



COPIE NON SIGNÉE - art 792 C.J.
Exemption du droit d'expédition art. 286,
2° du code des droits d'enregistrement

Expédition

Numéro de récépissé

003694

Date du prononcé

07 AOUT 2019

Délivrée à

Délivrée à

Délivrée à

le

le

le

€

€

€

Numéro de rôle

A/19/00918



Ne pas présenter à
l'inspecteur

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Jugement

Chambre des actions en cessation

Présenté le

Ne pas enregistrer

En cause de :

1. Monsieur Christian LOUBOUTIN, domicilié en France, à 75002 Paris, rue Volney, 1,

Demandeur

Ayant pour avocat Maître Thierry van Innis, rue de Neck, 22/38, 1080 Bruxelles

Plaidant : Maître van Innis

CONTRE :

1. La société de droit luxembourgeois AMAZON EUROPE CORE sarl, dont le siège social est établi au Grand Duché de Luxembourg, à 1855 Luxembourg, avenue John F. Kennedy, 38,

2. La société de droit luxembourgeois AMAZON EU sarl, dont le siège social est établi au Grand Duché de Luxembourg, à 1855 Luxembourg, avenue John F. Kennedy, 38,

3. La société de droit luxembourgeois AMAZON SERVICES EUROPE sarl, dont le siège social est établi au Grand Duché de Luxembourg, à 1855 Luxembourg, avenue John F. Kennedy, 38,

Défenderesses

Ayant toutes trois pour avocats Maître Geert Glas, Maître Peter Van Dyck et Maître Edward Taelman, avenue de Tervuren, 268 A, 1150 Bruxelles

Plaidant : Maître Glas

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu la citation du 1er mars 2019,

Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties,

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 5 juin 2019, à laquelle la cause a été prise en délibéré.

1. OBJET DE LA DEMANDE- POSITIONS DES PARTIES

Le demandeur demande au juge des cessations :

D'interdire aux défenderesses de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque 'semelle rouge' pour des chaussures à talons hauts n'ayant pas été mises en circulation avec le consentement de Christian Louboutin;

De condamner in solidum les défenderesses au paiement d'une astreinte de 100.000,00 € par jour ou partie de jour distinct durant lesquels serait encore affichée sur un des sites litigieux une publicité pour de telles chaussures dans laquelle serait reproduit, dans ses aspects essentiels, le signe identique à la marque dont ces chaussures sont pourvues;

Avant de prononcer, le cas échéant, encore d'autres condamnations accessoires en paiement d'astreintes, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- « L'article 10, paragraphe 2 de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce que l'expédition dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire d'une marque, d'un produit pourvu d'un signe identique à la marque est constitutive d'un usage imputable à l'expéditeur si ce dernier a connaissance de l'apposition de ce signe sur ce produit? »

- « La réponse est-elle différente si l'expéditeur, outre cette connaissance, a annoncé, dans sa propre communication commerciale, qu'il se chargeait de cette expédition après avoir stocké le produit à cette fin? »

- « La réponse est-elle encore différente si l'expéditeur, outre cette connaissance et cette annonce, a préalablement contribué activement à l'affichage, dans la vie des affaires, d'une publicité pour le produit pourvu de ce signe? »;

A titre infiniment subsidiaire, d'ordonner aux défenderesses de retirer dans les 24 heures les offres manifestement contrefaisantes qui leur seraient signalées par Christian Louboutin, sous peine d'une astreinte de 25.000,00 € par dépassement du délai de 24 heures à compter du signalement.

De condamner in solidum les défenderesses à payer tous les dépens, « l'indemnité de procédure étant fixée à 12.000,00 € en raison de la circonstance que les défenderesses ont rendu fort complexe une affaire somme toute fort simple ».

Les défenderesses demandent à titre principal de déclarer les demandes de Christian Louboutin non fondées.

A titre subsidiaire, elles postulent:

D'attendre l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-567/18 avant de se prononcer sur le service « Expédié par Amazon »; et

D'ordonner à Amazon EU de cesser la vente en son propre nom sur le territoire du Benelux, sur Amazon.fr ou Amazon.de, des chaussures à talons hauts dont la semelle est entièrement de la couleur identique ou qui ne diffère que de manière insignifiante de la couleur Pantone 18-1663TP, et ce sans le consentement de Christian Louboutin, sous peine d'une astreinte de 1.000,00 € par jour, le cumul de ces astreintes ne pouvant dépasser un plafond maximal de 100.000,00 €;

Elles demandent en outre de dire pour droit que cette injonction ne s'applique pas aux chaussures ne portant pas atteinte à la Marque, entre autre aux chaussures (i) dont seul le talon est de la couleur protégée par la marque Benelux 0874489, ou (ii) dont tous les éléments sont d'une telle couleur, ou (iii) dont la semelle présente deux ou plusieurs couleurs, ou (iv) qui ont été mise en circulation par des vendeurs bénéficiant de droits antérieurs conformément aux dispositions de l'article 2.32.2 de la Convention Benelux.

