

## RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

### Droits intellectuels

Jacques, Florian; Michaux, Benoit; Rosic, Zorana

*Published in:*  
Revue du Droit des Technologies de l'information

*Publication date:*  
2021

*Document Version*  
le PDF de l'éditeur

### [Link to publication](#)

*Citation for pulished version (HARVARD):*  
Jacques, F, Michaux, B & Rosic, Z 2021, 'Droits intellectuels', *Revue du Droit des Technologies de l'information*, numéro 82-83, pp. 44-58.

### General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

## II. DROITS INTELLECTUELS

Florian JACQUES<sup>193</sup>, Benoît MICHAUX<sup>194</sup> et Zorana ROSIĆ<sup>195</sup>

Cette partie de la chronique examine les décisions rendues entre le 1<sup>er</sup> janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la matière des droits intellectuels. Les domaines analysés couvrent le droit d'auteur et les droits voisins (A), la protection juridique des programmes d'ordinateur (B), ainsi que le droit des marques (C)<sup>196</sup>. L'examen s'attache principalement aux décisions des juridictions de l'Union, car durant la période de référence, la jurisprudence nationale ne présente de pertinence que dans le domaine du droit des marques.

### A. Droit d'auteur et droits voisins

#### 1. Droits patrimoniaux

##### a. Droit de reproduction

**42. Droit de reproduction – droits voisins.** Dans l'arrêt *Pelham*<sup>197</sup>, la Cour examine la portée du droit de reproduction que la directive 2001/29 accorde aux producteurs de phonogrammes sur leurs phonogrammes<sup>198</sup>. Comme on le sait, ce droit revêt un caractère exclusif et il consiste à autoriser ou interdire la reproduction, en tout ou en partie. La question posée interroge la Cour sur le cas d'une reproduction qui prend la forme d'un prélèvement d'un échantillon sonore même très bref d'un phonogramme protégé dans le but de l'inclure dans un autre phonogramme<sup>199</sup>. La Cour décide qu'un tel prélèvement doit en principe être considéré comme une reproduction « en partie » au sens de la directive<sup>200</sup>. Tel n'est cependant pas le cas si le prélèvement intervient sous une forme modifiée et non reconnaissable à l'écoute<sup>201</sup>. La raison en est, tout d'abord, qu'un tel prélèvement ne constitue pas une « reproduction » au sens habituel de ce terme. En outre, la qualification de reproduction méconnaîtrait de façon excessive l'intérêt de l'utilisateur à exercer sa liberté artistique, alors que, d'une part, celle-ci relève des droits fondamentaux, et que, d'autre part, il importe de préserver un équilibre entre la protection du droit d'auteur et la protection des droits fondamentaux des utilisateurs<sup>202</sup>.

<sup>193</sup> Assistant à l'Université de Namur et chercheur au CRIDS/ NaDI.

<sup>194</sup> Professeur à l'Université de Namur et responsable de recherches au CRIDS/ NaDI.

<sup>195</sup> Assistante à l'Université de Namur et chercheuse au CRIDS/NaDI.

<sup>196</sup> Sur ces matières, voy. les précédentes chroniques : A. DELFORGE, N. GILLARD, M. KNOCKAERT, M. LOGNOUL, B. MICHAUX, A. MICHEL, Z. ROSIĆ, T. TOMBAL, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2015-2017)*, R.D.T.I., 2017, n° 68-69, pp. 61-93 ; A. CRUQUENAIRE, F. DELNOOZ, S. HALLEMANS, C. KER, B. MICHAUX, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2012-2014)*, R.D.T.I., 2015, n° 59-60, pp. 38-71 ; A. CRUQUENAIRE, S. HALLEMANS, A. DE FRANQUEN, C. KER, P. LAURENT, M. TONSSIRA SANOU, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2009-2011)*, R.D.T.I., 2012, n° 48-49, pp. 28-68 ; C. COLIN, A. CRUQUENAIRE, A. DE FRANQUEN, C. KER, P. LAURENT, M. TONSSIRA SANOU, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2002-2008)*, R.D.T.I., 2009, n° 35, pp. 41-80.

<sup>197</sup> C.J. (gde ch.), arrêt *Pelham*, 29 juillet 2019, C-476/17, EU:C:2019:264, [ci-après « arrêt *Pelham* »].

<sup>198</sup> Article 2, *lit.* c), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, J.O., L 167, 22 juin 2001, [ci-après, « directive 2001/29 »].

<sup>199</sup> Arrêt *Pelham*, point 26.

<sup>200</sup> *Ibid.*, point 29.

<sup>201</sup> *Ibid.*, point 31.

<sup>202</sup> *Ibid.*, point 37.

b. *Droit de communication au public*

**43. Non-épuisement et public nouveau.** L'arrêt *Nederlands Uitgeversbond* de la Cour de justice<sup>203</sup> procède à une distinction fondamentale au sein des situations où l'exploitation de l'œuvre porte sur un exemplaire numérique de celle-ci. Il y a d'une part le cas où l'œuvre prend la forme d'une copie électronique incorporée dans un support matériel dont la propriété est transférée au public avec le consentement de l'auteur ; dans un tel cas, l'auteur perd le droit de s'opposer à la circulation ultérieure du support matériel dont la propriété est transférée<sup>204</sup>. Il y a d'autre part le cas où l'œuvre numérisée est mise à la disposition du public sous une forme immatérielle, de façon à permettre au public d'y accéder au moment et de l'endroit qu'il choisit individuellement ; dans ce dernier cas, même s'il a consenti à un acte initial de mise à disposition, l'auteur conserve le droit de s'opposer à des actes subséquents de mise à disposition si ceux-ci interviennent sans son autorisation.

Dans le premier cas, l'exploitation relève du droit de distribution de l'œuvre, lequel est soumis à la règle de l'épuisement. Dans le deuxième cas, l'exploitation relève du droit de communication au public, laquelle n'est pas concernée par la règle de l'épuisement<sup>205</sup>. La distinction est donc essentielle dès lors qu'elle détermine le maintien ou non de la faculté de l'auteur d'autoriser ou d'interdire la continuation de l'exploitation.

Dans l'affaire *Nederlands Uitgeversbond*, la Cour décide qu'elle est confrontée au deuxième cas, s'agissant de la fourniture, par téléchargement, pour un usage permanent, d'un livre électronique<sup>206</sup>. Elle observe à cet égard, que la copie de l'œuvre en question est « immatérielle » en ce sens qu'elle n'est pas fixée et qu'elle ne correspond pas à un objet tangible, alors qu'elle devrait nécessairement l'être pour relever du droit de distribution<sup>207</sup>. La Cour indique par ailleurs, se référant aux travaux préparatoires, qu'il est dans l'intention du législateur d'appliquer exclusivement le droit de communication au public quand l'exploitation intervient autrement que sous la forme de la distribution de copies physiques<sup>208</sup>.

