Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 25 mai 2016 [1]

Affaire C-223/15

combit Software GmbH
contre
Commit Business Solutions Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

«Propriété intellectuelle — Marque de l'Union européenne — Règlement (CE) nº 207/2009 — Article 1er, paragraphe 2 — Caractère unitaire de la marque de l'Union européenne — Article 102, paragraphe 1 — Interdiction d'actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques de l'Union européenne — Portée territoriale — Limitation de la portée territoriale de l'interdiction en raison de l'absence de risque de confusion dans un État membre autre que celui du tribunal saisi — Charge de la preuve»

Introduction

1. La présente demande préjudicielle offre à la Cour l'occasion de développer sa jurisprudence résultant de l'arrêt DHL Express France [2] et de préciser les conditions dans lesquelles une interdiction, prononcée au titre de l'article 9, paragraphe 1, sous b), et de l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009 sur la marque de l'Union européenne [3], peut être assortie d'une limitation territoriale.

2. Cette problématique a été soulevée par une juridiction allemande, statuant en tant que tribunal des marques de l'Union européenne, dans le cadre d'une action en contrefaçon introduite par un titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « combit », visant à interdire l'usage d'un signe « Commit » pour des produits et des services relevant du domaine de l'informatique.

Le cadre juridique

3. Les considérants 3 et 16 du règlement nº 207/2009 sont libellés comme suit :

« (3) Pour poursuivre les objectifs [...] de [l'Union], il apparaît nécessaire de prévoir un régime [de l'Union] des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques [de l'Union européenne] qui jouissent d'une protection uniforme et produisent

1 — Langue originale : le français.

2 — Arrêt du 12 avril 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Règlement du Conseil du 26 février 2009 (JO 2009, L 78, p. 1). Les termes « Union », « marque de l'Union européenne » et « tribunal des marques de l'Union européenne » se substituent à l'ancienne terminologie à partir du 23 mars 2016, en vertu de l'article 1er du règlement (UE) nº 2015/2424 du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21).

leurs effets sur tout le territoire de l'Union. Le principe du caractère unitaire de la marque [de l'Union européenne] ainsi exprimé devrait s'appliquer sauf disposition contraire du présent règlement.

[...]

(16) Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques [de l'Union européenne] produisent effet et s'étendent à l'ensemble de [l'Union], seul moyen d'éviter des décisions contradictoires [...] et des atteintes au caractère unitaire des marques [de l'Union européenne]. [...] »

4. L'article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 dispose :

« La marque [de l'Union européenne] a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de [l'Union] : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de [l'Union]. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement. »

5. L'article 9, paragraphe 1, de ce règlement [4] dispose :

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

[...]

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

[...] »

6. Aux termes de l'article 102, paragraphe 1, du même règlement :

« Lorsqu'un tribunal des marques [de l'Union européenne] constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque [de l'Union européenne], il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. »

Les faits du litige au principal

7. combit Software GmbH, société de droit allemand, est titulaire des marques verbales, allemande et de l'Union européenne, protégeant le signe « combit », pour des produits et des services dans le domaine de l'informatique.

4 — Dans sa version applicable à la date des faits au principal. J'observe que l'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 207/2009, tel que remplacé par l'article 1er, point 11, du règlement nº 2015/2424, contient une disposition essentiellement analogue, sauf pour une précision selon laquelle les actions en contrefaçon ne portent pas préjudice aux droits antérieurs, acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne.

8. Commit Business Solutions Ltd est une société de droit israélien qui vend des logiciels pourvus du signe verbal « Commit » dans de nombreux pays par l'intermédiaire de la boutique en ligne accessible sur son site Internet (www.commitcrm.com). Au moment des faits à l'origine du litige au principal, les offres de vente sur ce site pouvaient être consultées en langue allemande et, une fois achetés en ligne, les logiciels pouvaient être directement livrés en Allemagne.

9. combit Software a assigné Commit Business Solutions devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), en tant que tribunal des marques de l'Union européenne, en vue d'obtenir l'interdiction de l'usage dans l'Union du signe verbal « Commit » pour des logiciels, fondée sur un risque de confusion avec la marque de l'Union européenne combit. À titre subsidiaire, la requérante a invoqué sa marque allemande et demandé l'interdiction de l'usage du signe verbal en cause au principal en Allemagne.

10. Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a accueilli la demande subsidiaire de combit Software et a condamné Commit Business Solutions sur la base de la marque allemande, après avoir constaté l'existence d'un risque de confusion entre les signes « combit » et « Commit » pour le consommateur allemand des produits concernés. En revanche, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a rejeté la demande principale fondée sur la marque de l'Union européenne en raison d'un défaut d'usage.

11. combit Software a interjeté appel de cette décision devant l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) au sujet du rejet de sa demande fondée sur la marque de l'Union européenne et afin d'obtenir une interdiction couvrant l'ensemble du territoire de l'Union.

12. La juridiction de renvoi, statuant en tant que tribunal des marques de l'Union européenne de seconde instance, a constaté que, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance, l'usage de la marque de l'Union européenne invoquée par la requérante était établi. Elle a considéré, en outre, que l'existence d'un risque de confusion entre les signes concernés en Allemagne constituait une chose jugée, mais que la situation était différente en ce qui concerne les pays anglophones. Selon la juridiction de renvoi, les consommateurs dans ces pays seraient en mesure de percevoir la marque combit comme l'abréviation des deux termes « com » et « bit », peu distinctifs dans le domaine de l'informatique, ainsi que de saisir immédiatement la signification du mot « commit », de sorte que la similitude phonétique entre les signes en conflit serait neutralisée par leur différence conceptuelle.

13. La juridiction de renvoi s'interroge ainsi sur la mise en œuvre du principe du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne dans une situation, telle que celle de l'affaire au principal, où l'existence d'un risque de confusion ne peut être constatée pour tous les États membres, notamment pour les pays anglophones. Elle observe, d'une part, que l'application rigoureuse de ce principe conduirait à permettre au titulaire de la marque de l'Union européenne d'interdire l'usage d'un signe en conflit également dans les États membres dans lesquels il n'existe aucun risque de confusion. D'autre part, elle remarque que si un tribunal des marques de l'Union européenne était tenu d'examiner le risque de confusion pour chacun des États membres pris individuellement, un tel examen ralentirait la procédure et engendrerait des frais importants pour les parties.

Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

14. C'est dans ce contexte que l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« Quelles conséquences cela a-t-il sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque [de l'Union européenne] verbale et une dénomination dont il est allégué qu'elle contrefait ladite marque lorsque, du point de vue du consommateur moyen d'une partie des États membres, la similitude phonétique entre la marque et la dénomination est neutralisée par une différence conceptuelle, mais non du point de vue du consommateur moyen d'autres États membres :

a) Est-ce le point de vue du consommateur moyen des premiers États membres qui est déterminant pour apprécier le risque de confusion ou le point de vue du consommateur moyen des autres États membres, ou encore le point de vue d'un consommateur moyen fictif de tous les États membres ?

b) Convient-il de considérer que la contrefaçon de la marque [de l'Union européenne] est constituée, ou n'est pas constituée, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne lorsque le risque de confusion n'existe que sur une partie de ce territoire ou convient-il de différencier alors entre les États membres ? »

15. La décision de renvoi, datée du 12 mai 2015, est parvenue au greffe de la Cour le 18 mai 2015. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, le gouvernement polonais ainsi que par la Commission européenne. À l'exception du gouvernement polonais, ces parties ont également participé à l'audience, qui s'est tenue le 3 mars 2016.

Analyse

16. Par les questions préjudicielles, que je propose d'analyser conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si l'interdiction prononcée dans le cadre de l'action en contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, en vertu de l'article 102, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, peut être assortie d'une limitation territoriale, au motif que le constat de l'existence d'un risque de confusion, au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, ne vaut pas, pour des raisons linguistiques, dans un ou plusieurs États membres.

17. Le cas échéant, elle s'interroge également sur les conditions précises dans lesquelles une telle limitation devrait être envisagée.

Le principe du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne

18. Le droit des marques de l'Union européenne repose sur le principe du caractère unitaire de cette marque, consacré par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [5].