A titre très subsidiaire, elles demandent:

i) d'accorder les demandes formulées à titre subsidiaire et

ii) d'ordonner à Amazon Service Europe de retirer dans les 24 heures une moyenne de 90 %, calculée sur base trimestrielle, des offres manifestement contre-faisantes placées par des vendeurs tiers sur Amazon.fr et Amazon.de qui lui seraient signalées par Christian Louboutin de manière suffisamment précise et étayée afin de permettre à l'équipe d'enquête Amazon de déterminer sur base de ce rapport si les offres concernées portent sur des chaussures à talons hauts offertes sur le territoire Benelux, dont la semelle est entièrement d'une couleur identique ou qui ne diffère que de manière insignifiante de la couleur Pantone 18-1663TP, et ce sans le consentement de Christian Louboutin, sous peine d'une astreinte de 1.000,00 € par jour suivant le dépassement du délai de 24 heures à compter du signalement, le cumul de ces astreintes ne pouvant dépasser un plafond maximal de 100.000,00 €;

Dire pour droit que cette injonction ne s'applique pas aux chaussures ne portant pas atteinte à la Marque, entre autre aux chaussures (i) dont seul le talon est de la couleur protégée par la marque Benelux 0874489, ou (ii) dont tous les éléments sont d'une telle couleur, ou (iii) dont la semelle présente deux ou plusieurs couleurs, ou (iv) qui ont été mise en circulation par des vendeurs bénéficiant de

droits antérieurs conformément aux dispositions de l'article 2.32.2 de la Convention Benelux.

Elles demandent enfin la condamnation de Christian Louboutin aux dépens.

2. CONTEXTE DU LITIGE

1. Le demandeur est titulaire d'une marque de position appelée « semelle rouge », enregistrée pour des chaussures à talons hauts sous le n° 8845539 à titre de marque de l'Union européenne et sous le n° 0874489 à titre de marque Benelux.

Elle est représentée comme suit:



La description de cette marque est la suivante : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n° 18.1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque) ».

Cette marque est utilisée depuis plus de 25 ans de par le monde et est devenue une marque notoire.

2. Les trois défenderesses font partie du groupe AMAZON. Ce groupe de sociétés constitue la plus importante entreprise de distribution au monde.

AMAZON affirme que, dès sa création, elle s'est développée avec la volonté d'être « l'entreprise la plus centrée vers ses clients au monde ».

Elle explique que la troisième défenderesse, AMAZON SERVICES EUROPE, gère les services de place de marché accessibles sur *Amazon.fr* et *Amazon.de*, permettant à des vendeurs tiers d'offrir leurs produits et services sur les mêmes « pages produits » que les offres et services d'Amazon.

Amazon Services Europe expose que, afin de protéger ses sites internet des « comportements dommageables de certains vendeurs tiers qui se livrent à des activités irrégulières », elle a mis en place des outils de contrôle qui lui permettent de prendre des mesures à l'encontre de ces vendeurs tiers. Plus précisément, il

s'agit de « divers mécanismes puissants permettant de détecter, d'identifier, d'analyser et de supprimer les offres de vendeurs tiers qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire d'une marque ». Elle fait valoir que Ch. Louboutin a grandement bénéficié de ces mécanismes de protection et que depuis plus de trois ans, Amazon et Ch. Louboutin collaborent avec succès pour lutter efficacement contre les contrefaçons.

Au sujet de cette collaboration, Ch. Louboutin affirme quant à lui s'être rendu compte au fil du temps que les mesures mises en place par Amazon étaient d'une efficacité « toute relative ».

S'agissant des deux autres défenderesses, elles se présentent comme suit :

Amazon Europe Core expose être responsable de l'exploitation technique des sites internet 'www.amazon.fr' et 'www.amazon.de', et notamment de l'infrastructure technique permettant de mettre des produits en ligne sur ces sites internet et du contrôle des procédures techniques y relatives.

Amazon EU exerce quant à elle notamment une activité de vente au détail par laquelle elle acquiert des produits auprès de fournisseurs tiers et les revend en son nom aux clients finaux via les sites internet précités.

3. En citation, Christian Louboutin a reproduit une offre en vente, publiée sur le site internet Amazon.fr le 6 février 2019. Cette publicité portait sur une paire de chaussures à talons hauts et semelles rouges, présentée dans la boutique en ligne 'Amazon Mode', et dont il était précisé qu'elle était 'Expédié[e] et vendu[e] par Amazon'.

Le demandeur a également reproduit une offre captée le 16 janvier 2019, toujours dans la boutique en ligne Amazon Mode, pour le même type de chaussures, et dont il était précisé qu'elles étaient vendues par un tiers mais expédiées par Amazon.

Il a enfin reproduit une troisième offre en vente, captée le 16 février 2019 sur la boutique Amazon Mode, toujours pour des escarpins à talons hauts et semelles rouges, présentés comme des 'Produits Sponsorisés', expédiés et vendus par un tiers.

4. Dans ses conclusions, Christian Louboutin expose que le 29 avril 2019, il a encore identifié sur le site internet Amazon.fr, en première page dans la rubrique 'Les meilleurs ventes (en escarpins femme)' de la grande boutique 'Amazon Mode', une offre publicitaire reproduite en page 12 de ses conclusions et déposée en pièce 8.

Cette publicité portait sur une paire de chaussures à talons hauts et semelles rouges dont Christian Louboutin affirme qu'elles n'ont pas été mises en circulation avec son consentement.

Le demandeur ajoute que, entre le 25 mars et le 24 mai 2019, il a encore capté une centaine de publicités pour ce type de chaussures sur le site internet Amazon.fr.