Dans le domaine des programmes d'ordinateur, la Cour avait antérieurement jugé dans un autre sens<sup>209</sup>, ce qui s'expliquait par la volonté du législateur, dans ce domaine, d'assimiler les copies matérielles et immatérielles<sup>210</sup>. En revanche, dans le domaine des œuvres littéraires, et plus généralement dans celui de toutes les œuvres protégées par la directive 2001/29, il importe de distin-

<sup>203</sup> C.J. (gde ch.), arrêt *Nederlands Uitgeversbond et Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet et cts.*, 19 décembre 2019, C-263/18, EU:C:2019:111, [ci-après, « arrêt *Nederlands Uitgeversbond* »].

<sup>204</sup> Il s'agit de la règle de l'épuisement prévue à l'article 4, par. 2, de la directive 2001/29 ; elle est également prévue dans le domaine des programmes d'ordinateur, à l'article 4, par. 2, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, J.O., L 111, 5 mai 2009, [ci-après, « directive 2009/24 »].

<sup>205</sup> Ainsi que le dispose l'article 3, par. 3, de la directive 2001/29, précitée.

<sup>206</sup> Arrêt *Nederlands Uitgeversbond*, points 33 et 34.

<sup>207</sup> *Ibid.*, point 40.

<sup>208</sup> *Ibid.*, point 45.

<sup>209</sup> C.J. (gde ch.), arrêt *Usedsoft*, 3 juillet 2012, C-128/11, EU:C:2012:407 ; voy. A. CRUQUENAIRE, F. DELNOOZ, S. HALLEMANS, C. KER, B. MICHAUX, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2012-2014)*, R.D.T.I., 2015, n° 59-60, pp. 62-63.

<sup>210</sup> Arrêt *Nederlands Uitgeversbond*, point 55.

guer les copies matérielles et immatérielles<sup>211</sup>, pour ne réserver qu'aux premières l'application du droit de distribution et la règle de l'épuisement.

Dans un deuxième temps, la Cour indique que dans le cas d'espèce, sous réserve d'une vérification par le juge national, les conditions factuelles sont réunies pour déclencher l'application du droit de communication au public. En premier lieu, la possibilité de télécharger un même livre est susceptible d'être mise à profit par un nombre de personnes important<sup>212</sup>. En outre, l'offre de téléchargement s'adresse à un public nouveau, composé de personnes qui n'ont pas été prises en considération par les titulaires du droit d'auteur lors de la communication initiale de l'œuvre<sup>213</sup>.

Dans l'affaire *Land Nordrhein-Westfalen*, la Cour décide que l'auteur conserve le droit d'autoriser ou d'interdire la mise en ligne de son œuvre sur un site Internet, alors même qu'il a précédemment autorisé une telle mise en ligne, et ce sans restriction, mais sur un autre site internet<sup>214</sup>. Pour la Cour l'auteur ne se voit pas priver de son droit par la règle de l'épuisement dès lors que celle-ci ne s'applique pas aux actes de communication au public<sup>215</sup> tel que celui dont il est question en l'espèce. À cet égard, la Cour constate que la nouvelle mise en ligne – celle sur le deuxième site – constitue bel et bien un acte de communication au public, vu qu'elle s'adresse à un public nouveau qui n'a pas été pris en considération lorsque l'auteur a accordé son autorisation pour la mise en ligne sur le site Internet initial<sup>216</sup>. La Cour écarte à ce propos l'objection tirée de l'arrêt *Svensson* qu'elle avait rendu antérieurement dans le domaine de la fourniture d'hyperliens<sup>217</sup>. Elle relève notamment que dans le cas de l'hyperlien, s'il y a retrait d'autorisation pour la mise en ligne sur le site initial, ce retrait est en mesure de provoquer la disparition de l'œuvre non seulement sur le site initial, mais aussi sur le deuxième site – celui qui offre le lien ; à l'inverse, ce résultat n'est pas atteint lorsque l'œuvre fait l'objet d'une mise en ligne sur le deuxième site vu qu'une telle mise en ligne constitue une nouvelle communication indépendante de la communication initialement autorisée<sup>218</sup>.

**44. Communication au public par le biais de la transclusion.** Bien que postérieure à la période de référence pour la présente chronique, l'arrêt *VG Bild-Kunst*<sup>219</sup> de la Cour de justice nous paraît devoir être d'ores et déjà évoqué. La Cour y précise sa jurisprudence en matière de communication au public au moyen d'hyperliens impliquant la technique dite de la « transclusion »<sup>220</sup>. Dans cette affaire, le titulaire du droit d'auteur subordonnait la conclusion d'une licence à l'enga-

<sup>211</sup> *Ibid.*, points 42 et 56.

<sup>212</sup> *Ibid.*, points 65 à 69.

<sup>213</sup> *Ibid.*, point 71.

<sup>214</sup> C.J., arrêt *Land Nordrhein-Westfalen c. Renckhoff*, 7 août 2018, C-161/17, ECLI:EU:C:2018:634, [ci-après, « arrêt *Land Nordrhein-Westfalen* »].

<sup>215</sup> Article 3, par. 3, de la directive 2001/29, précitée.

<sup>216</sup> Arrêt *Land Nordrhein-Westfalen*, point 35.

<sup>217</sup> C.J., arrêt *Svensson*, 13 février 2014, C-466/12, EU:C:2014:76 ; voy. A. CRUQUENAIRE, F. DELNOOZ, S. HALLEMANS, C. KER, B. MICHAUX, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2012-2014)*, R.D.T.I., 2015, n° 59-60, pp. 42-43.

<sup>218</sup> Arrêt *Land Nordrhein-Westfalen*, point 44.

<sup>219</sup> C.J. (gde ch.), arrêt *VG Bild-Kunst c. Stiftung Preußischer Kulturbesitz*, 9 mars 2021, C-329/19, EU:C:2021:181, [ci-après, « arrêt *VG Bild-Kunst* »].

<sup>220</sup> Pour rappel, la technique de la transclusion consiste à afficher, sur un second site internet, au moyen d'hyperliens, des œuvres se trouvant sur un premier site internet. L'environnement du site internet sur lequel se trouve initialement l'œuvre est toutefois masqué à l'utilisateur du second site internet.

gement par le licencié de mettre en place des mesures techniques efficaces pour empêcher les tiers de donner accès *via* la transclusion aux œuvres données en licence et destinées à n'être accessibles au public que sur le seul site du licencié. Le recours préjudiciel portait sur le caractère raisonnable de cette exigence, et donc sur la question de savoir si la transclusion, effectuée en contournement de mesures techniques, constitue un acte de communication au public soumis au consentement de l'auteur. La Cour relève tout d'abord que le recours à la transclusion constitue un acte de communication au public<sup>221</sup>, lequel requiert une appréciation individualisée<sup>222</sup>. Dans ce contexte, une particularité distingue l'affaire en cause des affaires *Svensson* et *Bestwater*<sup>223</sup> précédemment traitées par la Cour. Dans celles-ci, l'accès aux œuvres, sur le site d'origine, n'était soumis à aucune mesure technique visant à empêcher des actes subséquents de communication au public. Aussi, il avait été jugé à l'époque qu'en rendant son œuvre accessible sur un site internet initial (sans adopter de mesure technique), l'auteur avait, d'une part visé un public constitué de l'ensemble des internautes et, d'autre part, consenti à ce que des tiers communiquent à leur tour ladite œuvre *via* des hyperliens fournis sur d'autres sites que le site d'origine<sup>224</sup>.

