



Par **Chloé CHIRCOP**
Avocat
Cabinet Casalonga



Et **Floriane CODEVELLE**
Avocat associée
Cabinet Casalonga

→RLDI 4626

Louboutin /Amazon : semelle rouge et carton rouge pour Amazon

CJUE 22 déc. 2022, aff. jtes C-148/21 et C-184/21, *Christian Louboutin c./ Amazon Europe Core Sàrl et a.*

Dans un arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne ouvre la voie à une responsabilité directe des plateformes en ligne pour la publicité et la vente des produits contrefaits.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de Justice apprécie la notion d'usage de marque, telle que prévue par l'article 9 paragraphe 2 sous a) du Règlement 2017/1001⁽¹⁾ sur la marque de l'Union européenne, en se référant à la perception de l'utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif du site.

Si la perception de l'utilisateur est prise en compte pour évaluer l'existence d'un risque de confusion, c'est la première fois que cette notion est utilisée pour déterminer si le prétendu contrefacteur effectue lui-même ou non l'usage critiqué.

Cet arrêt, qui prend le contre-pied des conclusions de l'Avocat Général⁽²⁾ - sauf en ce qu'il intègre la notion de la perception de l'utilisateur dans l'analyse de l'usage - est une victoire pour les titulaires de marques.

Son impact risque toutefois d'être limité compte tenu du caractère très subjectif de la notion de « perception de l'utilisateur ».

I. RAPPEL DES FAITS LITIGIEUX

Christian Louboutin est un créateur français, célèbre pour ses chaussures à semelles rouges, protégées par des marques enregistrées notamment au Benelux et dans l'Union européenne.

Amazon est une plateforme de vente en ligne « hybride », proposant des biens et des services variés, tant pour son propre compte que pour le compte de vendeurs tiers.

Amazon, qui bénéficie d'une grande renommée pour ses services de distribution, offre également des services complémentaires d'assistance à ses clients, notamment pour l'élaboration de la publicité et la fixation des prix, ainsi que des services de stockage et d'expédition des produits vendus par ses clients, les vendeurs tiers.

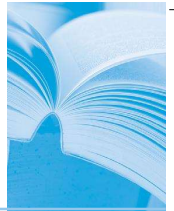
Constatant qu'Amazon diffusait sur sa plateforme de vente en ligne, des annonces de tiers commercialisant des produits reproduisant ses marques sans son autorisation, Christian Louboutin a intenté une action en contrefaçon contre Amazon, devant les juridictions luxembourgeoises et belges.

Aux termes de ses conclusions, Christian Louboutin reproche à Amazon d'avoir joué un rôle actif dans l'usage non-autorisé des marques litigieuses et d'avoir intégré au sein de sa propre communication commerciale les annonces des produits litigieux notamment :

- i) en présentant les annonces de manière uniforme sur son site, sans distinction quant à leur origine (produits Amazon ou de vendeurs tiers) et revêtues du logo Amazon,
- ii) en présentant les produits sous forme de boutiques et de labels, sans distinguer de manière apparente l'origine des produits, et
- iii) en fournissant aux vendeurs tiers des services d'assistance à l'élaboration des publicités, à la fixation des prix, au stockage et à l'expédition des produits litigieux.

(1) Article 9, paragraphe 2, a) du Règlement de la marque de l'Union européenne « Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; [...] »

(2) Conclusions de l'Avocat Général M. MACIEJ SZPUNAR présentées le 2 juin 2022 accessibles sur Curia ; F. Codevelle et C. Chircop, *Louboutin/Amazon : usage de marque et responsabilité directe des intermédiaires de l'internet*, RLDI 2022/197, n° 4564.



Les sociétés Amazon sont ainsi poursuivies sur le fondement de leur responsabilité directe, et non pas en leur qualité d'hébergeur dont le régime de responsabilité est prévu par la Directive 2000/31/CE. La responsabilité des vendeurs tiers n'est pas non plus invoquée

En défense, Amazon conteste tout contrôle sur les « usages » effectués par ses clients, les vendeurs tiers, et oppose, pour s'exonérer de toute responsabilité directe, sa qualité de place de marché et donc d'intermédiaire indirect des ventes.

Amazon s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice⁽³⁾ en matière de places de marché, aux termes de laquelle ces intermédiaires ne font que créer les conditions techniques pour un usage et sont rémunérés pour cela sans que ces circonstances et la fourniture de ces services n'impliquent un « usage » de leur part.