5. La citation en cessation a été signifiée aux défenderesses le 1er mars 2019.

3. DISCUSSION

3.A. Principes – Positions des parties

6. Le demandeur fonde son action sur l'article 2.20, alinéa 2, sous a) de la CBPI, selon lequel *« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée et sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage d'un signe lorsque le signe est identique à la marque et est utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. »*

Il entend faire interdire aux défenderesses l'usage dans la vie des affaires de signes identiques à sa marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, et qui n'ont pas été mis en circulation avec son consentement.

Christian Louboutin incrimine deux formes d'usage distinctes :

- L'usage de signes identiques à la marque 'semelle rouge' dans de la publicité pour des chaussures à hauts talons n'ayant pas été mises en circulation avec son consentement, ces publicités trouvant leur expression dans des offres qui sont affichées sur les sites internet d'Amazon et souvent rappelées aux internautes par ciblage comportemental,

- La détention en vue de l'expédition ou de la livraison de telles chaussures à ceux qui les ont commandées sur les sites d'Amazon ainsi que cette expédition ou cette livraison à ces acheteurs.

7. La défense d'Amazon se développe sur deux axes. D'une part, elle entend limiter le champ de protection de la marque en cause, et d'autre part, elle conteste les différents usages illicites que le demandeur lui impute.

3.B. Quant au champ de protection de la marque

8. S'agissant du champ de protection de la marque 'semelle rouge' de Louboutin, il est de jurisprudence constante que le signe incriminé doit être considéré comme

identique à la marque dont la protection est invoquée, non seulement lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque, mais aussi lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (CJUE, arrêt du 20 mars 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00).

Vainement, les défenderesses soutiennent qu'en l'espèce, le public pertinent ne serait pas le consommateur moyen, mais un public spécialisé et averti, eu égard au caractère de luxe et au coût élevé des chaussures revêtues de la marque.

Dans un arrêt du 16 juillet 2015, en cause de Roland SE contre l'OHMI et Ch. Louboutin (affaire T-631/14), et portant sur la marque litigieuse, le Tribunal de l'Union européenne a jugé que le public pertinent est le consommateur moyen situé dans l'Union européenne et doté d'un niveau d'attention normal. Cette analyse paraît pertinente. La marque en cause est une marque notoire, et même si seule une partie très limitée des amateurs de mode peuvent s'offrir des chaussures de la marque Louboutin, les consommateurs moyens s'intéressant au secteur de la mode et dotés d'un niveau d'attention normal, connaissent la marque en cause.

En application de la jurisprudence *LTJ Diffusion* rappelée ci-dessus, il faut donc considérer que le champ de protection de la marque 'semelle rouge' ne se limite pas à l'exacte reproduction de la couleur Pantone 18.1663 TP, mais recouvre également des reproductions de la marque présentant une différence de nuance de rouge insignifiante pour le consommateur moyen.

Les défenderesses plaident encore que certaines de leurs offres ne présenteraient qu'une semelle partiellement rouge et devraient dès lors échapper au grief de contrefaçon. Elles écrivent que *« seules les offres de chaussures pour lesquelles toute la semelle est visible et entièrement recouverte de la couleur protégée par la marque peuvent donc être considérées comme portant atteinte aux droits issus de la marque. »* (conclusions de synthèse, p. 13).

Cette défense doit être nuancée. Ce n'est pas parce que le contrefacteur publie des reproductions qui ne présentent qu'une partie de la semelle de la chaussure litigieuse qu'il pourra échapper au grief de contrefaçon de la marque 'semelle rouge'. D'une part, le cerveau humain complète mentalement les images, d'autant plus que la marque en cause est une marque notoire, et d'autre part, la plupart du temps, les offres sont accompagnées de plusieurs photos présentant la chaussure sous différents angles, ce qui permet de vérifier que le signe litigieux recouvre bien la totalité de la semelle.

3.C. Quant à l'usage des signes litigieux dans de la publicité

9. S'agissant de l'usage de signes identiques à la marque 'semelle rouge' dans de la publicité pour des chaussures qui n'ont pas été mises en circulation par Christian Louboutin, il ne fait pas de doute, et n'est du reste pas contesté par les défenderesses, qu'un tel usage est un usage visé par l'article 2.20 CBPI, cet usage étant mentionné expressis verbis au point e. de l'alinéa 3 de cet article.

La définition de la publicité ne souffre pas davantage de difficulté: cette notion est harmonisée en droit européen depuis la directive 2006/114, qui la définit en son article 2.a) comme « *toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations* ».

10. Il ressort des pièces déposées par le demandeur que celui-ci a pu constater un usage de signes identiques à la marque 'semelle rouge' dans de la publicité pour des chaussures qui n'ont pas été mises en circulation par Christian Louboutin, à de très nombreuses reprises sur les sites internet de Amazon.

Le tribunal se réfère notamment aux trois publicités reproduites dans l'acte introductif d'instance, ainsi qu'aux publicités reproduites dans les conclusions du demandeur et composant les pièces 6 à 9 de son dossier.

Toutes les captures d'écran reproduites en citation et notamment aux points 16 et 18 des conclusions de synthèse du demandeur répondent à la définition de publicité.

