utilisateur propose des activités après-vente dans cet État, telles que garantie ou service;*

*iv) si l'utilisateur poursuit dans cet État d'autres activités commerciales qui sont liées à l'utilisation du signe sur l'internet mais qui n'ont pas lieu sur l'internet;*

*c) le rapport entre une offre de produits ou de services sur l'internet et cet État membre, notamment la question de savoir*

*i) si la fourniture des produits ou services proposés est licite dans cet État;*

*ii) si les prix sont indiqués dans la monnaie officielle de cet État;*

*d) le rapport entre les modalités d'utilisation du signe sur l'internet et cet État membre, notamment la question de savoir*

- i) *si l'utilisation du signe est liée à des moyens de communication interactive qui sont accessibles aux internautes dans cet État;*
  - ii) *si le signe est utilisé avec l'indication d'une adresse, d'un numéro de téléphone ou d'un autre moyen permettant d'entrer en relation avec l'utilisateur dans cet État;*
  - iii) *si l'utilisation du signe est liée à un nom de domaine enregistré dans un domaine de premier niveau qui est le code de pays de cet État selon la norme ISO 3166;*
  - iv) *si le texte associé au signe est rédigé dans une langue d'usage courant dans cet État;*
  - v) *si l'utilisation du signe est liée à un espace internet qui a effectivement été consulté par des internautes se trouvant dans cet État;*
- e) *le rapport entre l'utilisation du signe sur l'internet et un droit sur ce signe dans l'État membre considéré, notamment la question de savoir*
- i) *si l'utilisation repose sur ce droit;*
  - ii) *si, lorsque le droit appartient à autrui, l'utilisation bénéficierait indûment du caractère distinctif ou de la notoriété du signe auquel est attaché ce droit, ou [y porterait] atteinte de façon injustifiable.*

2) *[Pertinence des facteurs] Les facteurs énumérés ci-dessus, qui sont des indications visant à aider l'autorité compétente à déterminer si l'utilisation d'un signe a eu des incidences commerciales dans un État membre, ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de l'espèce. Dans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents, dans d'autres, certains d'entre eux pourront l'être. Dans d'autres encore, aucun des facteurs mentionnés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur d'autres facteurs qui ne sont pas énumérés à l'alinéa 1) ci-dessus. Ces autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés à l'alinéa 1) ci-dessus.»*

## **2. Droit communautaire**

6. L'article 5 («Droits conférés par la marque») de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1; ci-après «la directive 89/104/CEE») dispose ce qui suit:

*«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:*

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;*

*b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.*

*2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.*

*3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:*

*a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;*

*b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;*

*c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;*

*d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.*

[...].»

7. L'article 7 («Épuisement du droit conféré par la marque») de la directive 89/104/CEE prévoit ce qui suit:

*«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.*

*2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»*

8. Les premier et neuvième considérants de la directive 89/104/CEE sont libellés comme suit:

*«considérant que les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les États membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun; qu'il est donc nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres;*

[...]

*considérant qu'il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection dans la législation de tous les États membres; que cela,*

*cependant, n'enlève pas aux États membres la faculté d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée;»*

9. Conformément à l'article 65, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen, lu en combinaison avec son annexe XVII, point 4, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE a été modifié aux fins dudit accord, l'expression «dans la Communauté» ayant été remplacée par «sur le territoire d'une partie contractante».
10. L'article 9 (*«Droit conféré par la marque communautaire»*) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire [JO L 11 du 14.1.1994, p. 1; ci-après le règlement (CE) n° 40/94] dispose ce qui suit:

*«1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:*

*a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;*

*b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;*

*c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.*

*2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:*

*a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;*

*b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;*

*c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;*

*d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.*

*[...].»*

11. L'article 13 (*«Épuisement du droit conféré par la marque communautaire»*) du règlement (CE) n° 40/94 est libellé comme suit:

*«1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.*

*2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»*

12. L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 doit être interprété en ce sens que les conséquences juridiques sont les mêmes, que les produits aient été mis dans le commerce dans la Communauté ou sur le territoire d'une autre partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
13. Dans le cadre de la codification du droit communautaire, la directive 89/104/CEE et le règlement (CE) n° 40/94 ont été respectivement abrogés et remplacés par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008, et par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Toutefois, étant donné la période couverte par le litige au principal, les actes législatifs applicables en l'espèce demeurent la directive 89/104/CEE et le règlement (CE) n° 40/94.
14. L'article 6, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262 du 27.9.1976, p. 169; ci-après «la directive 76/768/CEE») dispose ce qui suit:

*«Les États membres prennent toute disposition utile pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que si le récipient et l'emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes [...]:*

*a) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établi à l'intérieur de la Communauté [...];*

*b) le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses [...];*

*c) la date de durabilité minimale est indiquée par la mention:*

*«à utiliser de préférence avant fin ...», suivie:*

- soit de la date elle-même,
- soit de l'indication de l'endroit de l'emballage où elle figure.

*La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.*

[...];

*d) les précautions particulières d'emploi et, notamment, celles indiquées dans la colonne «Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage» des annexes III, IV, VI et VII qui doivent figurer sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit comporter ces indications auxquelles le consommateur doit être renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur le récipient et l'emballage;*

*e) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage.*

*f) la fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;*

*g) la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Cette liste est précédée du mot «ingrédients». En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit mentionner ces ingrédients à laquelle le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur l'emballage.*

[...]

*Lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées aux points d) et g) sur une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit cosmétique.*

*Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées au point g) sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.»*

15. L'article 2, point a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur



(JO L 178 du 17.7.2000, p. 1; ci-après «la directive 2000/31/CE») définit les «services de la société de l'information» comme «*les services au sens de l'article 1<sup>er</sup>, [point 2)], de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE*». Dans cette dernière disposition, les services de la société de l'information sont définis comme «*tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services*».

16. Les articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE sont libellés comme suit:

*«Article 14*

*Hébergement*

*1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:*

*a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ou*

*b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.*

*2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.*

*3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.*

*Article 15*

*Absence d'obligation générale en matière de surveillance*

*1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.*

*2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou*

*d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.»*

17. Selon les considérants 18, 45 et 48 de la directive 2000/31/CE:

*«(18) Les services de la société de l'information englobent un large éventail d'activités économiques qui ont lieu en ligne. Ces activités peuvent consister, en particulier, à vendre des biens en ligne. [...]*

*(45) Les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d'actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d'autorités administratives exigeant qu'il soit mis un terme à toute violation ou que l'on prévienne toute violation [...].*

*(48) La présente directive n'affecte en rien la possibilité qu'ont les États membres d'exiger des prestataires de services qui stockent des informations fournies par des destinataires de leurs services qu'ils agissent avec les précautions que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et qui sont définies dans la législation nationale, et ce afin de détecter et d'empêcher certains types d'activités illicites.»*

18. L'article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45; ci-après «la directive 2004/48/CE») prévoit ce qui suit:

*«1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné.*

[...]

*3. La présente directive n'affecte pas:*

*a) les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle, [...] la directive 2000/31/CE en général et les articles 12 à 15 de cette dernière directive en particulier;*

[...].»

19. L'article 11 de la directive 2004/48/CE dispose ce qui suit:

*«Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant une injonction visant à*

*interdire la poursuite de cette atteinte. [...] Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle [...].»*

20. Le considérant 23 de la directive 2004/48/CE est libellé comme suit:

*«Sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres. [...].»*

### **3. Droit national**

21. Au Royaume-Uni, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE a été transposé par l'article 22 du Cosmetic Products (Safety) Regulations 2008 No. 1284 (règlement n° 1284 de 2008 sur la sécurité des produits cosmétiques).

22. Ledit article 22 dispose ce qui suit:

*«1. Aux fins du [Consumer Protection Act 1987 (loi de 1987 sur la protection des consommateurs)]:*

*a) le présent règlement [...] est un règlement de sécurité adopté en vertu [...] de [la loi de 1987 sur la protection des consommateurs];*

*[...].»*

23. L'article 12 (*«Infractions aux règles de sécurité»*) de la loi de 1987 sur la protection des consommateurs prévoit ce qui suit:

*«[...]*

*3. Une personne qui contrevient à une disposition d'un règlement de sécurité interdisant ou imposant la fourniture, au moyen d'une marque ou par un autre moyen, d'informations d'un type particulier relatives à certains produits est coupable d'un délit.*

*[...]*

*5. Toute personne reconnue coupable d'un délit au titre du présent article dans le cadre d'une procédure sommaire est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas six mois ou d'une amende n'excédant pas le niveau 5 sur l'échelle standard des amendes, ou des deux.»*

## II. Le litige au principal et les questions préjudicielles

24. Les requérantes au principal, L'Oréal S.A. et ses filiales (ci-après «L'Oréal»), sont des fabricants et des distributeurs de parfums, de produits cosmétiques et d'autres produits de haute qualité. L'Oréal est titulaire de quatorze marques nationales ayant effet au Royaume-Uni et de deux marques communautaires. La société exploite un réseau fermé de distribution sélective pour ses produits de luxe et ses produits professionnels. Elle n'autorise la vente de ses produits sur l'internet par des distributeurs agréés que si ceux-ci exploitent également des magasins.
25. Les défenderesses au principal, eBay Europe et ses sociétés liées (ci-après «eBay»), exploitent des sites web facilitant les contacts entre vendeurs et acheteurs de tous types de produits. eBay prélève un pourcentage sur toutes les transactions effectuées sur cette place de marché en ligne, mais ce n'est pas le propriétaire en titre des produits proposés à la vente. eBay exploite des «magasins virtuels», appelés «boutiques eBay», et encourage le commerce transfrontalier en promouvant les offres de vente originaires d'autres États membres que celui où l'acheteur est établi, voire de pays hors UE. eBay édite des listes de produits interrogeables et filtre les offres lorsqu'elles risquent de contrevenir à ses conditions d'utilisation, et notamment de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
26. eBay recourt aux services fournis par des moteurs de recherche internet comme Google, qui fonctionnent sur le principe de l'achat d'un mot-clé pour déclencher l'affichage d'une publicité ou «lien sponsorisé» en même temps que les résultats de la recherche. Par exemple, une recherche effectuée dans Google.co.uk pour «Shu Uemura» (l'une des marques de produits cosmétiques dont L'Oréal est titulaire) aboutissait au lien sponsorisé suivant:

«Shu Uemura

Great deals on Shu Uemura

Shop on eBay and save!

