

## Produits de contrefaçon acquis sur un site non établi dans l'Union Européenne : la CJUE précise les conditions de protection des marques et droits d'auteur

[MARQUES]

*CJUE, 2<sup>ème</sup> Ch., 6 février 2014, Martin Blomqvist /Rolex SA*

Les titulaires de droits seront satisfaits de la décision rendue par la CJUE dans le litige survenu entre un particulier, résident au Danemark, et la société Rolex après que ce consommateur a passé commande auprès d'un site internet chinois d'une copie de montre. Faisant application des pouvoirs prévus par le règlement (CE) du 22 juillet 2003, les autorités douanières danoises avaient suspendu le dédouanement de l'objet litigieux à l'issue d'un contrôle du colis postal et Rolex avait sollicité, sur le fondement de ses droits de marque et de ses droits d'auteur, l'accord de l'acheteur en vue la destruction de la montre. L'acheteur ayant refusé cette mesure, Rolex avait dû saisir la juridiction danoise afin de faire reconnaître l'existence de la contrefaçon.

La juridiction danoise saisie en appel par l'acheteur s'interrogeait sur l'existence de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Rolex car la montre avait été acquise auprès d'un site chinois dont l'offre de vente et les publicités n'étaient pas dirigées vers les consommateurs danois. C'est l'objet des questions préjudicielles posées à la CJUE sur le fondement des textes communautaires protégeant les droits d'auteurs et les marques (directive 2001/29, directive 2008/95 et règlement 207/2009).

L'on rappellera que dans la décision du 12 septembre 2011 (Netcom Septembre 2011 « *La Cour de Justice de l'Union Européenne affine le régime de responsabilité des intermédiaires techniques à travers les notions de rôle actif et passif* » : CJUE, Grande Chambre, 12 juillet 2011, aff. C-324/09, L'Oréal et a. c/ eBay international et a.), la CJUE avait indiqué que si les dispositions communautaires protégeant les marques peuvent s'appliquer à des produits présentés, sur des places de marché en ligne, par des vendeurs établis dans des états tiers à l'Union, encore faut-il qu'il existe des « *indices pertinents* » pour conclure que les offres de vente litigieuses sont bien destinées à des consommateurs situés sur le territoire couvert par la marque. Compte tenu des termes de cette décision, la société Rolex pouvait craindre la réponse de la Cour dans cette nouvelle affaire.

La CJUE affirme néanmoins dans des termes non équivoques que « *la seule circonstance que cette vente ait lieu à partir d'un site internet de vente en ligne situé dans un pays tiers ne saurait avoir pour effet de priver le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur la marchandise ayant fait l'objet de la vente, de la protection résultant du règlement douanier, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si une telle marchandise a fait l'objet en outre, préalablement à cette vente, d'une offre au public ou d'une publicité adressée aux consommateurs de l'Union* ». Ainsi, le fait que les modalités de présentation du site chinois n'établissent pas que les offres étaient destinées aux consommateurs danois ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de la protection des droits du titulaire sur le territoire danois, et aux pouvoirs des douanes, lorsque le produit pénètre l'espace européen.

Il ne s'agit pas d'un revirement au regard de la décision L'Oréal/eBay, la cour prenant le soin de souligner que dans l'affaire Rolex, la marchandise avait bien fait l'objet d'une vente au client danois. Cette vente effective permettait donc de s'affranchir de la condition, non remplie en l'espèce, relative au ciblage des consommateurs danois par les offres du site internet chinois.



société d'avocats

Si cette vente n'avait pas eu lieu et que Rolex avait attaqué le site chinois, du seul fait de la présentation d'offres portant sur des montres contrefaites, il est probable que l'action aurait échoué en l'absence d'indices pertinents établissant que l'offre était destinée aux consommateurs européens.

Hélène DELABARRE