*A contrario*, lorsque, sur le site initial, l'auteur met en place, ou impose des mesures techniques visant à restreindre l'accès à son œuvre, un tel consentement ne peut être déduit dans son chef. En particulier, lorsqu'il impose, à un licencié, de mettre en place des mesures visant à empêcher les tiers de recourir à la transclusion, il exprime sa volonté de restreindre l'accès à l'œuvre aux seuls utilisateurs du site internet autorisé<sup>225</sup>. Par conséquent, quand un tiers rend l'œuvre accessible sur un autre site internet, en contournant les mesures techniques, il met ladite œuvre à disposition d'un public nouveau (non pris en considération par l'auteur)<sup>226</sup>. Un tel acte requiert, dès lors, l'autorisation de l'auteur. Par ailleurs, la Cour refuse de déduire de la simple mise à disposition, en ligne, d'une œuvre par son auteur, le consentement de ce dernier à des actes de communication subséquents par des tiers, y compris lorsque ceux-ci impliquent le contournement de mesures techniques contre la transclusion. Selon la Cour, une telle solution reviendrait à consacrer l'épuisement du droit de communication au public en contravention de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/29<sup>227</sup>.

<sup>221</sup> Arrêt *VG Bild-Kunst*, point 35.

<sup>222</sup> *Ibid.*, points 33 et 39.

<sup>223</sup> C.J., arrêt *Nils Svensson e.a. c. Retriever Sverige AB*, 13 février 2014, précité; C.J., ordonnance *BestWater International GmbH c. Michael Mebes et Stefan Potsch*, 21 octobre 2014, C-348/13, ordonnance, ECLI:EU:C:2014:2315; voy. A. CRUQUENAIRE, F. DELNOOZ, S. HALLEMANS, C. KER, B. MICHAUX, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2012-2014)*, *R.D.T.I.*, 2015, n° 59-60, pp. 42-43. On rappellera que, dans ces affaires, la Cour avait décidé que l'utilisation d'hyperliens et de la technique de la transclusion ne relevait pas de la notion de communication au public. Aux yeux de la Cour les œuvres étaient, d'une part, communiquées par un mode technique identique à celui de communication initiale – à savoir internet – et, d'autre part, n'étaient pas adressées à un public nouveau.

<sup>224</sup> Arrêt *VG Bild-Kunst*, point 37.

<sup>225</sup> *Ibid.*, points 41 et 42.

<sup>226</sup> *Ibid.*, point 48.

<sup>227</sup> *Ibid.*, points 50 et 52.

## 2. Exceptions et limitations

**45. Exceptions et droits fondamentaux.** Le 29 juillet 2019, la Cour de justice a rendu trois arrêts essentiels concernant la relation entre les exceptions au droit d'auteur et les droits fondamentaux, dans les affaires *Funke Medien*<sup>228</sup>, *Pelham*<sup>229</sup> et *Spiegel Online*<sup>230</sup>.

Ces décisions partagent l'enseignement que la liste des exceptions au droit d'auteur, telle qu'elle est établie à l'article 5 de la directive 2001/29, est exhaustive<sup>231</sup>. Il en résulte qu'en dehors de ces exceptions, les droits fondamentaux ne peuvent justifier une dérogation aux droits exclusifs prescrits par la directive, sous peine d'affecter l'harmonisation du droit d'auteur ainsi que l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la directive<sup>232</sup>. En conséquence, un État membre ne peut prévoir une exception ou limitation qui ne figure pas dans la directive<sup>233</sup>, quand bien même se fonderait-elle sur des droits fondamentaux.

Cela étant, les droits fondamentaux ne sont pas dépourvus de toute incidence sur la manière dont la directive doit être interprétée dans le domaine des exceptions. En particulier, le juge national doit se fonder sur une interprétation de ces exceptions qui, tout en respectant leur libellé et leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte de l'Union européenne<sup>234</sup>. Ainsi, pour l'application de certaines exceptions qui touchent à la liberté d'information et la liberté de presse, il importe de tenir compte du fait que le type de discours ou d'information en cause revêt une importance particulière<sup>235</sup>.

Par ailleurs, si la liste des exceptions prévue par la directive est exhaustive en ce sens qu'elle empêche un État membre de prévoir une exception qui n'y figure pas, elle ne le prive pas nécessairement d'une marge d'appréciation<sup>236</sup>. Ainsi, l'exception de citation ne se voit assigner que des objectifs exemplatifs dans la directive, à savoir la critique ou la revue, ce qui laisse subsister une marge d'appréciation<sup>237</sup>. Pour autant, les États membres restent tenus de se conformer aux limites et conditions qu'impose la directive<sup>238</sup>.

**46. Exception de compte-rendu d'événements d'actualité.** Comme on le sait, la directive 2001/29 permet d'effectuer, sans l'autorisation de l'auteur, certains actes en principe réservés à l'auteur, lorsqu'ils ont pour objectif de rendre compte d'événements d'actualité<sup>239</sup>. Dans son arrêt *Spiegel Online*, la Cour de justice rejette une interprétation restrictive selon laquelle cette exception ne pourrait s'appliquer que dans les cas où une demande préalable d'autorisation ne

<sup>228</sup> C.J. (gde ch.), arrêt *Funke Medien*, 29 juillet 2019, C-469/17, EU:C:2019:623, [ci-après, « arrêt *Funke Medien* »].

<sup>229</sup> Arrêt *Pelham*, précité.

<sup>230</sup> C.J. (gde ch.), arrêt *Spiegel Online*, 29 juillet 2019, C-516/17, EU:C:2019:625, [ci-après, « arrêt *Spiegel Online* »].

<sup>231</sup> Voy., avec référence à la jurisprudence antérieure de la Cour: arrêt *Pelham*, point 59; arrêt *Spiegel Online*, point 41; arrêt *Funke Medien*, point 56.

<sup>232</sup> Voy. arrêt *Pelham*, point 63; arrêt *Spiegel Online*, point 47; arrêt *Funke Medien*, point 62.

<sup>233</sup> Voy. arrêt *Pelham*, point 65; comp., dans le même sens, arrêt *Spiegel Online*, point 49; arrêt *Funke Medien*, point 64.

<sup>234</sup> Arrêt *Spiegel Online*, point 59; arrêt *Funke Medien*, point 76.

<sup>235</sup> Arrêt *Spiegel Online*, point 58; arrêt *Funke Medien*, point 76.

<sup>236</sup> Arrêt *Spiegel Online*, point 22.

<sup>237</sup> Article 5, par. 3, litt. d), de la directive 2001/29, précitée; voy. à ce propos: arrêt *Spiegel Online*, point 28; arrêt *Funke Medien*, point 43.

<sup>238</sup> Arrêt *Spiegel Online*, points 30 et suivants; arrêt *Funke Medien*, points 45 et suivants.

<sup>239</sup> Article 5, par. 3, litt. c), de la directive 2001/29, précitée.

serait pas raisonnablement possible<sup>240</sup>. La raison en est que la presse a vocation à informer le public sans restrictions autres que celles strictement nécessaires<sup>241</sup>.