[www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk)»

«Shu Uemura

*D'excellentes occasions à saisir sur les produits Shu Uemura.*

*Faites des économies en achetant sur eBay!*

[www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk)»

27. Un clic sur le lien hypertexte constitué des mots soulignés «Shu Uemura» conduisait l'utilisateur d'internet vers un site web d'eBay présentant une liste spécifique de produits Shu Uemura proposés à la vente. Cette liste contenait aussi bien des produits authentiques que des produits contrefaits, non originaires toutefois de l'Espace économique européen (EEE).
28. L'Oréal a saisi la High Court of Justice of England & Wales, Chancery Division (Royaume-Uni, ci-après «la juridiction a quo») d'un recours contre eBay et certaines personnes physiques ayant vendu des produits par eBay pour violation des droits que lui confèrent ses marques.
29. Estimant que le règlement du litige au principal dépendait de l'interprétation de dispositions du droit communautaire, la juridiction a quo a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les dix questions préjudicielles suivantes:

*«1. La fourniture gratuite, aux distributeurs agréés du titulaire de la marque, de parfums et de produits cosmétiques de démonstration (c'est-à-dire d'échantillons destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente) et de bouteilles échantillons (c'est-à-dire de récipients dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits), qui ne sont pas destinés à la vente aux consommateurs (et portent souvent les mentions "vente interdite" ou "interdit à la vente individuelle"), constitue-t-elle une "mise dans le commerce" des produits en question au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la [directive 89/104/CEE] et de l'article 13, paragraphe 1, du [règlement (CE) n° 40/94]?*

*2. Le retrait des emballages (ou d'un autre emballage externe) de parfums et de cosmétiques sans le consentement du titulaire de la marque constitue-t-il un "motif légitime" pour le titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits sans emballages, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la [directive 89/104/CEE] et de l'article 13, paragraphe 2, du [règlement (CE) n° 40/94]?*

*3. La réponse à la question n° 2 est-elle différente si:*

*a) le retrait des emballages (ou d'un autre emballage externe) a pour effet que les produits sans emballages n'indiquent pas les informations requises aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la [directive 76/768/CEE] et, en particulier, une liste d'ingrédients ou une "date limite d'utilisation"?*

*b) l'absence de ces informations a pour effet que l'offre de vente ou la vente des produits sans emballages constitue une infraction pénale en vertu de la loi de l'État membre de la Communauté dans lequel les produits sont proposés à la vente ou vendus par des tiers?*

4. *La réponse à la question n° 2 ci-dessus est-elle différente si la commercialisation ultérieure porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'image des produits et, par conséquent, à la renommée de la marque? Si tel est le cas, y a-t-il lieu de présumer une telle atteinte ou bien le titulaire de la marque est-il tenu de la prouver?*

5. *Lorsqu'un commerçant qui exploite une place de marché en ligne achète, auprès d'un exploitant d'un moteur de recherche, l'utilisation d'un signe identique à une marque enregistrée et destiné à être utilisé en tant que mot-clé, de sorte que le signe est présenté à un utilisateur par le moteur de recherche dans un lien commercial [lien sponsorisé] conduisant au site internet de l'exploitant de la place de marché en ligne, l'affichage du signe dans le lien commercial constitue-t-il un "usage" du signe au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la [directive 89/104/CEE] et de l'article 9, paragraphe 1, point a), du [règlement (CE) n° 40/94]?*

6. *Le fait qu'un clic sur le lien commercial mentionné dans la question n° 5 ci-dessus conduise l'utilisateur directement à des publicités ou des offres de vente, qui se rapportent à des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée sous le signe présenté par d'autres parties sur le site internet et dont certaines portent atteinte à la marque et d'autres n'y portent pas atteinte en fonction des différents statuts des produits respectifs, constitue-t-il un usage du signe par l'exploitant de la place de marché en ligne "pour" les produits contrevenants, au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la [directive 89/104/CEE] et de l'article 9, paragraphe 1, point a), du [règlement (CE) n° 40/94]?*

7. *Lorsque les produits dont il est fait la publicité et qui sont proposés à la vente sur le site internet mentionné dans la question n° 6 ci-dessus comprennent des produits qui n'ont pas été mis dans le commerce à l'intérieur de l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement, est-il suffisant, pour qu'un tel usage tombe dans le champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la [directive 89/104/CEE] et de l'article 9, paragraphe 1, point a), du [règlement (CE) n° 40/94] tout en restant en dehors du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, de la [directive 89/104/CEE] et de l'article 13, paragraphe 1, du [règlement (CE) n° 40/94], que la publicité ou l'offre de vente soit destinée aux consommateurs situés sur le territoire couvert par la marque ou bien le titulaire de la marque doit-il démontrer que la publicité ou l'offre de vente implique nécessairement la mise dans le commerce des produits en question à l'intérieur du territoire couvert par la marque?*

8. *La réponse aux questions n° 5, 6 et 7 ci-dessus est-elle différente si l'usage incriminé par le titulaire de la marque consiste dans l'affichage du signe sur le site internet de l'exploitant de la place de marché en ligne elle-même plutôt que dans un lien commercial?*

9. *Si, pour qu'un tel usage tombe dans le champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la [directive 89/104/CEE] et de l'article 9, paragraphe 1, point a) du [règlement (CE) n° 40/94] tout en restant en dehors du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, de la [directive 89/104/CEE] et de l'article 13, paragraphe 1, du [règlement (CE) n° 40/94], il suffit que la publicité ou que l'offre de vente soit destinée aux consommateurs situés sur le territoire couvert par la marque:*

*a) un tel usage consiste-t-il dans le fait de "stocker des informations fournies par un destinataire du service" au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31/CE] ou comprend-il un stockage de ce type?*

*b) si l'usage ne consiste pas exclusivement dans des activités tombant dans le champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31/CE], mais qu'il comprend ces activités, l'exploitant de la place de marché en ligne est-il exonéré de responsabilité dans la mesure où l'usage consiste dans de telles activités et, si tel est le cas, des dommages et intérêts ou d'autres compensations financières peuvent-ils être alloués eu égard à un tel usage pour autant que celui-ci n'est pas exonéré de responsabilité?*

*c) la connaissance par l'exploitant de la place de marché en ligne du fait que des produits ont fait l'objet d'une publicité, qu'ils ont été proposés à la vente ou vendus sur son site internet en violation de droits de marques et que la violation de ces droits est susceptible de se poursuivre au travers de la publicité, de l'offre de vente et de la vente effectuées pour les mêmes produits ou des produits similaires par les mêmes utilisateurs ou des utilisateurs différents du site internet équivaut-elle à avoir une "connaissance effective" ou des "connaissances" au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31/CE]?*

*10. Lorsque les services d'un intermédiaire tel qu'un exploitant d'un site internet ont été utilisés par un tiers pour porter atteinte à une marque enregistrée, l'article 11 de la [directive 2004/48/CE] exige-t-il des États membres d'assurer que le titulaire de la marque peut obtenir une injonction contre l'intermédiaire pour empêcher qu'il soit ultérieurement porté atteinte à ladite marque, par opposition à la poursuite de cette infraction spécifique, et, si tel est le cas, quel est l'objet de l'injonction qui doit être mise à disposition?»*

### **III. EN DROIT**

#### **1. Question n° 1**

30. Par sa question n° 1, la juridiction a quo demande, en substance, si un produit, tel qu'un échantillon de parfum ou de produit cosmétique ou une bouteille échantillon, que le titulaire d'une marque a fourni à un tiers gratuitement doit être considéré comme ayant été mis dans le commerce au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94.
31. La Commission fera observer, à titre liminaire, que cette question est similaire à la question posée par l'Oberlandesgericht Nürnberg dans l'affaire pendante C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH.