5 — Voir, dans les divers contextes, arrêts du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI (C-514/06 P, EU:C:2008:511, points 54 et 57) ; du 12 avril 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, points 40 à 45), ainsi que du 19 décembre 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, points 41 à 43).

19. Ce principe trouve sa justification dans le concept même d'Union en tant que territoire unitaire constituant un marché unique [6]. La finalité du système de la marque de l'Union européenne est d'offrir sur le marché intérieur des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Les droits unitaires, tels que la marque de l'Union européenne, garantissent ainsi l'unicité du titulaire sur l'ensemble du territoire auquel ils s'appliquent et assurent la libre circulation du produit. C'est pourquoi, sauf disposition contraire explicite [7], la marque de l'Union européenne produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union [8].

20. Selon les considérants 3 et 16 du règlement nº 207/2009, le principe en cause se traduit par l'exigence d'une protection uniforme des marques de l'Union européenne sur tout le territoire de l'Union, de telle sorte qu'il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l'Union européenne produisent effet et s'étendent à l'ensemble de l'Union.

21. Pour autant, l'article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 ne se réfère pas explicitement aux effets des sanctions adoptées sur la demande du titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu de l'article 102 dudit règlement.

22. La problématique soulevée dans l'affaire au principal concerne ainsi la portée systémique plus large du principe du caractère unitaire et soulève la question – vivement discutée dans la doctrine [9] – des conséquences de ce principe dans les situations qui ne sont pas spécifiquement visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.

Sur la portée territoriale de l'interdiction

23. Il peut être déduit du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne qu'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, prononcée par un tribunal des marques de l'Union européenne en vertu de l'article 102, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, s'étend en principe à l'ensemble du territoire de l'Union.

24. En effet, d'une part, la compétence d'un tribunal des marques de l'Union européenne, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement nº 207/2009, relatif à la compétence internationale, s'étend à tout le territoire de l'Union. D'autre part, le droit exclusif du titulaire conféré en vertu de ce règlement s'étend à l'ensemble dudit territoire, sur lequel les marques de l'Union européenne jouissent d'une protection uniforme [10].

25. Cette considération de principe doit néanmoins être conciliée avec l'exigence selon laquelle, en invoquant son droit exclusif, le titulaire ne peut interdire l'usage d'un signe qui n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

6 — Voir étude rédigée sur commande de la Commission par l'institut Max-Planck de droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence, « Study on the overall functioning of the European trade mark system » (Analyse du fonctionnement global du système européen des marques), Munich, 2011, points 1.13 à 1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Voir articles 110 (relatif à l'interdiction de l'usage d'une marque de l'Union européenne sur la base des droits antérieurs) et 111 (relatif aux droits antérieurs de portée locale) du règlement nº 207/2009.

8 — Voir arrêts du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, points 53 à 55), ainsi que du 19 décembre 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, point 42).

9 — Voir Von Mühlendahl, A., « Community trade mark riddles : territoriality and unitary character », *European Intellectual Property Review (EIPR),* 2008, p. 66 ; Sosnitza, O., « Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke », *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,* 2011, p. 465 ; Schnell, S., « The Community trade mark : unitary EU right – EU-wide injunction ? », *EIPR,* 2011, p. 210 ; Żelechowski, Ł., « Infringement of a Community trade mark : between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions », *EIPR,* 2013, p. 287, et « Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego », *Europejski Przegląd Sądowy,* 2012, nº 2, p. 19, et nº 4, p. 28.

10 — Arrêt du 12 avril 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, points 38 et 39).

26. En effet, selon une jurisprudence constante, un droit exclusif est octroyé par le règlement nº 207/2009 afin de permettre au titulaire de la marque de l'Union européenne de protéger ses intérêts spécifiques, c'est-à-dire d'assurer que cette marque puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque [11].

27. Ainsi que la Cour l'a constaté dans l'arrêt DHL Express France, la portée territoriale de l'interdiction peut, dans certains cas, être restreinte en tenant compte de ces considérations [12].