**47. Exception de citation.** La directive 2001/29 permet d'effectuer des citations qui poursuivent, par exemple, un objectif de critique ou de revue<sup>242</sup>. Dans ses arrêts *Pelham* et *Spiegel Online*, la Cour de justice donne certains éclaircissements sur le terme de « citation ». Pour la Cour, ce terme désigne le fait d'utiliser une œuvre, ou plus généralement, un extrait, dans le but d'illustrer un propos, de défendre une opinion, ou encore de permettre une confrontation entre cette œuvre et les propos de l'utilisateur<sup>243</sup>, ce qui implique une interaction. À cet égard, il est concevable d'utiliser un échantillon sonore prélevé sur l'enregistrement d'une œuvre musicale dans le but d'effectuer une citation<sup>244</sup>. Encore faut-il qu'il soit possible de reconnaître l'œuvre concernée par la citation en cause, car à défaut, il ne saurait y avoir d'interaction<sup>245</sup>. Cela étant, la citation ne doit pas être incluse indissociablement dans l'objet qui cite : elle peut résulter d'un lien hypertexte qui renvoie à un fichier consultable de manière autonome<sup>246</sup>.

### 3. Mise en œuvre et respect des droits

**48. Responsabilité du fait d'une atteinte en ligne au droit d'auteur.** Dans l'affaire *Bastei Lübbe*, la Cour de justice conclut à l'incompatibilité du droit allemand avec les directives 2001/29 et 2004/48<sup>247</sup>. Le droit allemand peut être résumé comme suit au regard de la discussion en cause. En cas d'atteinte au droit d'auteur commise sur Internet, le titulaire de la connexion à Internet qui est à l'origine de l'atteinte est exonéré de sa responsabilité s'il expose que d'autres personnes, dont il précise le cas échéant l'identité, avaient un accès autonome à sa connexion et sont dès lors susceptibles d'être les auteurs de l'atteinte alléguée ; si un membre de la famille du titulaire a eu accès à cette connexion, le titulaire n'est pas tenu de fournir des précisions supplémentaires quant au moment où cette connexion a été utilisée et à la nature de l'utilisation de celle-ci, eu égard à la protection du mariage et de la famille garantie notamment par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne<sup>248</sup>.

Comme le relève la Cour, il importe de procéder à une conciliation entre, d'une part, le droit fondamental du plaignant à un recours effectif et à la protection de la propriété intellectuelle, et d'autre part, le droit fondamental du défendeur au respect de la vie privée et familiale<sup>249</sup>. Dans ce contexte, la Cour considère que la protection qui, en droit allemand, est accordée aux membres de la famille du titulaire de la connexion est « quasi absolue », et qu'elle empêche d'infliger une sanction efficace et dissuasive à l'auteur de l'atteinte<sup>250</sup>, ce qui la conduit à conclure à l'absence d'un juste équilibre, et dès lors à l'incompatibilité du droit national allemand avec le droit de

<sup>240</sup> Arrêt *Spiegel Online*, point 74.

<sup>241</sup> *Ibid.*, point 72.

<sup>242</sup> Article 5, par. 3, litt. d), de la directive 2001/29, précitée ; voy. à ce propos : l'arrêt *Funke Medien*, point 43.

<sup>243</sup> Arrêt *Pelham*, point 71 ; arrêt *Spiegel Online*, point 78.

<sup>244</sup> Arrêt *Pelham*, point 72.

<sup>245</sup> *Ibid.*, point 73.

<sup>246</sup> Arrêt *Spiegel Online*, points 80 et 84.

<sup>247</sup> C.J., 18 octobre 2018, *Bastei Lübbe c. Strotzer*, C-149/17, EU:C:2018:841, [ci-après « arrêt *Bastei Lübbe* »].

<sup>248</sup> Arrêt *Bastei Lübbe*, point 21.

<sup>249</sup> *Ibid.*, point 44.

<sup>250</sup> *Ibid.*, point 52.

l'Union. La Cour précise toutefois qu'il en irait différemment si, en vue d'éviter une ingérence jugée inadmissible dans la vie familiale, les titulaires de droits pouvaient disposer d'une autre forme de recours effectif, leur permettant notamment, dans ce cas, de faire reconnaître la responsabilité civile du titulaire de la connexion à Internet en cause<sup>251</sup>.

**49. Adresse des personnes impliquées dans des activités contrefaisantes.** Dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l'article 8 de la directive 2004/48 oblige les États membres à permettre des injonctions judiciaires qui contraignent le défendeur à communiquer les « adresses » de personnes impliquées dans des activités contrefaisantes<sup>252</sup>. L'arrêt *Constantin Film* de la Cour de justice apporte des précisions concernant cette notion d'« adresses »<sup>253</sup>. La Cour décide que celle-ci ne recouvre pas, en ce qui concerne un utilisateur ayant téléversé des fichiers portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, son adresse courriel, son numéro de téléphone ainsi que l'adresse IP utilisée pour téléverser ces fichiers ou l'adresse IP utilisée lors de son dernier accès au compte utilisateur<sup>254</sup>. Pour se justifier, la Cour relève que dans le langage courant, le terme « adresse » ne vise que l'adresse postale, c'est-à-dire le lieu de domicile ou de résidence d'une personne déterminée<sup>255</sup>, et que lorsque la législation de l'Union vise davantage que cela, elle le précise expressément<sup>256</sup>. Par ailleurs, la directive 2004/48 se fonde sur le souci de préserver un juste équilibre, entre d'une part, la protection de la propriété intellectuelle, et d'autre part, la protection des données à caractère personnel des utilisateurs<sup>257</sup>. Cela étant, pour la Cour, les États membres, même s'ils n'en ont pas l'obligation, ont la faculté de permettre aux autorités judiciaires d'ordonner la fourniture de l'adresse courriel, du numéro de téléphone ou de l'adresse IP des personnes concernées<sup>258</sup>.

## B. Protection juridique des programmes d'ordinateur

### 1. Droits exclusifs de l'auteur d'un logiciel

**50. Modification du code source d'un programme.** Dans l'arrêt *IT Development*<sup>259</sup>, la Cour de justice se prononce sur le contenu des droits exclusifs du titulaire des droits d'auteur sur un logiciel. Cette décision fait suite à une demande de question préjudicielle de la cour d'appel de Paris dans un litige opposant la société *IT Development* à l'opérateur téléphonique *Free Mobile*. Ces deux sociétés étaient liées par un contrat de licence et un contrat de maintenance relatifs à un logiciel d'*IT Development* permettant à *Free Mobile* de gérer le déploiement de ses antennes radiotéléphoniques. En l'espèce, il était reproché au licencié *Free Mobile* d'avoir modifié le code source<sup>260</sup>

<sup>251</sup> *Ibid.*, point 53.

<sup>252</sup> Article 8, par. 1 et 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, *J.O.*, L 157, 30 avril 2004, [ci-après, « directive 2004/48 »].

<sup>253</sup> C.J., arrêt *Constantin Film c. YouTube et Google*, 9 juillet 2020, C-264/19, EU:C:2020:542, [ci-après, « l'arrêt *Constantin Film* »].

<sup>254</sup> Arrêt *Constantin Film*, point 40.

<sup>255</sup> *Ibid.*, point 30.