32. Il découle de la jurisprudence de la Cour que seul un acte permettant au titulaire d'une marque d'en réaliser la valeur économique épuise les droits exclusifs dont il jouit (arrêt dans l'affaire C-16/03, *Peak Holding*, Rec. 2004, p. I-11313, points 39 à 42).
33. La Commission interprète l'exigence selon laquelle la valeur économique de la marque doit être réalisée comme signifiant que c'est la valeur économique des exemplaires du produit portant la marque qui doit être réalisée. À cet égard, la conclusion qui peut être tirée de l'arrêt rendu dans l'affaire C-173/98, *Sebago*, Rec. 1999, p. I-4103, point 19, est que les droits exclusifs ne sont épuisés que pour les exemplaires du produit qui ont été mis dans le commerce sur le territoire défini à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE ou à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 avec le consentement du titulaire de la marque, tandis que le titulaire de la marque peut continuer à en interdire l'usage, conformément au droit que lui confère cette directive ou ce règlement, pour les exemplaires du produit qui ont été mis dans le commerce sur ce territoire sans son consentement. Du point de vue de la Commission, ce «principe de spécialité dans l'épuisement des droits» s'applique non seulement dans le cas de l'épuisement du fait du consentement du titulaire de la marque, mais également – voire *a fortiori* – dans le cas de l'épuisement du fait de la mise dans le commerce par le titulaire de la marque lui-même.
34. Il découle de ce «principe de spécialité dans l'épuisement des droits» que même si, lorsqu'il fournit un produit à un tiers gratuitement, le titulaire d'une marque sert ses propres intérêts économiques en ce sens que cette fourniture vise à promouvoir la vente de ses produits auprès du consommateur final, cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins d'apprécier si ses droits exclusifs sont épuisés dans le cas du produit en cause.
35. D'une manière générale, un acte, tel qu'un acte de vente, par lequel le titulaire d'une marque transfère à un tiers le droit de disposer des produits portant la marque est la contrepartie d'une rémunération payée par ce tiers et permet ainsi au titulaire de la marque de réaliser la valeur économique des produits portant la marque. Par conséquent, l'épuisement des droits exclusifs du titulaire de la marque coïncide avec l'acquisition, par un tiers, du droit de disposer des produits portant la marque. Ce résultat est souhaitable, dès lorsque la sécurité juridique et la fongibilité économique requièrent que



le droit d'une partie de disposer d'un produit ne soit pas indûment entravé par les droits exclusifs d'un titulaire de marque.

36. Lorsque, en revanche, le titulaire d'une marque transfère à un tiers le droit de disposer d'un produit portant la marque gratuitement, c'est-à-dire par un acte, tel qu'un don, qui n'est pas la contrepartie d'une rémunération payée par ce tiers, l'acquisition par ce dernier du droit de disposer du produit portant la marque ne coïncide pas, en principe, avec l'épuisement des droits exclusifs du titulaire de la marque.
37. Cependant, le fait que le titulaire de la marque s'abstient volontairement de réaliser la valeur économique du produit portant la marque lorsqu'il transfère à un tiers le droit d'en disposer à titre gracieux n'est pas sans importance. Il semblerait donc approprié de considérer que les droits exclusifs du titulaire de la marque sont épuisés lorsqu'il peut être réputé avoir renoncé au droit de contrôler la commercialisation ultérieure du produit portant la marque, même s'il n'en a pas réalisé la valeur économique.
38. La question de savoir si tel est le cas doit être appréciée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes propres à l'espèce. À cet égard, les déclarations expresses du titulaire de la marque sont particulièrement importantes. En particulier, si, comme en l'espèce, le titulaire de la marque interdit la vente du produit portant la marque aux clients du tiers, il est clair qu'il ne peut être réputé avoir renoncé au droit d'en contrôler la commercialisation ultérieure. Un autre facteur pertinent est la nature du produit pour lequel le droit de disposition a été transféré à un tiers gratuitement. Si le produit en question est un échantillon modifié de produits «authentiques» que le titulaire de la marque met généralement dans le commerce à des fins de vente – par exemple, un échantillon de parfum ou de produit cosmétique ou une bouteille échantillon –, cela indique également que le titulaire de la marque ne peut être réputé avoir renoncé au droit d'en contrôler la commercialisation ultérieure. De fait, le titulaire de la marque peut légitimement craindre en pareil cas que le public ne confonde cet échantillon modifié et les produits «authentiques» qu'il met généralement dans le commerce pour les vendre.
39. Il convient donc de répondre comme suit à la question n° 1:

«Un produit, tel qu'un échantillon de parfum ou de produit cosmétique ou une bouteille échantillon, que le titulaire d'une marque a fourni à un tiers gratuitement ne peut être considéré comme ayant été mis dans le commerce au sens de l'article 7, paragraphe 1,

de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 que s'il ressort clairement de toutes les circonstances pertinentes propres à l'espèce que le titulaire de la marque peut être réputé avoir renoncé au droit d'en contrôler la commercialisation ultérieure.»

## 2. Questions n° 2 à 4

40. Par ses questions n° 2 à 4, que la Commission juge approprié de traiter conjointement, la juridiction a quo demande en substance si le retrait de leur boîte (ou autre emballage externe) de produits tels que des parfums et des cosmétiques, effectué sans le consentement du titulaire de la marque, constitue pour ce dernier un «motif légitime» de s'opposer à la commercialisation ultérieure de ces produits au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94. La juridiction a quo demande également des précisions sur la question de savoir s'il importe, dans ce contexte: premièrement, qu'en conséquence du retrait de leur boîte (ou autre emballage externe), les produits ne portent plus les informations requises par l'article 6, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE et, en particulier, ni une liste d'ingrédients, ni la date-limite d'utilisation; deuxièmement, qu'en conséquence de cette absence d'informations, l'offre de vente sur ces produits ou leur vente constitue une infraction pénale en vertu de la législation de l'État membre dans lequel ils sont proposés à la vente ou vendus par des tiers; troisièmement, que leur commercialisation ultérieure porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque.
41. Du point de vue de la Commission, une méthode cohérente, pour apprécier la question de la commercialisation de produits autrement que dans leur emballage d'origine à la lumière de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94, s'inspirerait des principes suivants.
42. Tout d'abord, lorsque l'état d'un produit portant la marque a été modifié ou altéré après la mise du produit dans le commerce, le titulaire de la marque a, en tout état de cause, un «motif légitime» de s'opposer à sa commercialisation ultérieure au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94. On l'expliquera aisément par le fait qu'en pareil cas, il est effectivement et directement porté atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une

entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l'utilisateur final puisse être certain qu'un produit marqué qui lui est offert n'a pas fait l'objet, à un stade antérieur de sa commercialisation, d'une intervention opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état original (arrêt dans les affaires jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb, Rec. 1996, p. I-3457, points 43 et 47).

43. Toutefois, un «motif légitime» pour le titulaire d'une marque de s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit peut aussi découler des circonstances spécifiques dans lesquelles le produit en question est mis dans le commerce. Ces circonstances sont essentiellement de deux types.
44. Le premier type de circonstances est une forme de publicité ou un contexte de revente de produits de luxe (par exemple, dans un magasin discount) qui nuit à la renommée de la marque en portant préjudice à l'allure et à l'image de prestige des produits en cause ainsi qu'à la sensation de luxe qui émane de ceux-ci (voir les arrêts dans l'affaire C-337/95, Dior, Rec. 1997, p. I-6013, points 41 à 48, et dans l'affaire C-59/08, COPAD, non encore publié au Recueil, points 54 à 59).
45. Le second type de circonstances dans lesquelles il existe un «motif légitime» de s'opposer à la commercialisation d'un produit est caractérisé par une modification de l'emballage et/ou de l'étiquetage d'origine du produit. De fait, selon la jurisprudence, une telle modification est susceptible de créer un risque pour la garantie de provenance, qui est la fonction essentielle de la marque (voir les arrêts dans l'affaire C-143/00, Boehringer Ingelheim KG e.a., Rec. 2002, p. I-3759, points 29 et 30, et dans l'affaire C-348/04, Boehringer Ingelheim KG e.a., Rec. 2007, p. I-3391, points 14 et 15). La logique sous-tendant cette jurisprudence réside dans le fait que c'est précisément l'absence d'aspect homogène de tous les exemplaires du produit vendu sous la marque qui est susceptible de semer un doute dans l'esprit des consommateurs quant à leur authenticité.
46. Dans le contexte de cette logique sous-jacente, la Commission juge dénuée de pertinence la question de savoir de quelle manière l'emballage et/ou l'étiquetage d'origine du produit a été modifié. De fait, la jurisprudence existante relève des cas dans lesquels

l'emballage d'origine a été remplacé par un emballage différent sur lequel la marque peut, ou non, être reproduite (sur la notion de «reconditionnement» au sens strict du terme voir les arrêts dans les affaires jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb, Rec. 1996, p. I-3457, dans l'affaire C-143/00, Boehringer Ingelheim KG e.a., Rec. 2002, p. I-3759, et dans l'affaire C-276/05, The Wellcome Foundation, non encore publié au Recueil). Dans d'autres cas, des étiquettes portant la marque ont été retirées, puis réapposées ou remplacées (arrêt dans l'affaire C-349/95, Loendersloot, Rec. 1997, p. I-6227), ou une étiquette comportant des informations importantes, telles que le nom de l'importateur parallèle et son numéro d'autorisation d'importation parallèle, a été apposée sur l'emballage d'origine, ou le conditionnement intérieur revêtu de la marque a été recouvert par une étiquette autocollante indiquant le nom générique du produit ainsi que l'identité du fabricant et du détenteur de l'autorisation d'importation parallèle (voir l'arrêt dans l'affaire C-348/04, Boehringer Ingelheim KG e.a., point 27).