28. Je suis d'avis que la réponse à apporter aux interrogations soulevées dans la présente affaire peut ainsi, dans une certaine mesure, être déduite dudit arrêt.

29. En effet, la Cour a jugé que si un tribunal des marques de l'Union européenne constate que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon se limitent à un seul État membre ou à une partie du territoire de l'Union, notamment parce que le défendeur apporte la preuve que l'usage du signe en cause ne porte pas atteinte, ou n'est pas susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la marque, notamment pour des motifs linguistiques, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de l'interdiction qu'il prononce [13].

30. En ce qui concerne le droit exclusif prévu à l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, qui est visé en l'espèce, la fonction essentielle de la marque potentiellement mise en cause est l'identification d'origine commerciale du produit ou du service désigné. Or, une atteinte à cette fonction essentielle, en cas d'usage d'un signe similaire, peut être exclue en l'absence de risque de confusion.

31. Il ressort des considérations qui précèdent que, pour autant que le risque de confusion peut être exclu, par exemple pour des motifs linguistiques tels que ceux visés dans l'affaire au principal, sur une partie du territoire de l'Union, de telle sorte que l'usage d'un signe attaqué relatif à cette partie de l'Union n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, cette circonstance justifie une limitation de la portée territoriale de l'interdiction prononcée en vertu de l'article 102, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.

Sur les conditions de la limitation

32. Lors de l'examen de la pertinence de la limitation de la portée territoriale d'une interdiction dans un cas particulier, le tribunal des marques de l'Union européenne saisi doit tenir compte du fait qu'une telle limitation constitue une exception au principe du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne.

33. Cette considération justifie notamment un renversement de la charge de la preuve au profit du demandeur de l'interdiction.

34. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt DHL Express France [14], il incombe au défendeur d'apporter la preuve que, dans une partie du territoire de l'Union, l'usage du signe en cause ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

11 — Arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, point 54) ; du 18 juin 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, EU:C:2009:378, point 60), ainsi que du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 49).

12 — Arrêt du 12 avril 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, point 46 et jurisprudence citée).

13 — Arrêt du 12 avril 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, point 48). La Cour a rappelé que la limitation de l'interdiction s'impose également lorsque le demandeur a restreint la portée territoriale de son action.

14 — Arrêt du 12 avril 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, point 48).

35. Un tel aménagement de la charge de la preuve influe sur l'analyse que doit effectuer le tribunal des marques de l'Union.

36. En premier lieu, étant donné que la limitation de l'interdiction doit être soulevée par le défendeur et motivée par rapport à une partie spécifique du territoire de l'Union, il n'appartient pas au tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'examiner si le risque de confusion existe pour chaque État membre pris individuellement.

37. À cet égard, je ne partage pas la position qui semble ressortir de la jurisprudence de certaines juridictions nationales.

38. Ainsi, dans son arrêt relatif aux marques comprenant le préfixe « Volks- », qui touchait principalement à l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) n'a pas exclu que, dans le cadre d'une demande fondée sur le point b) de cette disposition, le tribunal des marques de l'Union européenne doive rechercher d'office si le constat d'un risque de confusion vaut pour l'ensemble du territoire de l'Union [15].

39. Dans un jugement relativement récent, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni] semble considérer que, en cas de la demande d'interdiction pan-européenne fondée sur l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, le demandeur – auquel incombe la charge de la preuve de la contrefaçon – doit démontrer l'existence d'un risque de confusion dans chaque État membre pris individuellement et ne peut, à cet égard, s'appuyer sur des « présomptions» [16].

40. Une telle position ne saurait, à mon avis, être conciliée avec la solution apportée par la Cour dans l'arrêt DHL Express France, selon laquelle l'interdiction fondée sur l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 doit en principe avoir la portée pan-européenne, sauf lorsque le défendeur s'y oppose en démontrant que le constat relatif à l'existence du risque de confusion ne peut être retenu pour certains États membres spécifiques [17].

41. Selon moi, le demandeur de l'interdiction, titulaire de la marque de l'Union européenne, satisfait à son obligation de preuve lorsqu'il démontre l'existence d'une contrefaçon ou d'une menace de contrefaçon. En revanche, la charge processuelle liée à l'éventuelle limitation de l'interdiction incombe entièrement au défendeur.