En outre, toutes ces publicités participent de la communication commerciale propre du groupe Amazon. Le tribunal en veut pour preuve le fait que toutes ces communications sont faites sous le signe distinctif 'Amazon' souligné de la flèche constituant la marque principale du groupe Amazon. En outre, toutes ces communications font un usage systématique d'expressions utilisant l'adjectif possessif 'nos', tels que '*nos produits les plus populaires selon les ventes*', '*nos catégories*', '*nos idées cadeau*', '*nos sélections*', et également les expressions '*Amazoni Mode*' '*Amazon Fashion*' '*amazon business*', '*Amazon.fr Essayez Prime*' etc...

Les représentations des chaussures portant le signe litigieux sont reproduites dans des communications visant à promouvoir non seulement les chaussures litigieuses, mais également le groupe Amazon, ses services, ses activités et ses produits.

11. Ainsi, la pièce 9.b déposée par le demandeur comporte, sur la même page internet que celle reproduisant l'escarpin à semelle rouge, une publicité pour le nouveau « Kindle », produit vendu sous la marque Amazon (pièce 13 du demandeur), et également la mention *'Les clients qui ont regardé ce produit, ont aussi acheté :...'*

Ainsi, la pièce 9.c du demandeur porte, tout à côté de la représentation de l'escarpin à semelle rouge, la mention *'Amazon business Prix hors TVA, paiement à 30 jours, Créez votre compte gratuit'* et également *'Rechargez automatiquement votre compte Amazon'*, et encore, juste sous la représentation de la chaussure : *'Offres spéciales et liens associés'*, renvoyant le client vers d'autres offres de Amazon.

Ou encore la pièce 9.r du demandeur, qui reproduit une page du site internet Amazon.fr portant, en bandeau juste au-dessus des chaussures à semelles rouges, la mention *'Fête des Mères Idées cadeaux et promotions'* ou encore, sur une autre page de publicité pour les mêmes chaussures, une annonce publicitaire pour un produit 'prime video' étant la nouvelle saison d'une série vraisemblablement produite par Amazon : *'American Gods'*, et encore, toujours sur cette page, la mention *'Amazon Mode Nouveautés, Femme, Homme, Fille, Garçon, Bébé, Bagages, Marques, Promotions et Outlet'*.

Parmi les pièces 5 du demandeur, l'on peut relever la pièce 5b, présentant un escarpin à semelle rouge sur une page internet portant en titre « *Amazon Mode Les meilleures ventes Nos produits les plus populaires selon les ventes Les meilleures ventes en Escarpins femme* ».

La pièce 5c présente le même escarpin sous le titre « *Amazon Mode Les plus demandés Nos produits les plus ajoutés aux listes de vœux et aux registres Les plus demandés en Escarpins femme* ».

L'on peut encore pointer la pièce 5d, présentant toujours le même escarpin sous le titre « *Amazon.fr Les plus offerts. Les articles les plus populaires commandés en tant que cadeau dans la boutique Escarpin femme* ».

Ces exemples peuvent être reproduits à très nombreuses reprises en parcourant le dossier de pièces déposé par le demandeur.

3.D. Quant à l'imputabilité de cet usage aux défenderesses

12. Quant à l'imputabilité aux trois défenderesses de cet usage dans de la publicité, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union

européenne, et notamment à son arrêt « Daimler », dans lequel la Cour a dit pour droit :

« 39 En ce qui concerne, tout d'abord, le libellé de cet article 5, paragraphe 1, il y a lieu de relever à titre d'exemple que, selon son sens habituel, l'expression «zu benutzen», «using», «faire usage», «usare», «het gebruik», «használ», employée respectivement dans les versions en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et hongroise de cette disposition, implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage. Or, tel n'est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l'annonceur, voire contre la volonté expresse de celui-ci.

40 S'agissant, ensuite, de l'économie de l'article 5 de la directive 2008/95, il importe de constater que cet article 5, paragraphe 3, qui énumère de manière non exhaustive les types d'usage que le titulaire de la marque peut interdire (voir arrêt Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 63 ainsi que jurisprudence citée), mentionne exclusivement des comportements actifs de la part du tiers, tels que celui d'«apposer» le signe sur les produits et leur conditionnement ou de l'«utiliser» dans les papiers d'affaires et la publicité, d'«offrir» les produits, de les «mettre dans le commerce», de les «détenir» à ces fins, de les «importer» ou de les «exporter» ou encore d'«offrir» ou de «fournir» des services sous ce signe.

41 Enfin, quant à la finalité de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, il ressort clairement de cette disposition qu'elle a pour but de fournir au titulaire un instrument légal lui permettant d'interdire, et ainsi de faire cesser, tout usage de sa marque qui est fait par un tiers sans son consentement. Cependant, seul un tiers qui a la maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage est effectivement en mesure de cesser cet usage et donc de se conformer à ladite interdiction. »

En l'espèce, il convient donc de vérifier si les défenderesses ont eu un comportement actif dans le cadre des communications publicitaires relevées par le demandeur, en ce sens qu'elles ont eu la maîtrise directe ou indirecte des actes constituant les usages litigieux.