47. La Commission estime que le fait de retirer l'emballage externe d'un produit vendu sous une marque n'est qu'un autre cas de figure dans lequel un tiers donne à certains exemplaires du produit un aspect non homogène, qui est susceptible de porter atteinte à la garantie de provenance. Ce retrait donne ainsi lieu à un «motif légitime» au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94. Étant donné qu'il n'est pas nécessaire, dans ce contexte, d'apprécier les effets réels des modifications apportées à l'emballage et/ou à l'étiquetage d'origine du produit (voir, par analogie, l'arrêt dans l'affaire C-143/00, Boehringer Ingelheim KG e.a., point 30), peu importe également que le retrait de l'emballage externe porte effectivement atteinte à la renommée de la marque ou altère effectivement l'état du produit.
48. Toutefois, dès lors que toute modification apportée à l'emballage et/ou à l'étiquetage d'origine d'un produit est susceptible de créer, tout au plus, un risque pour la garantie de provenance, la protection du titulaire de la marque contre la commercialisation de ce produit n'est pas absolue, mais doit être mise en balance avec les exigences découlant du principe de la libre circulation des marchandises. D'où la jurisprudence bien établie (voir les arrêts dans les affaires jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb, et dans l'affaire C-348/04, Boehringer Ingelheim KG e.a.) selon laquelle, si l'utilisation du droit conféré par une marque de s'opposer à la commercialisation, sous cette marque, d'un produit dont l'emballage et/ou l'étiquetage d'origine a été modifié contribue au

cloisonnement artificiel des marchés entre les États membres – ce qui est le cas lorsque les modifications apportées sont nécessaires à la commercialisation du produit dans l'État membre d'importation –, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à la commercialisation ultérieure du produit en cause, sous réserve:

- que les modifications apportées à l'emballage et/ou à l'étiquetage d'origine ne puissent affecter l'état d'origine du produit;
- que le nom de la personne qui a apporté ces modifications à l'emballage et/ou à l'étiquetage d'origine du produit et celui du fabricant soient clairement indiqués;
- que la présentation du produit dont l'emballage et/ou l'étiquetage d'origine a été modifié ne soit pas susceptible de nuire à la renommée de la marque et à celle de son titulaire;
- que l'importateur, préalablement à la mise en vente du produit dont l'emballage et/ou l'étiquetage d'origine a été modifié, en avertisse le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen du produit.

49. Par conséquent, ce n'est que si le retrait de l'emballage externe est nécessaire à la commercialisation du produit dans l'État membre d'importation que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à la commercialisation ultérieure du produit en question, sous réserve que les quatre conditions énoncées au point 48 ci-dessus soient remplies. Il convient, en revanche, de rappeler que le titulaire d'une marque peut s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit dont l'emballage et/ou l'étiquetage d'origine a été modifié si ces modifications étaient exclusivement motivées par la recherche d'un avantage commercial par le tiers (arrêt dans l'affaire C-143/00, *Boehringer Ingelheim KG e.a.*, point 48).

50. En ce qui concerne plus précisément la première des conditions énoncées au point 48 ci-dessus, la Commission rappellera que la Cour a dit pour droit que l'état d'origine du produit contenu dans l'emballage pouvait être indirectement affecté lorsque, notamment, l'emballage extérieur ou intérieur du produit reconditionné ou une nouvelle notice d'utilisation ou d'information ne comporte pas certaines informations importantes ou mentionne des informations inexactes concernant la nature du produit, sa composition, son effet, son utilisation ou sa conservation (arrêt dans les affaires jointes C-427/93,

C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb, point 65). La même situation est susceptible de se produire lorsque l'emballage d'origine a été retiré.

51. En outre, la charge de prouver l'existence des conditions énoncées au point 48 ci-dessus incombe au tiers qui a modifié l'emballage et/ou l'étiquetage d'origine du produit. Cette considération vaut en particulier pour la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné (ou retiré de sa boîte) ne doit pas être susceptible de nuire à la renommée de la marque et à celle de son titulaire. Lorsque le contrefacteur présumé apporte des éléments de preuve de nature à faire «raisonnablement présumer» que cette condition est remplie, il appartient au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si les modifications apportées à l'emballage et/ou à l'étiquetage d'origine sont susceptibles de nuire à sa renommée et à celle de la marque, de prouver qu'une atteinte a été portée à celles-ci (arrêt dans l'affaire C-348/04, Boehringer Ingelheim KG e.a., points 52 et 53).
52. La Commission tient enfin à souligner qu'on ne saurait exclure que, dans le cas de certains produits – et notamment les produits de luxe –, l'emballage d'origine fait partie intégrante du produit lui-même. Dans cette hypothèse, le retrait de l'emballage externe équivaldrait à modifier l'état même du produit. En conséquence, le titulaire de la marque aurait, en tout état de cause, un «motif légitime» de s'opposer à la commercialisation ultérieure du produit au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94, sans qu'il y ait lieu de mettre en balance les intérêts du titulaire de la marque et les exigences découlant du principe de la libre circulation des marchandises.
53. Quant à l'éventuelle non-conformité d'un produit à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE qui résulterait du retrait de son emballage, il découle des considérations qui précèdent qu'elle est, en tant que telle, dénuée de pertinence pour apprécier la question de savoir si le titulaire de la marque peut s'opposer à la commercialisation ultérieure du produit en cause en vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94.
54. Est également dénué de pertinence le fait que la vente de produits retirés de leur boîte peut constituer un délit conformément à la législation nationale adoptée par un État membre pour mettre en œuvre la directive 76/768/CEE. Cette interprétation se trouve

corroborée par le fait que, si la possibilité offerte au titulaire d'une marque de s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit dépendait de l'état de la législation nationale adoptée par un État membre pour mettre en œuvre une directive telle que la directive 76/768/CEE, la portée de la protection accordée à la marque varierait d'un État membre à l'autre. L'objectif d'une «même protection dans la législation de tous les États membres», visé au neuvième considérant de la directive 89/104/CEE et qualifié de «fondamental» par celui-ci, ne serait pas atteint (voir à cet effet les arrêts dans l'affaire C-405/03, *Class International BV*, Rec. 2005, p. I-8735, point 73, et dans l'affaire C-316/05, *Nokia*, Rec. 2006, p. I-12083, points 41 à 43).

55. La Commission propose donc de répondre comme suit aux questions n° 2 à 4:

«Le retrait de leur boîte (ou autre emballage externe) de produits tels que des parfums et des cosmétiques sans le consentement du titulaire de la marque constitue un "motif légitime" pour le titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation ultérieure de ces produits au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94. Peu importe à cet égard: premièrement, qu'en conséquence du retrait de leur boîte (ou autre emballage externe), les produits ne portent plus les informations requises par l'article 6, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE et, en particulier, ni une liste d'ingrédients, ni la date-limite d'utilisation; deuxièmement, qu'en conséquence de cette absence d'informations, l'offre de vente sur ces produits ou leur vente constitue une infraction pénale en vertu de la législation de l'État membre dans lequel ils sont proposés à la vente ou vendus par des tiers; troisièmement, que leur commercialisation ultérieure porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque.»

### 3. Questions n° 5 et 6

56. Par ses questions n° 5 et 6, que la Commission juge approprié de traiter conjointement, la juridiction a quo demande en substance, premièrement, si l'exploitant d'une place de marché en ligne utilise un signe identique à la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 lorsque le signe en question est affiché dans une annonce publicitaire de l'exploitant (ci-après «lien sponsorisé») qui permet à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la

vente, et lorsque l'exploitant a conclu avec l'opérateur d'un moteur de recherche un contrat en vertu duquel le lien sponsorisé apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot («mot-clé») identique au signe et, deuxièmement, si, le cas échéant, un tel usage a lieu au sens des dispositions précitées pour des produits.

57. En ce qui concerne le premier point, la Commission estime qu'un signe est utilisé au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) n° 40/94 lorsqu'il fait partie d'un acte de communication qui vise le public-cible de la marque concernée. Non seulement cette idée constitue-t-elle le dénominateur commun des différents actes visés dans la liste – certes non exhaustive – contenue à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104/CEE et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94. Mais également, dans chacune des affaires dans lesquelles la Cour a eu à interpréter l'article 5, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et l'article 9, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) n° 40/94 (affaires: C-63/97, BMW; C-2/00, Hölterhoff; C-206/01, Arsenal; C-17/06, Céline; C-48/05, Opel; C-533/06, O2 Holdings; C-487/07, L'Oréal), la situation se caractérisait également par un acte de communication visant le public-cible de la marque concernée.
58. Lorsque, comme en l'espèce, un signe apparaît dans un lien sponsorisé de l'exploitant d'une place de marché en ligne, lien qui s'affiche chaque fois que l'utilisateur d'un moteur de recherche entre dans celui-ci un mot identique au signe («mot-clé»), il y a acte de communication émanant de l'exploitant dont le signe fait partie. En outre, cet acte vise également le public-cible de la marque en question, puisque, par hypothèse, le signe fonctionnant en tant que mot-clé est identique à cette marque.
59. Cette situation doit être distinguée de la situation dans les affaires jointes pendantes C-236/08 à C-238/08, Google e.a., et dans l'affaire pendante C-278/08, BergSpechte. Dans ces affaires, les annonceurs n'ont pas fait usage du signe réservé en tant que mot-clé et protégé en tant que marque dans les publicités donnant directement accès à leur site web via un lien hypertexte. En outre, le site web de ces annonceurs n'affichait pas des offres de vente portant sur des produits portant la marque protégée ou une marque similaire.