42. Cette charge processuelle comprend la charge de l'allégation (onus proferendi) et la charge de la preuve au sens strict (onus probandi) [18]. Partant, sauf pour le cas où le défendeur soulève cet aspect en faisant valoir une argumentation spécifique, le tribunal saisi ne devrait pas examiner d'office si son analyse quant à l'existence du risque de confusion vaut pour l'ensemble du territoire de l'Union.

15 — Voir décision du 11 avril 2013 – I ZR 214/11, point 67. Dans cette décision, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a indiqué que, dans la mesure où la requérante demandait une interdiction fondée sur la lettre b) pour l'ensemble du territoire de l'Union, une telle demande ne saurait prospérer que si la marque de l'Union européenne avait un caractère distinctif sur l'ensemble du territoire de l'Union. Voir, en ce qui concerne le lien entre ce jugement et le présent renvoi, Lambrecht, A., « EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren », GRUR-Prax, 2015, p. 280.

16 — Voir jugement de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery], du 11 février 2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), notamment points 10 et 27. Le juge anglais a admis que cette position était discutable au regard de l'arrêt du 12 avril 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Arrêt du 12 avril 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, point 48). En revanche, la Cour n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la portée territoriale d'une demande fondée sur une marque jouissant d'une renommée au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du même règlement. En ce qui concerne la possibilité d'invoquer une telle marque afin de s'opposer à l'enregistrement d'une marque nationale postérieure, voir arrêt du 3 septembre 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Une telle conceptualisation de la charge processuelle est connue notamment en droit polonais (*ciężar twierdzenia i dowodu*) et allemand (*Darlegungs- und Beweislast*). Voir Adrych-Brzezińska, I., « Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym », LEX Wolters Kluwer, Varsovie, 2015, p. 55.

43. Une telle répartition de la charge de la preuve, impliquant l'obligation du défendeur de soulever et de démontrer la nécessité de la limitation territoriale, a été retenue par un certain nombre de juridictions nationales [19]. La doctrine observe qu'un tel renversement de la charge de la preuve est pleinement justifié par le fait qu'il s'agit d'une exception au principe du caractère unitaire de la marque de l'Union européenne. Il incombe ainsi au défendeur d'établir que le constat relatif à l'atteinte aux droits du titulaire ne s'applique pas à certains États membres spécifiques [20].

44. En deuxième lieu, le tribunal des marques de l'Union européenne saisi doit tenir compte du caractère exceptionnel de la limitation territoriale de l'interdiction également aux fins de la détermination du niveau de la preuve requise du défendeur.

45. À cet égard, à mon sens, il convient de distinguer clairement deux hypothèses.

46. D'une part, la charge de l'allégation et la charge de la preuve au sens strict constituent des aspects régis exclusivement par le droit uniforme des marques de l'Union européenne, étant donné qu'ils sont étroitement liés à l'application du droit matériel. Il est d'ailleurs de jurisprudence constante que la répartition de la charge de la preuve en matière de la marque de l'Union européenne ne saurait être déterminée par le droit national des États membres, mais relève du droit de l'Union. En effet, si cette question relevait du droit national des États membres, l'objectif d'une protection uniforme de la marque de l'Union européenne pourrait être compromis [21].

47. D'autre part, le niveau de la preuve exigée et les modes de preuve sont régis de manière autonome par le droit national de l'État membre dont relève le tribunal saisi. Il s'agit, en effet, d'aspects du droit procédural qui demeurent, conformément à l'article 101, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, et sauf pour les aspects explicitement visés par ce règlement, régis par le droit national du for.

48. En appliquant les règles nationales relatives au niveau de la preuve et aux modes de preuve, le tribunal saisi doit néanmoins veiller à ne pas compromettre l'objectif de protection uniforme de la marque de l'Union européenne.