<sup>256</sup> *Ibid.*, point 33.

<sup>257</sup> *Ibid.*, point 38.

<sup>258</sup> *Ibid.*, point 39.

<sup>259</sup> C.J., arrêt *IT Development SAS c. Free Mobile SAS*, 18 décembre 2019, C-666/18, EU:C:2019:1099, [ci-après, « l'arrêt *IT Development* »].

<sup>260</sup> Av. gén. M. Campos Sánchez-Bordona, concl. préc. C.J., arrêt *IT Development*, par. 16.

du logiciel en créant de nouveaux formulaires, et ce en violation d'une disposition expresse du contrat de licence<sup>261</sup>.

Après avoir rappelé qu'en application de la directive 2009/24<sup>262</sup>, les États membres sont tenus de protéger les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur<sup>263</sup>, la Cour précise que, conformément à cette directive, le titulaire de droits d'auteur sur un programme d'ordinateur dispose, sous réserve de certaines exceptions<sup>264</sup>, du droit exclusif d'autoriser – et d'interdire – toute transformation d'un programme d'ordinateur. Partant de ce principe, la Cour confirme donc que la modification du code source d'un programme d'ordinateur est un acte nécessitant l'autorisation du titulaire<sup>265</sup>. Dans le cas d'espèce, les termes spécifiques du contrat consacraient l'interdiction pour le licencié (*Free Mobile*) de procéder à la modification du code<sup>266</sup>.

## 2. Atteinte aux droits exclusifs de l'auteur

**51. Non-respect par le licencié d'une clause du contrat de licence.** Dans l'affaire *IT Development*, la Cour traite la question de savoir si la violation, par le licencié, d'une clause contractuelle qui lui interdit de modifier le programme d'ordinateur constitue une atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens de la directive 2004/48<sup>267</sup>, au-delà du (simple) manquement à une obligation prévue par le contrat. La Cour répond par l'affirmative à cette question<sup>268</sup>. Elle relève à ce propos que la directive 2004/48 vise « toute » atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l'adjectif « toute » ayant pour effet d'inclure un manquement à une clause contractuelle. Elle ajoute que le considérant 15 de la directive 2009/24 ne précise pas si l'atteinte au droit exclusif de modification du programme a une origine contractuelle ou autre<sup>269</sup>, ce qui permet d'intégrer l'origine contractuelle de l'atteinte. En réalité, comme le dit la Cour, la directive 2009/24 ne fait pas dépendre la protection des droits d'auteur sur un programme d'ordinateur de la question de savoir si l'atteinte alléguée relève ou non de la violation d'un contrat de licence<sup>270</sup>.

La Cour en conclut donc que la violation, par le licencié, d'une clause d'un contrat de licence relatif à l'exploitation d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle, relève de la notion d'« atteinte » à un droit de propriété intellectuelle au sens de la direc-

<sup>261</sup> Arrêt *IT Development*, points 17 et 18.

<sup>262</sup> Directive 2009/24, précitée.

<sup>263</sup> Article 1<sup>er</sup>, par. 2, de la directive 2009/24. On rappellera à ce propos que dans un arrêt de 2010, la Cour avait déjà précisé que le code source et le code objet d'un logiciel méritent la protection par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur: C.J., arrêt *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, 22 décembre 2010, C-393/09, EU:C:2010:816, points 34 et 35; voy. A. CRUQUENAIRE, S. HALLEMANS, A. DE FRANQUEN, C. KÉR, P. LAURENT, M. TONSSIRA SANOU, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2009-2011)*, R.D.T.I., 2012, n° 48-49, pp. 45-46.

<sup>264</sup> À cet égard, l'article 5, par. 1<sup>er</sup>, de la directive 2009/24 prévoit en particulier une exception qui permet à l'acquéreur légitime du programme de procéder à la transformation de ce dernier lorsque ladite transformation est nécessaire à son utilisation conformément à sa destination. Toutefois, cette exception peut être écartée par des dispositions contractuelles spécifiques.

<sup>265</sup> Arrêt *IT Development*, point 32.

<sup>266</sup> *Ibid.*, point 18.

<sup>267</sup> Directive 2004/48, précitée.

<sup>268</sup> Arrêt *IT Development*, point 36.

<sup>269</sup> *Ibid.*, point 34.

<sup>270</sup> *Ibid.*, point 33.

tive 2004/48<sup>271</sup>. Encore faut-il se garder d'attribuer une portée excessive à la solution énoncée par la Cour. Il importe en effet de rappeler que la clause contractuelle en cause dans la présente espèce consiste dans une interdiction de modifier le programme d'ordinateur, soit une interdiction qui, comme l'observe la Cour, relève des droits d'auteur dont la directive 2009/24 prévoit la protection<sup>272</sup>. On s'abstiendra donc d'affirmer que toute violation d'une clause contractuelle relative à l'exploitation d'un programme d'ordinateur constitue *ipso facto* une atteinte aux droits d'auteur sur le programme, dès lors que l'objet de la clause violée ne relève pas nécessairement desdits droits d'auteur. À ce propos, on évoquera le fait que la Cour elle-même avait écarté de son analyse d'autres clauses contractuelles que l'interdiction de modifier le programme, qui auraient pu le cas échéant donner lieu à des discussions quant à savoir si leur objet relève des droits d'auteur<sup>273</sup>.

**52. Réparation du préjudice causé par une atteinte – nature de l'action du titulaire.** Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, dans l'arrêt *IT Development*, la Cour décide que la modification, par le licencié, du code source d'un logiciel, en violation des termes d'un contrat de licence, est constitutive d'une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur de ce logiciel. À ce titre, le titulaire de droits exclusifs doit donc être en mesure de bénéficier des garanties inscrites dans la directive 2004/48 et, notamment, disposer de voies de droit efficaces afin de prévenir, faire cesser ou remédier aux atteintes portées à ses droits, et d'obtenir la réparation d'un préjudice résultant de telles atteintes<sup>274</sup>.

Devant le juge national français, *IT Development* avait fait citer son licencié « en contrefaçon » de son logiciel et en indemnisation de son préjudice, au motif que le licencié avait modifié le logiciel en violation des termes du contrat de licence. La demande d'*IT Development* incriminait donc un même fait (à savoir la modification de son logiciel) au regard, non seulement, de la responsabilité contractuelle du licencié, mais aussi de la responsabilité délictuelle de celui-ci, dès lors qu'en droit français la contrefaçon relève habituellement de la responsabilité délictuelle<sup>275</sup>. Or, le droit français de la responsabilité civile repose sur un principe dit « de non-cumul », qui implique deux conséquences : d'une part, une personne ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle pour un même fait ; et d'autre part, la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que la personne accusée est liée par un contrat valable, et que le préjudice qu'elle cause résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation imposée par le contrat<sup>276</sup>.

Au regard de cette problématique, la Cour constate, tout d'abord, que la directive 2004/48 impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparation nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, ce qui englobe la protection du droit d'interdire la modification du logiciel tel que prévu à la directive 2009/24<sup>277</sup>. Les juges luxembourgeois relèvent

<sup>271</sup> *Ibid.*, point 42.

<sup>272</sup> *Ibid.*, point 32.