C'est dans ces circonstances que les Tribunaux luxembourgeois et belges ont respectivement sursis à statuer et transmis plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

II. LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

La Cour de Justice résume en substance les questions préjudicielles des juridictions de renvoi en 3 problématiques⁽⁴⁾ :

- 1) « l'article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 doit[-il] être interprété en ce sens que l'exploitant d'un site Internet de vente en ligne intégrant, outre les propres offres à la vente de celui-ci, une place de marché en ligne est susceptible d'être considéré comme faisant lui-même usage d'un signe identique à une marque de l'Union européenne d'autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque des vendeurs tiers proposent à la vente, sur cette place de marché, sans le consentement du titulaire de ladite marque, de tels produits revêtus de ce signe » ?
- 2) les circonstances ci-après sont-elles pertinentes dans l'analyse de l'usage fait par l'exploitant d'un site Internet : i) l'exploitant recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées sur son site Internet, affichant en même temps les annonces relatives aux produits qu'il vend en son nom et pour son propre compte et celles relatives à des produits proposés par des vendeurs tiers sur ladite place de marché, ii) il fait apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l'ensemble de ces annonces et iii) il offre aux vendeurs tiers, dans le cadre de la commercialisation de leurs produits, des services complémentaires consistant à leur fournir un soutien dans la présentation de leurs annonces, ainsi qu'au stockage et à l'expédition des produits proposés sur la même place de marché ?
- 3) la perception des utilisateurs du site Internet en question doit-elle être prise en considération, le cas échéant ?

(3) CJUE, 23 mars 2010, aff. jtes. C-236/08, C-237/08 et C-238/08, Google France et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08) ; CJUE, 12 juill. 2011, aff. C-324/09, L'Oréal c/ Ebay ; CJUE, 15 déc. 2001, Frisdranken Industries Winters, C-119/10 ; CJUE, 2 avr. 2020, aff. C567/18, Coty Germany c/ Amazon.

(4) CJUE, 22 déc. 2022, Louboutin c. Amazon, C-148/21 et C-184/21, §23.

III. LA SOLUTION ADOPTÉE PAR LA COUR DE JUSTICE

A.- La prise en compte de la perception du public pour établir l'usage des exploitants de sites Internet

La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 2 du Règlement n° 2017/1001, l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers de *faire usage*, dans la vie des affaires, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

C'est donc la notion de « faire usage » qui détermine les actes de contrefaçon, laquelle n'est pas définie par les textes européens.

Cette notion a ainsi donné lieu à un important contentieux permettant à la Cour de justice d'en délimiter les contours au gré des affaires qui sont portées devant elles, et ce, tout particulièrement s'agissant des « usages » effectués par les exploitants de sites Internet et places de marché⁽⁵⁾.

Il est néanmoins admis de manière constante par la Cour de justice que :

- l'article 9, paragraphe 3 du Règlement n° 2017/1001 donne des exemples, non-exhaustifs, de types d'usage que le titulaire de droit peut interdire⁽⁶⁾ ;
- ces types d'usages impliquent tous un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage⁽⁷⁾ ;
- l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers intermédiaire implique que ce dernier fasse un usage du signe dans sa « propre communication commerciale ».

Ainsi, la Cour a déjà jugé, s'agissant de l'exploitant d'une place de marché en ligne, que l'usage des signes identiques ou similaires à des marques, dans des offres à la vente affichées sur cette place de marché, est fait uniquement par les clients vendeurs de cet exploitant et non pas par celui-ci, dès lors que ce dernier n'utilise pas ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale⁽⁸⁾.

Si la notion de communication commerciale propre n'est pas davantage définie par les textes européens, la Cour précise dans l'arrêt du 22 décembre 2022 « que celle-ci désigne généralement toute forme de communication destinée aux tiers, visant à pro-

(5) CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, Google France et Google ; CJUE, 12 juill. 2011, aff. C-324/09, L'Oréal c/ Ebay ; CJUE, 2 avr. 2020, aff. C567/18, Coty Germany c/ Amazon.

(6) Article 9, paragraphe 3 du Règlement 2017/1001 : « Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : [...] b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ; [...] e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; [...] f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative »

(7) CJUE, 2 avr. 2020, aff. C567/18, Coty Germany c/ Amazon.

(8) Ce principe découle de l'arrêt L'Oréal C-324/09, points 102 et 103 pour les places de marché et réitéré dans CJUE, 2 avr. 2020, aff. C567/18, Coty Germany c/ Amazon, points 40.



mouvoir son activité, ses biens ou ses services, où à indiquer l'exercice d'une telle activité » (§39).