13. S'agissant tout d'abord de la deuxième défenderesse, Amazon EU, celle-ci reconnaît aux points 39 et 40 de ses conclusions de synthèse qu'elle a offert en vente sur internet, par l'offre du 6 février 2019 reproduite en citation, des produits dont Christian Louboutin affirme qu'ils portent atteinte à sa marque. Il ressort de l'analyse de cette publicité du 6 février 2019 que les produits y figurant portent un signe identique ou présentant une différence de nuance de rouge insignifiante pour

le consommateur moyen. L'atteinte à la marque du demandeur est donc déjà démontrée dans le chef de cette défenderesse.

14. Quant aux deux autres défenderesses, il ressort des « Conditions d'utilisation et générales de vente » figurant sur le site internet Amazon.fr que « *Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL et/ou leurs sociétés affiliées (« Amazon ») vous fournissent des fonctionnalités de site internet et d'autres produits et services quand vous visitez le site internet amazon.fr, effectuer (sic) des achats sur le site internet (...) »*.

A l'article 18 desdites conditions, sous le titre « *Nos coordonnées* » Amazon écrit : « *Le site internet Amazon.fr appartient à, et sa maintenance est effectuée par, Amazon Europe Core SARL (...) »*.

Les mêmes affirmations sont affichées en langue néerlandaise sur le site internet Amazon.de.

Il se déduit de ces affirmations que l'usage des signes litigieux dans les publicités parues sur les sites internet Amazon.fr et Amazon.de est imputable à la première défenderesse Amazon Core Europe SARL, celle-ci affirmant que les sites internet litigieux lui appartiennent et qu'elle en effectue la maintenance.

S'agissant de la troisième défenderesse, Amazon Services Europe, celle-ci expose sur le site Amazon.fr, sous l'onglet 'sellercentral', qu'elle exploite le service « *Vendre sur Amazon* », et que, dans le cadre du contrat « *Vendre sur Amazon* », elle s'engage comme suit : (art. S-1.2) « *Nous mettons Vos Produits en vente sur un Site Amazon particulier à la Date de Lancement sur Vendre sur Amazon applicable, et procédons à la commercialisation et à la promotion de Vos Produits selon nos décisions.* » (souligné par le tribunal).

Il se déduit de cet extrait de contrat que Amazon Services Europe a donc également un comportement actif et une maîtrise (« *nous procédons à la commercialisation et à la promotion selon nos décisions...* ») directe des publicités postées sur les sites internet Amazon.fr et Amazon.de.

15. Il se déduit de ce qui précède que les faits d'usage dans de la publicité relevés par le demandeur sur les deux sites internet litigieux sont bien imputables aux trois défenderesses.

16. Les défenderesses prétendent distinguer, parmi les publicités litigieuses, « *trois services tout à fait distincts, qui sont, en outre, exploités par des entités Amazon distinctes* ».

Elles pointent ainsi :

- l'affichage d'offres de produits vendus directement par Amazon EU en son propre nom et pour son propre compte sur Amazon.fr et Amazon.de,
- l'affichage d'offres par des vendeurs tiers sur les places de marché accessibles à partir d'Amazon.fr ou Amazon.de, et sur des sites partenaires, à travers le service « vendre sur Amazon » exploité par Amazon Services Europe,
- l'affichage d'offres par les vendeurs avec une visibilité accrue sur Amazon.fr ou Amazon.de, à travers le service « publicité sur Amazon », exploité par des entités Amazon autres que les défenderesses.

S'agissant du premier « service », il a été commenté ci-dessus au point 13 du présent jugement.

Quant au deuxième service, Amazon prétend que, dans ce cadre, Amazon Services Europe ne jouerait que le rôle d'intermédiaire fournissant un service d'hébergement tombant dans le champ d'application de l'exemption de responsabilité des prestataires de services d'hébergement, consacrée par l'article XII.19 du Code de droit économique. Les défenderesses en concluent qu'elles ne pourraient pas être tenues responsables pour l'usage d'une marque par un utilisateur de ces services, ni, dès lors, être considérées comme étant les auteurs d'une atteinte à la marque de Christian Louboutin.

S'agissant enfin du troisième service, Amazon soutient qu'il s'agit là d'un service de référencement, offert par des sociétés du groupe Amazon qui n'ont pas été attirées à la cause, en sorte qu'un éventuel usage indu qui serait fait de la marque dans le cadre de ce service ne pourrait être reproché aux trois défenderesses.

17. Ces distinctions manquent de pertinence en l'espèce. Toutes les publicités relevées par le demandeur comportent, comme souligné ci-dessus, des communications faites dans le cadre des activités commerciales du groupe Amazon, dans le but de promouvoir également la fourniture de biens ou de services de ce groupe.

Le fait que les biens litigieux offerts à la vente seraient éventuellement la propriété d'un vendeur tiers ne permet pas de conclure que Amazon ne ferait pas de publicité pour son propre compte lorsqu'elle fait paraître les annonces relatives aux produits desdits tiers. En effet, et ainsi que le démontrent les très nombreuses pièces du dossier du demandeur, même s'il apparaît parfois, mais pas systématiquement, sur certaines pages internet relevées par le demandeur, que certains produits sont vendus par des tiers, il n'en reste pas moins que sur ces mêmes pages, les sociétés défenderesses font usage de signes contrefaisants portant atteinte à la marque du demandeur dans de la publicité, également pour leurs propres services ou produits.