<sup>273</sup> Comme l'indique l'arrêt de la Cour, la juridiction de renvoi avait énuméré plusieurs formes possibles de violation contractuelle, autres que la modification du programme, voy. arrêt *IT Development*, point 31.

<sup>274</sup> *Ibid.*, points 40, 41 et 42.

<sup>275</sup> *Ibid.*, point 29.

<sup>276</sup> *Ibid.*, points 23, 27 et 28.

<sup>277</sup> *Ibid.*, points 31 et 35.

toutefois que la directive ne prescrit pas l'application d'un régime de responsabilité particulier en cas d'atteinte à ces droits<sup>278</sup>. Il en découle que le législateur national est libre de définir la nature contractuelle ou délictuelle de l'action dont dispose le titulaire du logiciel à l'égard du licencié qui viole les droits intellectuels qui y sont attachés, pourvu que les exigences de la directive 2004/48 soient respectées<sup>279</sup>. La décision de la Cour semble ainsi permettre l'application de la solution française dans le cas d'espèce, à savoir le recours à une action de nature contractuelle, pour autant que ce type d'action rencontre toutes les garanties prévues à la directive 2004/48, notamment sur le plan de l'effectivité, de la proportionnalité et de l'effet dissuasif des mesures, procédures et réparations<sup>280</sup>.

## C. Droits des marques

**53. Propos introductif.** Durant la période couverte par la chronique, les décisions intervenues dans le domaine du droit des marques ne semblent pas, à première vue, avoir impliqué des développements majeurs sur le terrain du numérique. Cela étant, à l'analyse, on s'aperçoit que ces décisions non seulement complètent utilement la jurisprudence antérieure, mais qu'en outre, elles apportent un nouvel éclairage important, en particulier concernant les plateformes digitales.

### 1. Compétence du juge

**54. Lieu du fait de contrefaçon.** La question préjudicielle soumise à la Cour de justice dans l'affaire *AMS Neve*<sup>281</sup> portait sur l'interprétation de l'article 97, § 5, du règlement n° 207/2009<sup>282</sup> dans le but de déterminer la juridiction territorialement compétente pour des actes de contrefaçon d'une marque commis par voie électronique.

La société « Heritage Audio » établie en Espagne, propose sur son site internet des publicités relatives à des équipements audiophoniques. Ces derniers sont notamment vendus, par voie électronique, à des consommateurs et des professionnels au Royaume-Uni. La société « AMS Neve » établie au Royaume-Uni, fabrique et commercialise également des équipements audiophoniques sous une marque de l'UE dont elle détient la licence exclusive et qu'elle considère comme contrefaite par « Heritage Audio ». AMS Neve et ses donneurs de licence introduisent contre « Heritage Audio » une action en contrefaçon devant une juridiction anglaise ce qui conduit la défenderesse à soulever une exception d'incompétence de la juridiction saisie.

Il convient d'observer à ce sujet que la compétence d'une juridiction pour connaître d'une action en contrefaçon d'une marque de l'UE est déterminée par des règles particulières au sein du règle-

<sup>278</sup> *Ibid.*, point 43.

<sup>279</sup> *Ibid.*, point 44.

<sup>280</sup> *Ibid.*, point 45.

<sup>281</sup> C.J., arrêt *AMS Neve Ltd, B. W. Trustees, M. Crabtree c. Heritage Audio SL, P. R. Arribas*, 5 septembre 2019, C-172/18, EU:C:2019:674, [ci-après, « l'arrêt *AMS Neve* »].

<sup>282</sup> Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire – abrogé et remplacé avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2017 par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, *J.O.*, L 154, 16 juin 2017, [ci-après, « règlement n° 207/2009 »].

ment sur la marque de l'UE, qui revêtent le caractère de *lex specialis* par rapport au règlement « Bruxelles I »<sup>283</sup>.

En application de ces règles, le titulaire de la marque de l'UE peut introduire une action en contrefaçon à l'encontre du défendeur : (i) soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile<sup>284</sup> (ii) soit devant la juridiction située sur « le territoire de l'État membre ou le fait de contrefaçon »<sup>285</sup> a été commis (« for alternatif »). Ces deux voies produisent par ailleurs des conséquences différentes.

Dans le cas d'espèce, la Cour valide la saisine de la juridiction anglaise en application de la règle du « for alternatif », en procédant à une lecture autonome de la notion « du territoire [de l'État membre] où le fait de contrefaçon a été commis ». Elle précise que la juridiction compétente pour connaître d'une action en contrefaçon par voie électronique est celle de l'État membre dans lequel se trouvent les consommateurs et/ ou les professionnels auxquels les actes de publicités et les actes d'offres à la vente, sous le signe identique à la marque en cause, ont été destinés<sup>286</sup>. En raisonnant de la sorte, la Cour s'aligne sur sa jurisprudence antérieure<sup>287</sup>.

## 2. Atteinte à la marque

**55. Annonces contrefaisantes reprises en ligne par un tiers.** L'affaire *mk advokaten GbR* traitée par la Cour de justice<sup>288</sup> concerne deux cabinets d'avocats allemands faisant tous deux usages du groupe de lettres « mbk » pour désigner leurs services juridiques respectifs. Le cabinet d'avocats « MBK Rechtsanwälte GbR », titulaire de la marque éponyme obtient, par une décision du 17 juin 2016 devant une juridiction nationale, l'interdiction à charge de son concurrent de tout usage du groupe de lettres « MBK » ou tout signe identique dans la vie des affaires. Postérieurement à cette décision, le titulaire accuse ce dernier d'avoir continué à faire usage du groupe de lettres litigieux (« mbk »), en violation de la condamnation. Le cabinet d'avocats condamné explique pour sa défense qu'il a satisfait à la condamnation car, après cette décision judiciaire, il a demandé le retrait de son inscription dans l'annuaire en ligne chargé d'annoncer ses services pour tout signe contenant le groupe de lettres « mbk ». De son côté, le titulaire maintient néanmoins son accusation dès lors que, postérieurement à la décision, le groupe de lettres « mbk » se retrouve sur des sites internet de référencement pour désigner les services juridiques du cabinet condamné.

<sup>283</sup> Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, *J.O.*, L 12, 16 janvier 2001, auquel se réfèrent les articles 94 à 97 du règlement n° 207/2009, a été remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, *J.O.*, L 351, 20 décembre 2012.

<sup>284</sup> Article 97, § 1<sup>er</sup>, du règlement n° 207/2009.

<sup>285</sup> Article 97, § 5, du règlement n° 207/2009.

<sup>286</sup> Arrêt *AMS Neve*, points 54 et 55.

<sup>287</sup> C.J. (gde ch.), arrêt *L'Oréal S.A. c. eBay International AG*, 12 juillet 2011, C-324/09, EU:C:2011:474, point 63; voy. A. CRUQUE-NAIRE, S. HALLEMANS, A. DE FRANQUEN, C. KER, P. LAURENT, M. TONSSIRA SANOU, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2009-2011)*, *R.D.T.I.*, 2012, n° 48-49, p. 58.

<sup>288</sup> C.J., arrêt *mk advokaten Gbr c. MBK rechtsanwälte GbR*, 2 juillet 2020, C-684/19, EU:C:2020:519, [ci-après, « arrêt *mk advokaten* »].