60. L'affichage d'un signe de la façon décrite au point 56 ci-dessus diffère également du simple «achat» d'un mot-clé (dans le cadre d'un contrat conclu avec l'opérateur d'un moteur de recherche, aux termes duquel le lien sponsorisé apparaît chaque fois qu'un utilisateur d'internet entre un mot – le «mot-clé» – identique au signe). Un tel acte d'«achat» ne relève pas de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE ni de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94, parce qu'il n'implique pas d'acte de communication émanant de l'opérateur ayant «acheté» le mot-clé. Au point 150 de ses conclusions du 22 septembre 2009 dans les affaires jointes C-236/08 à C-238/08, Google e.a., l'avocat général Poaires Maduro parvient à la même conclusion, quoiqu'avec un raisonnement légèrement différent [*«les annonceurs achètent le service AdWords dans le but de s'en servir dans le cadre de leurs activités commerciales, et [...] ces activités incluent les annonces qui seront affichées par la suite. Cependant, cet affichage (et l'usage de la marque que cela peut impliquer ou non) diffère de la sélection de mots clefs: non seulement parce qu'il intervient plus tard, mais aussi parce que lui seul est destiné à un public de consommateurs, les utilisateurs d'Internet. Un tel public fait défaut lorsque les annonceurs sélectionnent les mots clefs. Ainsi, la sélection de mots clefs n'est pas pour eux une activité commerciale, mais un usage privé»*].
61. Il découle des considérations qui précèdent que l'exploitant d'une place de marché en ligne utilise un signe identique à la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 lorsque le signe en question est affiché dans une annonce publicitaire de l'exploitant (ci-après «lien sponsorisé») qui permet à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente, et lorsque l'exploitant a conclu avec l'opérateur d'un moteur de recherche un contrat en vertu duquel le lien sponsorisé apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot («mot-clé») identique au signe.
62. En ce qui concerne le second point, concernant la question de savoir si un tel usage est fait pour les produits dont la publicité est assurée ou qui sont proposés à la vente par des tiers sur le site web de l'exploitant de la place de marché en ligne, la Commission souligne qu'il existe un lien fonctionnel étroit entre la condition voulant que le signe soit utilisé pour certains produits et la condition voulant qu'il soit utilisé dans la vie des affaires.

63. Premièrement, la Cour a dit pour droit que l'usage d'un signe est un usage qui a lieu dans la vie des affaires dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (arrêt dans l'affaire C-206/01, *Arsenal*, Rec. 2002, p. I-10273, point 40).
64. Deuxièmement, la Cour a établi un lien entre la notion d'usage dans la vie des affaires et celle d'usage sérieux en déclarant que le maintien des droits du titulaire de la marque suppose un usage sérieux de celle-ci dans la vie des affaires, sur le marché des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée dans l'État membre concerné (ordonnance dans l'affaire C-259/02, *La Mer Technology Inc.*, Rec. 2004, p. I-1159, point 20) et qu'un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée (arrêt dans l'affaire C-40/01, *Ansul*, Rec. 2003, p. I-2439, point 37).
65. Troisièmement, la Cour a déclaré que l'«usage sérieux» de la marque est un usage qui vise à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d'autres entreprises. L'usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (arrêt *Ansul* précité, point 37).
66. La Commission considère en outre que les deux conditions liées concernant l'usage du signe dans la vie des affaires et son usage pour un produit doivent miroiter la condition d'épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque, c'est-à-dire la condition voulant que la valeur économique de ce produit ait été réalisée par transfert du droit d'en disposer à un tiers. Cette approche symétrique découle notamment de l'arrêt rendu dans l'affaire C-456/06, *Peek & Cloppenburg*, Rec. 2008, p. I-2731, points 34 à 36. Autrement dit, un acte relevant de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE ou de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 est un acte par lequel le tiers effectue, «du côté de l'offre», toutes les démarches nécessaires pour mettre le produit dans le commerce, c'est-à-dire pour transférer à autrui le droit d'en disposer, tandis que la mise effective dans le commerce dépend exclusivement de la réaction à un tel acte «du côté de la demande» .

67. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime qu'un signe est utilisé pour un produit lorsqu'il est utilisé dans l'intention de réaliser la valeur économique de ce produit par transfert du droit d'en disposer à un tiers.
68. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour qu'il n'est pas nécessaire que cette valeur économique soit réalisée par l'opérateur qui utilise le signe en question. La Cour a en effet jugé que le fait qu'un opérateur, tel qu'un intermédiaire commercial sur l'internet, utilise un signe pour des produits qui ne sont pas les siens en ce sens que ce n'est pas lui, mais un autre opérateur (à savoir le vendeur) pour le compte duquel il agit qui dispose du titre sur ceux-ci est sans pertinence aux fins de la notion d'«usage» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 (ordonnance du 19 février 2009 dans l'affaire C-62/08, UDV North America Inc., non encore publiée au Recueil, points 42 à 54).
69. Toutefois, la Commission estime que l'acte par lequel la valeur économique du produit en question est réalisée doit être effectué par l'opérateur qui utilise le signe en question, autrement dit dont émane l'acte de communication. Cette interprétation découle nécessairement de l'article 5, paragraphe 3, points b) et d), de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 3, points b) et d), du règlement (CE) n° 40/94, qui mentionnent notamment le fait «d'offrir les produits» et «d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité» comme des actes pouvant être qualifiés d'usage d'un signe pour un produit dans la vie des affaires. Il s'ensuit que les actes d'usage et de réalisation de la valeur économique d'un produit doivent être susceptible de pouvoir coïncider, ce qui implique qu'ils émanent du même opérateur. Cette interprétation est corroborée par la constatation de la Cour dans l'affaire C-206/01, Arsenal Football Club (point 41), selon laquelle *«l'usage en cause [...] est fait pour des produits au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive puisqu'il a trait à l'apposition du signe identique à la marque sur des produits ainsi qu'à l'offre, à la mise en commerce ou à la détention à ces fins de produits, au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive»*.
70. La situation dans l'affaire C-62/08, UDV North America Inc., se caractérisait précisément par le fait qu'un opérateur agissant en qualité d'intermédiaire commercial sur l'internet – et donc l'opérateur utilisant le signe en cause –, s'il n'avait pas réalisé lui-même la valeur économique du produit concerné, faute de disposer du moindre titre sur celui-ci, avait néanmoins effectué l'acte par lequel cette valeur économique avait été

réalisée. C'était en effet lui qui avait conclu – en son nom propre, quoique pour le compte du vendeur – la transaction (de vente) par laquelle cette valeur économique avait été réalisée, en transférant à un tiers le droit de disposer du produit.

71. Il est vrai qu'il existe une similitude entre la présente espèce et l'affaire C-62/08, en ce sens qu'en l'espèce, l'exploitant de la place de marché en ligne ne dispose d'aucun titre sur les produits dont la publicité est assurée ou qui sont proposés à la vente sur son site web par les vendeurs qu'il a pour clients, de la même manière que, dans l'affaire C-62/08, l'intermédiaire commercial sur l'internet ne disposait d'aucun titre sur les produits vendus pour le compte du vendeur. Il y a toutefois une différence essentielle entre ces deux affaires, qui est qu'en l'espèce l'acte par lequel la valeur économique des produits concernés est réalisée n'est pas effectué par l'exploitant de la place de marché en ligne – et, partant, par l'opérateur qui utilise le signe en cause –, mais par les vendeurs qu'il a pour clients. Ce sont, en effet, ces derniers qui concluent les transactions (de vente) par lesquelles cette valeur économique est réalisée, par transfert à un tiers du droit de disposer des produits. Il n'est suffisant à cet égard, ni que l'exploitant de la place de marché en ligne facilite les transactions effectuées par les vendeurs qu'il a pour clients, ni qu'il en tire un avantage économique en percevant une commission sur chaque transaction conclue.

72. La Commission propose donc de répondre comme suit aux questions n° 5 et 6:

«L'exploitant d'une place de marché en ligne utilise un signe identique à la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 lorsque le signe en question est affiché dans une annonce publicitaire de l'exploitant (ci-après «lien sponsorisé») qui permet à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente, et lorsque l'exploitant a conclu avec l'opérateur d'un moteur de recherche un contrat en vertu duquel le lien sponsorisé apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot («mot-clé») identique au signe. Toutefois, un tel usage n'est pas fait, au sens desdites dispositions, pour les produits dont la publicité est assurée ou qui sont proposés à la vente par des tiers sur le site web de l'exploitant de la place de marché en ligne.»