Surtout, la Cour ajoute que l'« utilisation d'un signe dans la propre communication commerciale d'une telle entreprise suppose ainsi que ce signe apparaisse, aux yeux des tiers, comme faisant partie intégrante de celle-ci et, partant, comme relevant de l'activité de cette entreprise » (§39).

La communication commerciale de l'exploitant est donc appréciée de manière subjective - qu'elle est la perception des tiers ? - et non objective - cette communication est-elle destinée à promouvoir l'activité, les biens ou les services de l'exploitant ?

La Cour en conclut que, si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif établit un lien entre le signe contrefaisant et les services de l'exploitant d'un site de vente en ligne intégrant ses propres services et une place de marché, en raison de la communication de ce dernier, alors il y a un usage au sens de l'article 9 du Règlement n°2017/1001.

B.- Les circonstances à prendre en considération

Dans l'arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice donne une importance capitale à la perception de l'utilisateur quant à l'usage fait par l'exploitant du site dont la responsabilité est mise en cause.

Compte tenu du caractère subjectif de la notion, les juges rappellent qu'il appartiendra aux juridictions nationales d'apprécier au cas par cas l'usage effectué ou non par l'exploitant du site Internet, au sens de l'article 9 du Règlement 2017/1001.

La Cour donne toutefois une liste de circonstances dont les juges pourront tenir compte dans leur analyse du lien établi par l'internaute entre l'exploitant de la place de marché et les produits litigieux et notamment :

- le mode de présentation uniforme des offres publiées sur le site de l'exploitant du site Internet ;
- la concomitance des annonces relatives aux produits de l'exploitant avec celles des vendeurs tiers ;
- la présence du logo de l'exploitant sur l'ensemble des annonces des vendeurs tiers ;
- l'offre de services complémentaires tels le stockage et l'expédition des produits critiqués.

Si cette liste ne saurait être exhaustive, une seule de ces circonstances ne sera de toute évidence pas suffisante pour en conclure que l'utilisateur de la plateforme établira un lien entre les biens et services de cette dernière et les produits litigieux.

A cet égard, il convient de rappeler, par exemple, que la Cour s'est prononcée, dans l'affaire opposant Coty Germany à Amazon, portant sur le stockage de produits contrefaisants par Amazon, et en a conclu qu'il n'y avait pas d'usage de la part d'Amazon du fait de l'entreposage de ces produits litigieux à des fins d'expédition, dès lors qu'Amazon n'avait pas offert elle-même les produits concernés à la vente ni ne les avait mis dans le commerce et qu'Amazon n'avait pas non plus l'intention de le faire⁽⁹⁾.

IV. CONCLUSION

La décision rendue par la Cour dans cette affaire opposant Amazon à Louboutin doit être saluée dans la mesure où elle conclut pour la première fois à la possibilité, pour un exploitant de place de marché, de voir sa responsabilité directement engagée.

Elle s'inscrit dans la tendance actuelle de régulation des plateformes en ligne, notamment avec l'adoption des règlements « Digital Services Act » et « Digital Market Act ».

La prise en compte de la perception de l'utilisateur dans la notion d'usage de marque pourra toutefois en limiter la portée.

Cette notion, si subjective, risque en effet, d'une part de donner lieu à un important contentieux, variable d'un État à l'autre, mais aussi au sein même des juridictions d'un État.

D'autre part, à suivre le raisonnement de la Cour, il suffira aux exploitants de sites Internet d'adapter la présentation des annonces en apposant, par exemple, la mention « liens/annonces vendeurs tiers » pour s'assurer que l'internaute n'établira pas de lien entre les services de l'exploitant et le signe critiqué... et ainsi de continuer d'offrir à la vente et de présenter sur leur site des produits contrefaisants qu'ils stockeront et livreront, en en tirant - grand - profit.

Nous pouvons donc nous poser la question de savoir si la notion de perception du public a réellement un rôle à jouer dans l'appréciation de l'usage fait d'un signe par l'exploitant d'un site Internet.

Enfin, compte tenu des circonstances retenues par la Cour pour déterminer si l'exploitant fait un usage illicite de la marque d'autrui, il semble que l'arrêt du 22 décembre 2022 ne pourra en réalité s'appliquer qu'aux plateformes hybrides.

Ainsi, si cet arrêt est un carton rouge pour les plateformes, le match avec les titulaires de marques est loin d'être terminé.

Les prochaines décisions, à commencer par celles des juridictions de renvoi dans la présente affaire, confirmeront ou non la tendance vers une responsabilisation des exploitants de sites Internet et plateformes en ligne. ☒

(9) CJUE, 2 avr. 2020, aff. C-567/18, *Coty Germany c/ Amazon*.