Dans ces circonstances, une question préjudicielle est posée à la Cour de justice concernant la notion « d'usage dans la vie des affaires » et la question de son imputabilité dans le contexte qui précède. La décision de la Cour s'inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence<sup>289</sup>. La Cour rappelle que les termes « faire usage » impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage<sup>290</sup>. Le cabinet d'avocats condamné en l'espèce ne commet pas un usage du signe interdit dans une situation où ce signe se retrouve dans une annonce qui a été reprise par un tiers dès lors que le cabinet mis en cause n'a pas consenti à cette reprise. Dans une telle situation, l'usage est imputable au tiers, car c'est ce dernier qui agit, à sa propre initiative et en son nom propre, en mettant en ligne l'annonce interdite.

**56. Entreposer un produit pour le compte d'un tiers.** La Cour de justice a été saisie, dans l'affaire *Coty Germany*<sup>291</sup>, de la question suivante: « une personne qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque, sans avoir connaissance de cette atteinte, détient-elle ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché [et fait-elle, dès lors, un *usage de la marque* auquel le titulaire peut s'opposer] si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités ? ». La Cour répond par la négative.

En l'espèce, le litige oppose la société Coty, titulaire de la marque « Davidoff » pour des parfums qu'elle exploite et distribue et pour lesquels ses droits ne sont pas épuisés, et la plateforme de vente en ligne, Amazon, offrant différents services aux vendeurs tiers utilisateurs de sa place de marché. En particulier, « Amazon service Europe » offre aux vendeurs tiers la possibilité de publier, pour leurs produits, des offres de vente dans la partie « Amazon-Marketplace ». De plus, les vendeurs tiers ont la possibilité de participer au programme « Expédié par Amazon », leur permettant de stocker leurs produits auprès des sociétés du groupe Amazon, telle qu'« Amazon FC Graben » qui exploite un entrepôt. C'est dans ce contexte que, selon les dires de la société Coty, des vendeurs tiers offrent des produits portant atteinte à sa marque, ce qui a décidé Coty à assigner les différentes sociétés du groupe Amazon devant les juridictions allemandes.

Selon la Cour, le fait d'entreposer des produits portant atteinte à un droit de marque, *sans avoir connaissance d'une telle atteinte*, n'équivaut pas à commettre soi-même un acte d'usage de la marque, car la *faire usage* « implique un comportement actif et/ou une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage »<sup>292</sup>. Pour que l'activité d'entreposage puisse être qualifiée d'usage de la marque, la société « Amazon FC Graben » doit poursuivre la même finalité que les vendeurs tiers sur la plateforme, à savoir offrir des produits à la vente ou les mettre dans le commerce<sup>293</sup>. Or, dans le cas d'espèce, c'est le vendeur tiers qui, seul, poursuit une telle finalité et non la société « Amazon FC Graben »<sup>294</sup>.

<sup>289</sup> C.J., arrêt *Daimler AG c. Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.*, 3 mars 2016, C-179/15, EU:C:2016:134, points 36 à 39; voy. A. DELFORGE, N. GILLARD, M. KNOCKAERT, M. LOGNOUL, B. MICHAX, A. MICHEL, Z. ROSIG, T. TOMBAL, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2015-2017)*, R.D.T.I., 2017, n° 68-69, p. 91.

<sup>290</sup> Arrêt *mk advokaten*, précité, point 23.

<sup>291</sup> C.J., arrêt *Coty Germany GmbH c. Amazone Services Europe et autres*, 2 avril 2020, C-567/18, EU:C:2020:267, [ci-après, « arrêt Coty »], R.D.T.I., 2020/1-2, n° 78-79, p. 113; T. ESPEEL, « Coty II : une occasion manquée de responsabiliser les plateformes de marché en ligne ? », R.D.T.I., 2020/1-2, n° 78-79, p. 114-120.

<sup>292</sup> *Ibid.*, point 37; C.J., arrêt *Daimler AG c. Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.*, 3 mars 2016, précité, points 39 à 40.

<sup>293</sup> Arrêt *Coty*, point 45.

<sup>294</sup> *Ibid.*, point 47.

La réponse apportée par la Cour de justice se limite aux faits tels qu'ils ont été constatés par la juridiction du renvoi. Dès lors, ainsi que le relève la Cour, des solutions différentes pourraient résulter d'autres éléments factuels ou d'autres fondements légaux<sup>295</sup>, tels que l'article 14 de la directive 2000/31/CE<sup>296</sup> sur le commerce électronique ou l'article 11 de la directive 2004/48/CE relatif aux injonctions à l'encontre des intermédiaires<sup>297</sup>.

**57. Annonce de l'offre en vente d'un produit contrefaisant sur une place de marché en ligne : imputabilité de l'acte d'usage illicite.** Au niveau belge, l'affaire opposant le titulaire de la marque *Louboutin* au groupe *Amazon* (exploitant de la plateforme de vente en ligne éponyme) a donné lieu à deux décisions, respectivement en premier degré<sup>298</sup> et en appel<sup>299</sup>. Seule la décision d'appel sera évoquée ici, d'autant qu'elle réforme en partie le jugement de première instance. Dans cette affaire, Christian Louboutin, titulaire de la célèbre marque constituée d'une « semelle rouge », a assigné en justice trois sociétés du groupe Amazon, entre autres pour des faits d'usage, dans des annonces d'offre en vente sur la plateforme, d'un signe contrefaisant sa marque.

Au regard de ce grief, qui dans la thèse du plaignant implique une imputabilité de l'acte d'usage illicite à l'exploitant de la plateforme, la cour d'appel de Bruxelles distingue, d'une part, l'usage du signe pour un produit offert en vente par un vendeur tiers (utilisateur des services offerts par la plateforme), et d'autre part, l'usage du signe pour un produit offert en vente par l'exploitant de la plateforme lui-même (Amazon).

Dans le cas où l'annonce porte sur une offre en vente qui émane du vendeur tiers, la cour d'appel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice<sup>300</sup> en considérant que l'usage du signe contrefaisant dans une telle annonce n'est pas imputable à l'exploitant de la plateforme (Amazon) dès lors qu'il ne relève pas de la propre communication commerciale de ce dernier, et ce même si le nom de l'exploitant de la plateforme (« Amazon ») apparaît sur l'annonce<sup>301</sup>. La cour d'appel ajoute à ce propos que la perception du public n'a pas d'incidence, en ce sens qu'il n'est pas exigé que le public perçoive l'annonce comme émanant du tiers vendeur et non de l'exploitant de la plateforme.

<sup>295</sup> *Ibid.*, points 48 et 49.

<sup>296</sup> Directive (CE) 2000/31 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société d'information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, *J.O.*, L 178, 17 juillet 2000, [ci-après, « directive 2000/31 »].

<sup>297</sup> Directive 2004/48, précitée.

<sup>298</sup> Prés. trib. entr. fr. Bruxelles, cess., 7 août 2019, *Ing.-Cons.*, 2019/2, pp. 435 à 456.

<sup>299</sup> Bruxelles, 25 juin 2020, *Ing.-Cons.*, 2020/2, pp. 511 à 533.