#### 4. Question n° 8 (dans la mesure où elle se rapporte aux questions n° 5 et 6)

73. Par sa question n° 8, dans la mesure où elle se rapporte aux questions n° 5 et 6, la juridiction a quo demande en substance si la réponse à ces questions serait différente si le signe identique à la marque n'était affiché que sur le site web de l'exploitant d'une place de marché en ligne auquel l'utilisateur d'internet peut accéder via un lien hypertexte inséré dans un lien sponsorisé de cet exploitant qui apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot («mot-clé») identique à ce signe, plutôt que dans le lien sponsorisé lui-même.
74. De l'avis de la Commission, la situation décrite au point 73 ci-dessus se caractérise, tout comme celle décrite au point 56 ci-dessus, par un acte de communication qui émane de l'exploitant de la place de marché en ligne. En outre, cet acte vise également le public cible de la marque en question, puisque, par hypothèse, le signe fonctionnant en tant que mot-clé est identique à cette marque. Par conséquent, l'exploitant d'une place de marché fait usage, au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 d'un signe identique à la marque lorsque ce signe n'est affiché que sur le site web de l'exploitant d'une place de marché en ligne auquel l'utilisateur d'internet peut accéder via un lien hypertexte inséré dans un lien sponsorisé de cet exploitant qui apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot («mot-clé») identique à ce signe, plutôt que dans le lien sponsorisé lui-même.
75. Toutefois, tout comme dans la situation décrite au point 56 ci-dessus, un tel usage ne serait pas fait, au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94, pour les produits dont la publicité est assurée ou qui sont proposés à la vente par des tiers sur le site web de l'exploitant de la place de marché en ligne. En effet, ce sont les clients vendeurs de cette place de marché en ligne, et non son exploitant (eBay), qui concluent la transaction (la vente) par laquelle la valeur économique des produits proposés à la vente sur le site web de la place de marché en ligne est réalisée par un transfert à autrui du droit d'en disposer. L'acte par lequel la valeur économique du produit en cause est réalisée n'émane donc pas d'eBay en tant qu'exploitant utilisant le signe en question.

76. Il convient donc de répondre comme suit à la question n° 8, dans la mesure où elle se rapporte aux questions n° 5 et 6:

«Les réponses aux questions n° 5 et 6 ne seraient pas différentes si le signe identique à la marque n'était affiché que sur le site web de l'exploitant d'une place de marché en ligne auquel l'utilisateur d'internet peut accéder via un lien hypertexte inséré dans un lien sponsorisé de cet exploitant qui apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot («mot-clé») identique à ce signe, plutôt que dans le lien sponsorisé lui-même.»

**5. Question n° 7 et question n° 8 dans la mesure où cette dernière rapporte à la question n° 7**

77. Par sa question n° 7, la juridiction a quo demande pour l'essentiel si, pour qu'un acte d'un tiers relève de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE ou de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94, il est nécessaire que les produits en question aient effectivement été mis dans le commerce sur le territoire couvert par la marque ou s'il suffit que la publicité ou l'offre de vente vise des consommateurs de ce territoire.

78. À cet égard, la Commission souhaite faire deux remarques liminaires.

79. Premièrement, en vertu du droit international privé de la plupart des pays, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée. Cette règle est également consacrée par l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) [JO L 199 du 31.7.2007, p. 40], qui ne s'applique toutefois qu'à compter du 11 janvier 2009 en vertu de son article 32 et qui, par conséquent, n'est pas applicable à la présente procédure au principal, étant donné la période considérée. Toutefois, la question n° 7 ne porte pas sur la détermination du droit applicable en vertu des règles du droit international privé, mais plutôt sur l'interprétation du droit des marques du pays pour lequel la protection est revendiquée.

80. Deuxièmement, la Commission tient à rappeler qu'à son avis, un acte relevant de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE ou de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 est un acte par lequel le tiers effectue, «du côté de l'offre», toutes les démarches nécessaires pour mettre le produit dans le commerce, c'est-à-dire pour transférer à autrui le droit d'en disposer, tandis que la mise effective dans le commerce dépend exclusivement de la réaction à un tel acte «du côté de la demande» (voir point 66 ci-dessus).
81. La Commission considère que pour relever de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE ou de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94, un acte doit viser à mettre le produit dans le commerce sur le territoire effectivement couvert par la marque. Cette conclusion peut être tirée de l'arrêt dans l'affaire C-405/03, *Class International BV*, Rec. 2005, p. I-8735, dans lequel, aux points 55 à 61, la Cour a considéré que même si des marchandises non communautaires placées sous le régime du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier ne peuvent pas être considérées comme «importées» au sens de l'article 5, paragraphe 3, point c), de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 40/94, le titulaire de la marque peut s'opposer à leur offre et à leur vente dans la Communauté en application de l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 40/94. À cet égard, la Commission signale qu'elle comprend l'expression «si l'offre ou la vente implique nécessairement la mise dans le commerce dans la Communauté des produits revêtus de la marque», au point 58 dudit arrêt, comme signifiant simplement que l'acte relevant de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE ou de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 est celui qui vise à mettre le produit dans le commerce sur le territoire effectivement couvert par la marque. Cette interprétation est confortée par le point 60 de cet arrêt, où la Cour mentionne expressément «l'opérateur qui met ou s'apprête à mettre dans le commerce dans la Communauté des marchandises non communautaires revêtues de cette marque». De manière similaire, dans l'affaire C-62/08, *UDV North America Inc.*, la Cour a estimé, au point 34 de l'arrêt, que des infractions peuvent être commises sur le territoire d'un État membre ou de la Communauté même si, dans certaines circonstances, les produits ne s'y trouvent pas.

82. Il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire que les produits en question soient effectivement mis dans le commerce sur le territoire couvert par la marque. Il suffit que la publicité ou l'offre de vente vise des consommateurs se trouvant sur ce territoire.
83. En ce qui concerne le concept de «ciblage» d'une publicité ou d'une offre de vente faite sur l'internet, et bien que la juridiction a quo n'ait pas posé de question spécifique à cet égard, la Commission est d'avis que le simple fait qu'une telle publicité ou offre de vente soit accessible depuis le territoire couvert par la marque est insuffisant. A en décider autrement, les offres de vente faites sur l'internet viseraient, par ce fait même, des consommateurs se trouvant sur ce territoire, le contenu présenté sur l'internet étant en principe accessible depuis tous les pays du monde. Un tel effet ne serait pas souhaitable pour deux raisons principales.
84. Premièrement, du point de vue général du droit des marques, l'utilisation de marques sur l'internet par leurs propres titulaires deviendrait exagérément difficile, puisque différents opérateurs titulaires de marques constituées du même signe, dans des territoires différents, seraient en mesure de s'interdire mutuellement l'usage de ce signe, quelle que soit la priorité de la protection sur le territoire concerné.
85. Deuxièmement, en ce qui concerne spécifiquement les marques nationales sur le territoire de l'Union, si la possibilité, pour les entreprises, de se présenter sur l'internet en faisant usage de leur propre marque nationale était limitée en conséquence d'une situation telle que celle décrite au point précédent, il en résulterait une restriction de la liberté de prestation des services (voir, par analogie, l'arrêt dans l'affaire C-243/01, Gambelli e.a., Rec. 2003, p. I-13031, point 54).
86. Inversement, le simple fait que le siège de l'exploitant du site web ou le serveur sur lequel se trouve le site web soit situé à l'extérieur du territoire couvert par la marque ne signifie pas qu'une publicité ou une offre de vente effectuée sur internet ne vise pas des consommateurs situés sur ce territoire. Sinon, il suffirait, pour contourner la protection de la marque, de mettre en place un site web à l'extérieur du territoire couvert par la marque.
87. La Commission suggère par conséquent de suivre la méthode exposée dans la recommandation commune de l'OMPI. Selon l'article 2 de cet instrument, l'utilisation d'un signe sur l'internet n'est assimilée à l'utilisation de ce signe sur un territoire donné



que s'il a des incidences commerciales sur ce territoire. Afin de déterminer si c'est le cas, tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération pour chaque cas particulier, et notamment ceux énumérés à l'article 3 de la recommandation commune de l'OMPI. Toutefois, la Commission est d'avis que sur le territoire de l'Union, le fait que le texte associé au signe soit rédigé dans une langue d'usage courant sur le territoire couvert par la marque, mentionné à l'article 3, paragraphe 1), point d) iv), de la recommandation commune de l'OMPI, n'est pas pertinent.

88. La réponse à la question n° 8, dans la mesure où elle se rapporte à la question n° 7, ne serait pas différente si le signe identique à la marque n'était affiché que sur le site web de l'exploitant d'une place de marché en ligne auquel l'utilisateur d'internet peut accéder via un lien hypertexte inséré dans un lien sponsorisé de cet exploitant qui apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot («mot-clé») identique à ce signe, plutôt que dans le lien sponsorisé lui-même.
89. Il convient donc de répondre comme suit à la question n° 7 et à la question n° 8 dans la mesure où cette dernière se rapporte à la question n° 7.

«Pour qu'un acte d'un tiers relève de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE ou de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94, il suffit que la publicité ou l'offre de vente vise des consommateurs situés sur ce territoire, indépendamment du fait que le signe identique à la marque soit affiché ou non dans un lien sponsorisé de cet exploitant permettant à l'utilisateur d'internet, via un lien hypertexte, d'accéder à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente, lorsque l'exploitant a conclu avec l'opérateur d'un moteur de recherche un contrat en vertu duquel le lien sponsorisé apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot ("mot-clé") identique à ce signe, et indépendamment du fait que le signe identique à la marque ne soit affiché que sur ce site web.»