A cet égard, les activités de ciblage comportemental des défenderesses méritent spécialement d'être relevées : la consultation des pièces 6 du demandeur montrent que Amazon achète de l'espace publicitaire sur des sites internet tiers (p.ex., le site du quotidien « The Guardian ») et qu'elle y fait paraître des encarts présentant ses marques 'amazon' accompagnée de la flèche et 'prime' accompagnant des produits offerts à la vente et contrefaisant la marque 'semelle rouge' de Christian Louboutin, et dont il n'est nullement précisé qu'ils seraient vendus par un vendeur tiers.

Ainsi, le fait que les produits portant les signes litigieux seraient la propriété de tiers, ne permet pas d'exclure qu'au moyen de ces produits, Amazon diffuse aussi sa propre publicité.

La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en ce sens dans l'ordonnance *UDV* du 19 février 2009 (affaire C-62/08), lorsqu'elle a dit pour droit que :

« 43 Au regard de ces conditions d'application, la circonstance que le tiers en cause utilise un signe identique à une marque enregistrée pour des produits qui ne sont pas ses propres produits en ce sens qu'il ne dispose pas de titre sur ceux-ci est sans pertinence et ne saurait donc signifier à elle seule que cette utilisation ne relève pas de la notion d'usage », au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

(...)

47 (...) il y a usage «pour des produits ou des services» au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 lorsque le tiers utilise ce signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre ledit signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (...)

48 Dès lors qu'un tel lien est établi, il est du reste sans pertinence que le tiers utilise un signe identique à une marque enregistrée pour la commercialisation de produits qui ne sont pas ses propres produits en ce sens qu'il n'acquiert pas de titre sur ceux-ci au cours de la transaction dans laquelle il intervient. » (souligné par le tribunal).

Par ailleurs, il faut également tenir compte des arrêts *Google* du 23 mars 2010 dans l'affaire C-236/08, et *eBay* du 12 juillet 2011 dans l'affaire C-324/09 de la CJUE, dans lesquels celle-ci a dit pour droit que :

Arrêt Google : « 56 (...) il suffit de relever que l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dans le cas du prestataire d'un service de référencement, celui-ci permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes. »

Arrêt eBay : « 102 En effet, l'existence d'un « usage » d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers, au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94, implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Or, dans la mesure où ce tiers fournit un service consistant à permettre à ses clients de faire apparaître, dans le cadre de leurs activités commerciales telles que leurs offres à la vente, des signes correspondant à des marques sur son site, il ne fait pas lui-même, sur ledit site, une utilisation de ces signes au sens visé par ladite législation de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Google France et Google, précité, points 56 et 57). »

18. En synthèse sur la notion d'usage, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne enseigne que :

- un usage dans la vie des affaires pour un produit peut être imputé à toute personne ayant joué un rôle actif dans la commission de l'acte constitutif de l'usage en ayant pu le maîtriser, directement ou indirectement,
- en conséquence, le fait de jouer le rôle d'intermédiaire n'est pas élusif de la qualité de tiers usager, sauf si, à l'exemple d'un simple hébergeur, d'un simple entrepositaire ou d'un simple exploitant d'un service de référencement, l'intermédiaire ne fait qu'offrir un service neutre par rapport à l'acte constitutif de l'usage,
- l'usage d'un signe dans une publicité est imputable à toute personne l'ayant intégré dans sa propre communication.

19. En conclusion en l'espèce sur la question de l'usage d'un signe identique à la marque 'semelle rouge' du demandeur, il convient de relever que les publicités visées par ce dernier et dont de larges extraits sont déposés à son dossier, font intégralement partie de la communication propre des trois défenderesses, même s'il devait être établi que tout ou partie de ces publicités auraient été conçues par des fournisseurs des défenderesses, ou par des partenaires tiers utilisant les sites internet de celles-ci pour vendre leurs propres produits.

En effet, il ressort de l'analyse de ces publicités que toutes répondent à des normes uniformes très précises et se trouvent intégrées dans la propre communication commerciale du groupe Amazon. Il est révélateur à cet égard de lire l'extrait du site internet Amazon.fr présentant la section « Amazon Mode » et déposé en pièce 11 par le demandeur. Amazon qualifie cette section de « boutique », s'appropriant tout le contenu figurant sur son site internet : « nos sélections », « nos coups de coeur mode », « nous décryptons pour vous la mode... ».

20. Ainsi, en l'espèce, il y a bien, dans le chef des trois défenderesses, usage dans de la publicité d'un signe portant atteinte à la marque de Christian Louboutin, et les défenderesses font fausse route lorsqu'elles prétendent n'être que des hébergeurs ou d'autres intermédiaires à qui ne pourrait être imputé l'usage incriminé, compte tenu soit de leur neutralité par rapport à l'acte constitutif de l'usage, soit de la circonstance qu'elles se limiteraient à créer les conditions techniques nécessaires à la commission par un tiers de l'acte d'usage.

3.E. Quant à l'atteinte aux fonctions de la marque protégée

21. L'atteinte à au moins une fonction de la marque enregistrée par le fait de cet usage est également démontrée et n'est pas contestée en tant que telle par les défenderesses.

En l'espèce, l'usage incriminé porte atteinte tant à la fonction de garantie de provenance de la marque, qu'à la fonction de garantie de qualité du produit marqué, et également aux fonctions de communication, d'investissement et de publicité de la marque 'semelle rouge' de Christian Louboutin.