<sup>300</sup> C.J. (gde ch.), arrêt *L'Oréal c. eBay International AG.*, 12 juillet 2011, précité, points 99 à 101; voy. A. CRUQUENAIRE, S. HALLEMANS, A. DE FRANQUEN, C. KER, P. LAURENT, M. TONSSIRA SANOU, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2009-2011)*, *R.D.T.I.*, 2012, n° 48-49, p. 58; C.J. (gde ch.), arrêts *Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL co. Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08)* et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08)*, 23 mars 2010, points 56 et 57; voy. A. CRUQUENAIRE, S. HALLEMANS, A. DE FRANQUEN, C. KER, P. LAURENT, M. TONSSIRA SANOU, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2009-2011)*, *R.D.T.I.*, 2012, n° 48-49, p. 58; C.J., arrêt *Coty*, précité, point 40.

<sup>301</sup> Bruxelles, 25 juin 2020, précité, p. 521, point 13.

En revanche, dans le cas où l'annonce porte sur une offre en vente qui émane objectivement de l'exploitant de la plateforme lui-même, la cour constate que l'usage du signe litigieux est imputable audit exploitant, de même que la détention des produits des produits qui en sont revêtus<sup>302</sup>.

**58. Expédition d'un produit contrefaisant vendu sur une place de marché en ligne: (non) constitutif d'un usage illicite.** Le deuxième point litigieux dans l'affaire *Louboutin c. Amazon* porte sur la question de savoir si le fait (pour une société du groupe *Amazon*) d'expédier un produit revêtu d'un signe contrefaisant constitue un acte d'usage du signe litigieux. La cour d'appel de Bruxelles y répond par la négative. Elle se réfère à ce propos à l'arrêt «Coty» de la Cour de justice, commenté ci-dessus<sup>303</sup>, selon lequel l'usage de la marque n'est pas imputable à l'exploitant d'une plateforme de commerce en ligne, doublée d'un service d'entreposage de produits en vue de leur expédition, lorsque ledit exploitant ne poursuit pas – lui-même – la finalité d'offrir à la vente le produit sous le signe incriminé<sup>304</sup>. La cour d'appel va un cran plus loin dans son analyse en précisant que les enseignements de l'affaire «Coty» – portant sur l'entreposage d'un produit litigieux par un tiers – sont transposables à l'acte d'expédition, ce dernier étant considéré comme un prolongement de l'acte d'entreposer et ce nonobstant le fait que l'expéditeur sait ou devait savoir que le produit est contrefaisant<sup>305</sup>. La cour en conclut qu'il ne peut être fait état d'un acte d'usage du signe contrefaisant dans le chef de l'opérateur chargé d'expédier le produit qui en est revêtu (en l'espèce «Amazon Service Europe») puisque ce dernier ne détient pas le produit litigieux pour son propre compte<sup>306</sup>.

### 3. Procédure

**59. Qualité d'agir d'un organisme de représentation collective et possibilité d'adresser une injonction au prestataire numérique qui bénéficie d'une limitation de responsabilité.** «SNB-REACT» est un organisme de représentation collective de titulaires de marques. Il introduit, devant un juge estonien, une demande contre une personne dont il considère qu'elle se rend coupable de la violation des droits de dix de ses membres, notamment du fait de la vente, sur Internet, de marchandises revêtues de signes contrefaisants.

Le défendeur soutient entre autres, s'agissant de l'accusation de vente des marchandises contrefaisantes sur Internet, qu'il s'est borné à louer à des sociétés tierces des adresses IP, et qu'il doit être considéré comme un fournisseur d'accès à un réseau de communications électroniques ainsi qu'un transmetteur d'informations.

En degré d'appel, le juge estonien pose deux questions préjudicielles<sup>307</sup> à la Cour de justice: (i) Les États membres sont-ils tenus de reconnaître à un organisme de représentation collective de titulaires de marques la qualité d'agir en son nom propre pour demander l'application de réparations en vue de protéger les droits des titulaires de marques, et pour introduire en son nom propre un recours en justice en vue de faire valoir les droits de titulaires de marques? (ii) Le défendeur mis

<sup>302</sup> *Ibid.*, pp. 524 à 525, point 22.

<sup>303</sup> Voy. les nos 56 et 57 de la présente chronique.

<sup>304</sup> Arrêt *Coty*, précité, points 45 et 47.

<sup>305</sup> Bruxelles, 25 juin 2020, précité, p. 530, point 29.

<sup>306</sup> *Ibid.*, p. 531, point 31.

<sup>307</sup> C.J., arrêt *SNB-REACT c. Deepak Mehta*, 7 août 2018, C-521/17, EU:C:2018:639, [ci-après, «arrêt *SNB-REACT*»].

en cause, dont le service consiste à louer et enregistrer des adresses IP, permettant de rattacher ces adresses IP à des noms de domaines de manière anonyme, peut-il bénéficier de la limitation de responsabilité prévue aux articles 12 à 14 la directive 2000/31/CE<sup>308</sup> ?

La Cour de justice renvoie, pour la première question, au droit national de l'État concerné, en ce sens qu'il doit être vérifié si ce droit reconnaît l'organisme comme ayant un intérêt direct à la protection des droits des titulaires de marques, et lui permet d'ester en justice. Si tel est le cas, l'État concerné est tenu de reconnaître à l'organisme la qualité aux fins de faire valoir les mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48 en matière de respect des droits de propriété intellectuelle. Quant à la deuxième question, la Cour de justice estime qu'il appartient au juge national de vérifier si le défendeur en cause remplit l'ensemble des conditions exigées pour l'application de la limitation de responsabilité prévue dans les dispositions concernées. Ceci suppose que l'activité du défendeur revêt un caractère purement technique, automatique et passif<sup>309</sup>, impliquant qu'il n'a ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées par ses clients<sup>310</sup>, et qu'il ne joue pas un rôle actif, en permettant à ces derniers d'optimiser leur activité de vente en ligne. La Cour ajoute que si le juge de renvoi constate que toutes les conditions sont remplies de sorte que la limitation de responsabilité s'applique, il lui est néanmoins loisible d'adresser une injonction ciblée au défendeur, en vue de faire cesser une atteinte éventuelle à un droit de propriété intellectuelle, ou de prévenir un risque en ce sens<sup>311</sup>.

<sup>308</sup> Directive 2000/31, précitée.

<sup>309</sup> Arrêt *SNB-REACT*, point 46.

<sup>310</sup> *Ibid.*, point 47 ; C.J., arrêt *Mc Fadden c. Sony Music Entertainment Germany*, 15 septembre 2016, C-484/14, EU:C:2016:689, points 77, 78 et 94 ; voy. A. DELFORGE, N. GILLARD, M. KNOCKAERT, M. LOGNOUL, B. MICHAUX, A. MICHEL, Z. ROSIC, T. TOMBAL, « Droits intellectuels », *Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l'information (2015-2017)*, R.D.T.I., 2017, n° 68-69, p. 79.

<sup>311</sup> Arrêt *SNB-REACT*, point 51 ; C.J., arrêt *Mc Fadden c. Sony Music Entertainment Germany*, 15 septembre 2016, précité, points 77, 78 et 94.