## **6. Questions n° 9 et 10**

### **a) Remarques liminaires**

90. Ces questions traitent des voies de recours dont dispose le titulaire d'une marque à l'encontre de l'exploitant d'une place de marché en ligne, lorsqu'un signe identique à une

marque protégée est affiché soit dans une annonce publicitaire («lien sponsorisé») de cet exploitant permettant à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente et qui facilite les contacts entre vendeurs et acheteurs de ces produits, soit sur ce site web lui-même, et lorsque des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur le site web en violation des droits conférés par la marque.

91. À titre liminaire, la Commission fait observer qu'il n'existe des voies de recours à l'encontre d'un opérateur, que si cet opérateur porte lui-même atteinte à la marque concernée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104 ou à l'article 9, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 40/94 ou s'il est, au regard du droit national, un coauteur du fait dommageable dont la responsabilité est assimilée à celle de l'auteur de ladite atteinte.
92. Dans l'affirmative, l'exploitant s'expose tant aux sanctions prévues à l'article 13 de la directive 2004/48/CE (et en particulier aux dommages-intérêts) qu'à une injonction en application de l'article 11, première phrase (lorsque l'exploitant est lui-même le contrevenant) ou troisième phrase (lorsque l'exploitant est coauteur du fait dommageable) de ladite directive. En ce qui concerne les sanctions prévues à l'article 13 de la directive 2004/48/CE, l'exonération de responsabilité prévue par l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE est applicable. Ce n'est pas le cas, en revanche, en ce qui concerne les injonctions au titre de l'article 11, première ou troisième phrase, de la directive 2004/48/CE, comme il découle de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE, lue en combinaison avec le considérant 45 de ladite directive, qui précise que les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans cette directive sont sans préjudice de la possibilité de mener des actions en cessation.
93. Inversement, si un exploitant ne peut être considéré, ni comme l'auteur de l'atteinte à la marque concernée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE ou de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 ni, au regard du droit national, comme un coauteur du fait dommageable dont la responsabilité est assimilée à celle de l'auteur de l'atteinte à la marque concernée, il peut néanmoins faire l'objet d'une injonction en application de l'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE, lorsque le droit national applicable prévoit la notion de

«contrefaçon par complicité» (*contributory liability*) [voir, sur cette notion, les conclusions de l'avocat général M. Poiares Maduro du 22 septembre 2009 dans les affaires jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, Google e.a., au point 48].

94. Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la réponse proposée à la question n° 6 (voir points 62 à 72 ci-dessus), la Commission estime qu'il est préférable de traiter la question n° 10 avant la question n° 9.

**b) Question n° 10**

95. Par cette question, la juridiction a quo demande en substance, premièrement, si, dans les circonstances décrites au point 90 ci-dessus, l'exploitant d'une place de marché en ligne doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE, et deuxièmement, si, dans l'affirmative, la portée d'une injonction à l'encontre de cet exploitant est nécessairement limitée à la poursuite de l'infraction explicitement incriminée ou si elle peut être étendue à de futures infractions aux droits d'utilisation de la marque concernée.
96. En ce qui concerne le premier point, la Commission estime que la notion d'«intermédiaire», au sens de l'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE, englobe tout exploitant qui a objectivement facilité l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
97. En ce qui concerne le second point, la Commission souhaite rappeler que le considérant 23 de la directive 2004/48/CE précise que les conditions et procédures relatives aux injonctions à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire devraient relever du droit national des États membres. Il revient donc au droit national de déterminer la portée *ratione materiae* de l'objet du litige et, partant, de l'injonction, et plus spécifiquement si cette injonction peut être étendue à des infractions futures aux droits d'utilisation de la marque. Il revient donc également au droit national de déterminer si la portée d'une injonction à l'encontre de l'intermédiaire peut être étendue au-delà de celle de l'injonction à l'encontre du contrevenant lui-même ou si, au contraire, une injonction à l'encontre d'un intermédiaire est nécessairement limitée aux infractions ou aux menaces d'infraction commises par le contrevenant lui-même. Cette interprétation est étayée par le

considérant 45 de la directive 2000/31/CE, qui précise que les actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux exigeant qu'il soit mis un terme à toute violation ou que l'on prévienne toute violation.

98. Toutefois, en aucun cas une injonction à l'encontre d'un intermédiaire qui est un prestataire de services de la société de l'information au sens de l'article 14 de la directive 2000/31/CE ne peut imposer à celui-ci une obligation générale de surveiller les informations qu'il transmet ou qu'il stocke, ou de vérifier activement qu'elles sont licites afin de prévenir de nouvelles infractions qui seraient commises par d'autres tiers. L'imposition d'une telle obligation à un prestataire de services de la société de l'information irait en effet à l'encontre de l'article 15 de la directive 2000/31/CE, qui est également applicable aux injonctions à l'encontre des intermédiaires.

99. Il convient donc de répondre comme suit à la question n° 10:

«Lorsqu'un signe identique à une marque protégée est affiché soit dans une annonce publicitaire («lien sponsorisé») de l'exploitant d'une place de marché en ligne permettant à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente et qui facilite les contacts entre vendeurs et acheteurs de ces produits, soit sur ce site web lui-même, et lorsque des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur le site web en violation des droits d'utilisation de la marque, cet exploitant doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE. La portée d'une injonction à l'encontre de cet exploitant n'est pas nécessairement limitée à la poursuite de l'infraction explicitement incriminée et peut être étendue à des infractions futures aux droits d'utilisation de la marque concernée.»

**c) Première partie de la question n° 9**

100. Par cette question, la juridiction a quo demande essentiellement si, dans les circonstances décrites au point 90 ci-dessus, l'exploitant d'une place de marché en ligne est susceptible d'être exonéré de ses responsabilités en vertu à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE.

101. Premièrement, à la lumière de la définition qui figure à l'article 2, point a), de la directive 2000/31/CE, lu en combinaison avec l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE et avec le considérant 18 de la directive 2000/31/CE, les services fournis par l'exploitant d'une place de marché en ligne qui visent à faciliter les contacts entre vendeurs et acheteurs de n'importe quel type de produit, tels que ceux que fournit eBay, peuvent être considérés comme des services de la société de l'information et entrent de ce fait dans le champ d'application de la directive 2000/31/CE.
102. Deuxièmement, en ce qui concerne l'usage d'un signe identique à une marque protégée sur le site web de l'exploitant d'une place de marché en ligne, et plus précisément dans les listes de produits proposés à la vente, l'exploitant présente un certain contenu, à savoir le texte de ces offres, qui est fourni par les destinataires de ce service, à savoir les vendeurs, et stocké à la demande de ces derniers. Les conditions de l'hébergement définies à l'article 14 de la directive 2000/31/CE sont donc remplies. Le fait que des recherches puissent être effectuées parmi les offres de vente et que certaines de celles-ci bénéficient d'une diffusion supplémentaire (voir les points 33 et 35 de l'ordonnance de renvoi) n'affecte nullement cette conclusion.
103. Troisièmement, en ce qui concerne toutefois l'utilisation d'un signe identique à une marque dans des liens sponsorisés de l'exploitant de la place de marché en ligne, l'information n'est pas stockée par l'exploitant de la place de marché en ligne (qui agit alors en tant qu'annonceur) mais par l'exploitant du moteur de recherche sur l'internet (voir, par analogie, les conclusions de l'avocat général du 22 septembre 2009 dans les affaires jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, Google e.a., points 137 et 138). Les conditions de l'hébergement définies à l'article 14 de la directive 2000/31/CE ne sont donc pas remplies.
104. Il convient donc de répondre comme suit à la première partie de la question n° 9:

«Lorsqu'un signe identique à une marque protégée est affiché sur le site web de l'exploitant d'une place de marché en ligne où des offres de produits sont proposés à la vente et qui facilite les contacts entre vendeurs et acheteurs de ces produits, et lorsque des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur le site web en violation des droits d'utilisation de la marque, cet exploitant est susceptible d'être exonéré de sa responsabilité en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la directive

2000/31/CE. En revanche, ce n'est pas le cas lorsqu'un signe identique à une marque protégée est affiché dans une annonce publicitaire ("lien sponsorisé") de l'exploitant permettant à l'utilisateur d'internet d'accéder à ce site web.»

**d) Deuxième partie de la question n° 9**

105. Par cette question, la juridiction a quo demande essentiellement si, dans les circonstances décrites au point 90 ci-dessus, l'exploitant d'une place de marché en ligne peut être condamné au versement de dommages et intérêts ou d'autres compensations financières en ce qui concerne les activités pour lesquelles cet exploitant n'est pas susceptible d'être exonéré de sa responsabilité en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE.

106. Selon la Commission, les exonérations de responsabilité prévues aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE doivent s'appliquer selon le type d'activité menée et non selon le type de prestataire de services.

107. Il convient donc de répondre comme suit à la deuxième partie de la question n° 9:

«Lorsqu'un signe identique à une marque protégée est affiché soit dans une annonce publicitaire ("lien sponsorisé") de l'exploitant d'une place de marché en ligne permettant à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente et qui facilite les contacts entre vendeurs et acheteurs de ces produits, soit sur ce site web lui-même, et lorsque des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur le site web en violation des droits d'utilisation de la marque, cet exploitant peut être condamné au versement de dommages et intérêts ou d'autres compensations financières en ce qui concerne les activités pour lesquelles il n'est pas susceptible d'être exonéré de sa responsabilité en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE.»