49. J'observe que la démonstration visant à établir qu'un risque de confusion est géographiquement circonscrit peut exiger un effort considérable, notamment lorsque cette démonstration concerne un pays autre que celui du for. Au vu de ce qui précède, afin d'obtenir une limitation de la portée territoriale de l'interdiction, le défendeur doit soulever cet aspect, en faisant valoir une argumentation spécifique à cet égard. En outre, sous réserve que les règles du droit procédural national le prévoient, un tribunal des marques de l'Union européenne peut exiger du défendeur d'apporter la preuve concrète permettant d'exclure la menace de contrefaçon dans un ou plusieurs États membres.

50. À la lumière de l'ensemble de ces observations, une limitation de la portée territoriale de l'interdiction s'impose dans le cas où le défendeur soulève une argumentation spécifique permettant d'exclure l'existence d'un risque de confusion dans un ou plusieurs États membres et, le cas échéant, apporte la preuve pertinente. Il n'appartient donc pas à un tribunal des marques de l'Union européenne, saisi sur le fondement de l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement nº 207/2009, d'examiner d'office si un risque de confusion existe pour chaque État membre pris individuellement.

19 — Voir arrêt de l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) du 12 juin 2012 dans l'affaire 17 Ob 27/11m [point 2.2, sous b)], et jurisprudence des tribunaux allemands et du Royaume-Uni citée par Ashby, S., « Enforcement of A Community Trade Mark », dans *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook, Sweet & Maxwell,* 2015, p. 196.

20 — Voir Schennen, D., dans Eisenführ, G., Schennen, D., « Gemeinschaftsmarkenverordnung », 4e édition, Carl Heymanns Verlag, Cologne, 2014, article 1er, point 33, et Sosnitza, O., op. cit., p. 469.

21 — Voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, point 73), et du 22 mars 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, point 59).

Sur l'efficacité de l'interdiction

51. Il importe de rappeler que, en adoptant l'interdiction, un tribunal des marques de l'Union européenne doit notamment s'assurer que la mesure prise sera effective, proportionnée et dissuasive et sera appliquée de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre l'usage abusif[22].

52. À cet égard, ce tribunal doit veiller à ce que l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon – dans le cas où cette interdiction serait assortie d'une limitation territoriale – reste efficace au regard des circonstances particulières du marché.

53. Je note que la Cour, en envisageant la possibilité de la limitation territoriale de l'interdiction au point 48 de l'arrêt DHL Express France[23], s'est référée aux conditions du cas au principal. Il peut en être déduit que, dans certains cas caractérisés par des conditions différentes, une limitation de la portée territoriale de l'injonction irait à l'encontre de l'objectif de la protection uniforme de la marque de l'Union européenne.

54. Tel pourrait être le cas, à mon sens, lorsque, eu égard aux conditions du marché sur lequel l'atteinte se produit – comme le marché des logiciels, vendus par Internet, en l'espèce – il convient de partir de la prémisse selon laquelle l'atteinte concerne le territoire de l'Union dans son ensemble.

55. Ainsi, en adoptant une interdiction, le tribunal des marques de l'Union européenne saisi doit également tenir compte des modalités de la commercialisation des produits concernés, afin de décider si la limitation de la portée territoriale de l'interdiction ne risque pas de la priver d'efficacité.

Conclusion

56. Eu égard à tout ce qui précède, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) de la manière suivante :

Le fait que le risque de confusion peut être exclu, pour des motifs linguistiques, dans un ou plusieurs États membres est susceptible de justifier une limitation de la portée territoriale de l'interdiction prononcée par un tribunal des marques de l'Union européenne en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous b), et de l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne.

Une telle limitation s'impose dans le cas où le défendeur soulève une argumentation spécifique permettant d'exclure l'existence d'un risque de confusion dans un ou plusieurs États membres et, le cas échéant, apporte la preuve pertinente. Il n'appartient pas au tribunal des marques de l'Union européenne, saisi sur le fondement de l'article 97, paragraphes 1 à 4, du règlement nº 207/2009, d'examiner d'office si un risque de confusion existe pour chaque État membre pris individuellement. Ce tribunal doit, en outre, s'abstenir de limiter la portée territoriale de l'interdiction lorsqu'une telle limitation risquerait de priver l'interdiction d'efficacité.

22 — Voir article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).

23 — Arrêt du 12 avril 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).