3.F. Quant à la seconde forme d'usage incriminée par le demandeur : la détention, l'expédition et la livraison de chaussures contrefaisant la marque

22. Le demandeur vise d'autre part une seconde forme d'usage dont il entend obtenir l'interdiction. Cet usage est double : il s'agit de la détention en vue de l'expédition ou de la livraison de chaussures contrefaisant la marque litigieuse, ainsi que l'expédition et la livraison proprement dite de ces chaussures.

23. S'agissant de la détention de produits contrefaisants, celle-ci peut être déduite de la publicité relative à l'offre en vente du 6 février 2019, reproduite en citation. Celle-ci comporte la mention suivante : « *Il ne reste plus que 1 exemplaire(s) en stock* ». Amazon EU, qui déclare être à l'origine de cette annonce, et déclare avoir acquis les produits litigieux en vue de leur revente, a donc bien détenu des

produits portant atteinte à la marque de Ch. Louboutin. Une interdiction d'en encore détenir de tels produits peut lui être imposée.

24. Quant à l'expédition et la livraison de produits contrefaisants, il ressort des publicités relevées par le demandeur que, dans certains cas, Amazon annonce que l'expédition et la livraison seront assurées par ses soins.

Le demandeur n'a toutefois pas produit de pièces relatives à une expédition ou une livraison de produits contrefaisants, effectuée par une des trois défenderesses, au Benelux.

Il affirme en conclusions que « *l'expédition ou la livraison des produits litigieux aux consommateurs finaux se font en leur noms* » (c'est à dire au nom des « *sociétés de l'entreprise Amazon citées en l'espèce* ») (point 51 des conclusions de Ch. Louboutin), mais cette affirmation n'est pas étayée de pièces probantes.

Avant de prononcer un ordre de cessation d'une pratique éventuellement considérée comme illégale, il appartient au président du tribunal de constater l'infraction, c'est à dire, en l'espèce, de constater que la pratique consistant en l'expédition ou la livraison de produits contrefaisants existe, et qu'elle est imputable à la partie à laquelle l'ordre de cessation pourrait être imposé.

Ces éléments ne sont pas fournis en l'espèce. Le demandeur ne rapporte aucune preuve de ce que, au Benelux, l'une des défenderesses aurait, en son nom et pour son compte, ou pour compte d'autrui, expédié ou livré des chaussures portant le signe litigieux.

A défaut de preuve d'un tel usage, l'ordre de cessation qui sera prononcé ne peut être étendu à des faits d'expédition ou de livraison.

25. Dès lors que ces éventuels faits d'usage ne seront pas visés par l'ordre de cessation, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'éventuelle imputabilité aux défenderesses de tels faits d'usage. Il n'y a dès lors pas davantage lieu de poser à la CJUE les questions préjudicielles suggérées par Christian Louboutin.

3.G. Quant à l'ordre de cessation

26. Quant à l'injonction sollicitée par Ch. Louboutin, celle-ci se lit comme suit, au dispositif des conclusions du demandeur :

« Interdire aux défenderesses de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque 'semelle rouge' pour des chaussures à talons hauts n'ayant pas été mises en circulation avec le consentement de Christian Louboutin »

En vertu de l'article XVII. 1er. CDE, *« Le président du tribunal de l'entreprise constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, (...), constituant une infraction au présent Code... »*;

En l'espèce, le demandeur ne précise pas, au dispositif de ses conclusions, les actes illicites dont il entend faire constater l'existence. Cette demande se déduit toutefois du n° 23 de ses conclusions de synthèse, et se trouve confirmée par le libellé de la demande de condamnation au paiement d'astreintes présentée en terme de dispositif des conclusions.

L'ordre de cessation postulé par le demandeur est conforme au prescrit légal de l'article 2.20 CBPI et n'est dès lors pas critiquable, sous la seule émendation qu'il conviendra de préciser que cet ordre de cessation s'étend au territoire du Benelux.

Les défenderesses soutiennent toutefois qu'une telle injonction serait « impossible » à respecter.

Elles plaident qu'elles prendraient déjà toutes les mesures qui sont en leur pouvoir afin de veiller au respect de la marque de Christian Louboutin sur leurs places de marché, et ce même si elles n'y seraient contraintes par aucune obligation légale.

Elles ajoutent que *« Compte tenu de l'ampleur des sites Amazon.fr et Amazon.de, de la quantité d'offres étant placées chaque seconde sur les sites par des vendeurs tiers, il est évident qu'il est purement impossible pour l'équipe d'enquête d'Amazon d'examiner toutes ces offres immédiatement après que celles-ci soient publiées par des vendeurs tiers, afin d'immédiatement retirer les offres portant atteinte aux droits issus de la Marque »*.

Cette défense est difficilement audible. Un justiciable ne peut en effet soutenir qu'il ne pourrait se voir imposer la moindre condamnation, au motif que toute condamnation serait pour lui impossible à respecter dès lors que l'activité, par hypothèse illégale, qu'il a mise sur pied, serait à ce point gigantesque qu'elle serait devenue incontrôlable.

L'ordre de cessation conforme au prescrit légal sera prononcée. Toutefois, la condamnation accessoire au paiement d'astreintes sera modulée afin de laisser aux défenderesses un délai raisonnable pour effectuer les vérifications nécessaires afin de se conformer à l'interdiction.