**e) Troisième partie de la question n° 9**

108. Par cette question, la juridiction a quo demande essentiellement si, dans les circonstances décrites au point 90 ci-dessus, et lorsque l'exploitant d'une place de marché en ligne a connaissance du fait que des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente

et d'une vente sur son site web en violation des droits d'utilisation de la marque concernée, et que des atteintes analogues à la marque concernée ou à d'autres marques sont susceptibles d'être commises à l'avenir par le même utilisateur ou par d'autres utilisateurs du site, cet exploitant peut être considéré, en ce qui concerne ces atteintes futures, comme ayant «effectivement connaissance» d'activités illicites au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE.

109. La référence aux «demandes en dommages et intérêts» qui figure à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE permet de penser que le retrait de l'accès ou les actions visant à le rendre impossible doivent être liées à des activités ou des informations illicites qui sont explicitement incriminées. Cela signifie que le prestataire de services de la société de l'information doit retirer ou rendre impossible l'accès aux informations qui sont identifiées de manière précise par le requérant. Ce prestataire doit également veiller à empêcher le destinataire de ses services de transmettre à nouveau des informations dont le caractère illicite a été établi.
110. Toutefois, l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE ne subordonne pas l'exonération de la responsabilité du prestataire de services de la société de l'information à la surveillance de toutes les informations relatives à des produits identiques ou analogues susceptibles de porter atteinte aux droits d'utilisation d'une marque. Ce prestataire n'est pas tenu non plus d'empêcher ou de rendre impossible l'accès à des informations transmises par les destinataires des services autres que celles explicitement identifiées dans la plainte du titulaire de la marque.
111. Une telle obligation irait en effet à l'encontre de l'article 15 de la directive 2000/31/CE, qui interdit aux États membres d'imposer aux prestataires de services de la société de l'information l'obligation de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, autrement dit de vérifier que ces informations sont licites.
112. La logique qui sous-tend l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE est que le prestataire de services de la société de l'information n'est responsable que lorsqu'il a été informé ou qu'il a eu connaissance par d'autres voies des informations concrètes qui doivent être retirées ou dont l'accès doit être rendu impossible. Les prestataires de services de la société de l'information sont encouragés à anticiper de telles demandes et à

filtrer les informations qu'ils transmettent, sans qu'il s'agisse toutefois d'une condition pour qu'ils soient exonérés de leur responsabilité. Comme le précise le considérant 48 de la directive 2000/31/CE, les législations nationales peuvent néanmoins exiger des prestataires de services qui stockent des informations fournies par leurs clients qu'ils agissent avec les précautions que l'on peut raisonnablement attendre d'eux afin de détecter et d'empêcher certains types d'activités illicites.

113. Il convient donc de répondre comme suit à la troisième partie de la question n° 9:

«Lorsqu'un signe identique à une marque protégée est affiché soit dans une annonce publicitaire (“lien sponsorisé”) de l'exploitant d'une place de marché en ligne permettant à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente et qui facilite les contacts entre vendeurs et acheteurs de ces produits, soit sur ce site web lui-même, et lorsque des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur le site web en violation des droits d'utilisation de la marque, et lorsque l'exploitant a connaissance du fait que des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur son site web en violation des droits d'utilisation de la marque concernée, et que des atteintes analogues à la marque concernée ou à d'autres marques sont susceptibles d'être commises à l'avenir par le même utilisateur ou par d'autres utilisateurs du site, cet exploitant ne peut, en ce qui concerne ces atteintes futures, être considéré comme ayant “effectivement connaissance” d'activités illicites au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE.»

#### **IV CONCLUSION**

114. Pour l'ensemble de ces motifs, la Commission estime qu'il y a lieu de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction a quo:

«Un produit, tel qu'un échantillon de parfum ou de produit cosmétique ou une bouteille échantillon, que le titulaire d'une marque a fourni à un tiers gratuitement ne peut être considéré comme ayant été mis dans le commerce au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 que s'il ressort clairement de toutes les circonstances pertinentes propres à l'espèce que



le titulaire de la marque peut être réputé avoir renoncé au droit d'en contrôler la commercialisation ultérieure.

Le retrait de leur boîte (ou autre emballage externe) de produits tels que des parfums et des cosmétiques sans le consentement du titulaire de la marque constitue un "motif légitime" pour le titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation ultérieure de ces produits au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94. Peu importe à cet égard que: premièrement, qu'en conséquence du retrait de leur boîte (ou autre emballage externe), les produits ne portent plus les informations requises par l'article 6, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE et, en particulier, ni une liste d'ingrédients, ni la date-limite d'utilisation; deuxièmement, qu'en conséquence de cette absence d'informations, l'offre de vente sur ces produits ou leur vente constitue une infraction pénale en vertu de la législation de l'État membre dans lequel ils sont proposés à la vente ou vendus par des tiers; troisièmement, que leur commercialisation ultérieure porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque.

L'exploitant d'une place de marché en ligne utilise un signe identique à la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 lorsque le signe en question est affiché dans une annonce publicitaire de l'exploitant (ci-après "lien sponsorisé") qui permet à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente et lorsque l'exploitant a conclu avec l'opérateur d'un moteur de recherche un contrat en vertu duquel le lien sponsorisé apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot ("mot-clé") identique au signe. Toutefois, un tel usage n'est pas fait, au sens desdites dispositions, pour les produits dont la publicité est assurée ou qui sont proposés à la vente par des tiers sur le site web de l'exploitant de la place de marché en ligne.

Les réponses aux questions n<sup>os</sup> 5 et 6 ne seraient pas différentes si le signe identique à la marque n'était affiché que sur le site web de l'exploitant d'une place de marché en ligne auquel l'utilisateur d'internet peut accéder via un lien hypertexte inséré dans un lien sponsorisé de cet exploitant qui apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de

recherche entre un mot (“mot-clé”) identique à ce signe, plutôt que dans le lien sponsorisé lui-même.

Pour qu'un acte d'un tiers relève de l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 89/104/CEE ou de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94, il suffit que la publicité ou l'offre de vente vise des consommateurs situés sur ce territoire, indépendamment du fait que le signe identique à la marque soit affiché ou non dans un lien sponsorisé de cet exploitant permettant à l'utilisateur d'internet, via un lien hypertexte, d'accéder à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente, lorsque l'exploitant a conclu avec l'opérateur d'un moteur de recherche un contrat en vertu duquel le lien sponsorisé apparaît chaque fois qu'un utilisateur du moteur de recherche entre un mot (“mot-clé”) identique à ce signe, et indépendamment du fait que le signe identique à la marque ne soit affiché que sur ce site web.

Lorsqu'un signe identique à une marque protégée est affiché soit dans une annonce publicitaire (“lien sponsorisé”) de l'exploitant d'une place de marché en ligne permettant à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente et qui facilite les contacts entre vendeurs et acheteurs de ces produits, soit sur ce site web lui-même, et lorsque des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur le site web en violation des droits d'utilisation de la marque, cet exploitant doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE. La portée d'une injonction à l'encontre de cet exploitant n'est pas nécessairement limitée à la poursuite de l'atteinte explicitement incriminée et peut être étendue à des infractions futures aux droits d'utilisation de la marque concernée.

Lorsqu'un signe identique à une marque protégée est affiché sur le site web de l'exploitant d'une place de marché en ligne où des produits sont proposés à la vente et qui facilite les contacts entre vendeurs et acheteurs de ces produits, et lorsque des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur le site web en violation des droits d'utilisation de la marque, cet exploitant est susceptible d'être exonéré de sa responsabilité conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. En revanche, ce n'est pas le cas lorsqu'un signe identique à une marque

protégée est affiché dans une annonce publicitaire (“lien sponsorisé”) de l'exploitant permettant à l'utilisateur d'internet d'accéder à ce site web.

Lorsqu'un signe identique à une marque protégée est affiché soit dans une annonce publicitaire (“lien sponsorisé”) de l'exploitant d'une place de marché en ligne permettant à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente et qui facilite les contacts entre vendeurs et acheteurs de ces produits, soit sur ce site web lui-même, et lorsque des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur le site web en violation des droits d'utilisation de la marque, cet exploitant peut être condamné au versement de dommages et intérêts ou d'autres compensations financières en ce qui concerne les activités pour lesquelles il n'est pas susceptible d'être exempté de sa responsabilité en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE.

Lorsqu'un signe identique à une marque protégée est affiché soit dans une annonce publicitaire (“lien sponsorisé”) de l'exploitant d'une place de marché en ligne permettant à l'utilisateur d'internet d'accéder, via un lien hypertexte, à un site web de l'exploitant où des produits sont proposés à la vente et qui facilite les contacts entre vendeurs et acheteurs de ces produits, soit sur ce site web lui-même, et lorsque des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur le site web en violation des droits d'utilisation de la marque, et lorsque l'exploitant a connaissance du fait que des produits ont fait l'objet d'une publicité, d'une offre de vente et d'une vente sur son site web en violation des droits d'utilisation de la marque concernée, et que des atteintes analogues à la marque concernée ou à d'autres marques sont susceptibles d'être commises à l'avenir par le même utilisateur ou par d'autres utilisateurs du site, cet exploitant ne peut, en ce qui concerne ces atteintes futures, être considéré comme ayant “effectivement connaissance” d'activités illicites au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE.»

**Hannes KRÄMER**

Agent de la Commission