27. Vainement, les défenderesses soutiennent encore que l'ordre de cessation demandé serait *'imprécis et disproportionné'*.

Elles postulent tout d'abord que l'ordre de cessation soit limité au territoire du Benelux, ce qui n'est pas contesté par Ch. Louboutin.

Elles font ensuite valoir que l'ordre de cessation devrait être limité aux usages de la marque qui leur sont imputables, et qu'il devait également être limité de manière à tenir compte du champ de protection de la marque. Ces deux considérations sont légalement justifiées. Il est évident qu'une éventuelle violation de l'ordre de cessation ne pourra donner lieu au paiement d'astreintes que si l'acte litigieux est imputable à la partie contre laquelle l'ordre de cessation a été prononcé, et seulement pour autant qu'une atteinte à la marque soit établie.

Ces considérations relèvent toutefois d'un éventuel contentieux de l'exécution du jugement de cessation. Il n'y a pas lieu de limiter préventivement l'ordre de cessation.

28. S'agissant du délai dans lequel les astreintes pourraient être encourues, les conseils de Amazon ont déclaré à l'audience que dans un délai de trois jours, celle-ci serait capable d'identifier les éventuelles offres illégales figurant sur ses sites internet et de les bloquer. Un délai de cinq jours sera prévu avant que les astreintes ne soient encourues.

Quant à la hauteur de l'astreinte, il est de jurisprudence constante que le montant de l'astreinte imposée en accessoire de la condamnation doit être suffisamment élevé pour que la partie condamnée ne spéculer sur l'avantage économique pour elle de ne pas respecter l'ordre de cessation et d'encourir les astreintes (en ce sens, notamment : Bxl, 22 février 2011, Annuaire 2011, p. 98).

Une astreinte de 50.000 € par jour d'affichage et par publicité reproduisant le signe contrefaisant, et un plafonnement des astreintes à la somme de 50.000.000 € paraissent raisonnables en l'espèce.

Enfin, le tribunal constate que le demandeur ne postule pas de condamnation au paiement d'une astreinte en cas de détention de chaussures portant atteinte à la marque de Christian Louboutin. Il est pris acte de ce choix du demandeur.

3.H. Les dépens

29. Quant aux dépens, Christian Louboutin soutient que les défenderesses auraient rendu fort complexe une affaire fort simple. Il demande en conséquence le paiement de l'indemnité de procédure maximale.

Il ne peut être fait grief à une partie de développer la défense qu'elle estime adéquate, pourvu que celle-ci ne puisse être considérée comme révélatrice d'un abus de droit.

Aucun abus de droit ne peut être relevé en l'espèce. L'indemnité de procédure de base sera accordée au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Françoise Jacques de Dixmude, vice-président au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, siégeant en remplacement du président, assistée de Mme Sandra Teheux, greffier,

Statuant contradictoirement,

Recevons la demande, la disons fondée dans la mesure ci-après précisée et en conséquence,

Constatons qu'en faisant paraître, dans de la publicité sur les sites internet Amazon.fr et Amazon.de, des reproductions de chaussures à hauts talons présentant une semelle de couleur rouge n'ayant pas été mises en circulation avec le consentement de Christian Louboutin, les trois défenderesses Amazon Europe Core, Amazon EU et Amazon Services Europe portent atteinte aux droits de marque de Christian Louboutin;

Constatons en outre qu'en détenant de telles chaussures, Amazon EU a porté atteinte aux droits de marque de Christian Louboutin;

Interdisons aux trois défenderesses de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque 'semelle rouge' pour des chaussures à talons hauts n'ayant pas été mises en circulation avec le consentement de Christian Louboutin, sous peine d'une astreinte de 50.000,00 € par jour durant lequel serait affichée sur les sites Amazon.fr ou Amazon.de une publicité pour de telles chaussures dans laquelle serait reproduit, dans ses aspects essentiels, le signe identique à la marque dont ces chaussures sont pourvues;

Disons pour droit que l'astreinte sera encourue solidairement par les trois défenderesses pour toute publicité telle que décrite ci-dessus dont l'existence serait constatée plus de cinq jours après la signification du présent jugement et qui, passé ce délai, resterait affichée sur un des sites visés durant plus de cinq jours;

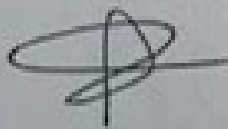
Disons que l'astreinte sera plafonnée à un montant de 50.000.000 €;

Condamnons solidairement les défenderesses aux dépens, liquidés pour le demandeur à la somme de 1.440,00 €.

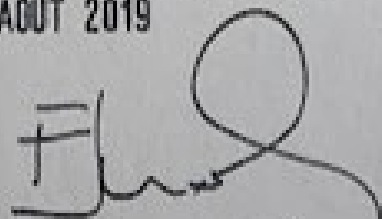
Condamnons en outre solidairement les défenderesses au paiement des droits de mise au rôle de 165,00 € dus en application de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (la perception et le recouvrement de ces droits sont assurés par le Service public fédéral Finances).

Déboutons le demandeur du surplus de sa demande.

Ce jugement a été rendu par la Chambre des actions en cessation du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, bd de Waterloo, 70, salle E, et prononcé à l'audience publique et extraordinaire du **07 AOÛT 2019**



S. Teheux



F. Jacques de Dixmude