Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 21 avril 2016 [1]

Affaire C-280/15

Irina Nikolajeva
contre
OÜ Multi Protect

[demande de décision préjudicielle formée par le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie)]

«Renvoi préjudiciel — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 207/2009 — Articles 9, paragraphe 3, et 102, paragraphe 1 — Droits conférés par la marque — Litige en matière de contrefaçon — Obligation des tribunaux des marques communautaires d'adopter une ordonnance interdisant la poursuite des actes de contrefaçon — Absence d'une demande tendant à obtenir une telle ordonnance — Notion d''indemnité raisonnable' pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire et antérieurs à la publication de l'enregistrement d'une telle marque»

I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle du 2 juin 2015 déposée au greffe de la Cour le 10 juin 2015 par le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju) porte sur l'interprétation des articles 9, paragraphe 3, et 102, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire [2].

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M^me^ Nikolajeva à OÜ Multi Protect (ci-après «Multi Protect»). M^me^ Nikolajeva a demandé à la juridiction de renvoi de constater l'usage illicite de sa marque HolzProf (marque communautaire nº 009053811) par Multi Protect et de condamner cette dernière à lui payer une indemnisation.

1 — Langue originale: le français.
2 — JO L 78, p. 1.

II – Le cadre juridique

A – *Le droit de l'Union*

1. Le règlement nº 207/2009

3. L'article 8 de ce règlement, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

[...]»

4. Aux termes de l'article 9 dudit règlement, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire»:

«1. La marque communautaire 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:

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire 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;

[...]

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

3. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.»

5. L'article 14 du règlement nº 207/2009, intitulé «Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon», dispose:

«1. Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X.

2. Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale.

3. Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X.»

6. L'article 41 du règlement nº 207/2009, intitulé «Opposition», prévoit:

«1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8.

[...]»

7. L'article 101 du règlement, intitulé «Droit applicable», prévoit:

«1. Les tribunaux des marques communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

3. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal des marques communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.»

8. L'article 102 dudit règlement, intitulé «Sanctions», dispose:

«1. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, 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.

2. Par ailleurs, le tribunal des marques communautaires applique la loi de l'État membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.»

2. La directive 2004/48/CE

9. L'article 13 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 L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16), intitulé «Dommages-intérêts», prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.

Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte,

ou

b) à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.»

B – *Le droit estonien*

10. L'article 8, paragraphe 2, de la loi sur les marques (kaubamärgiseadus), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la «loi sur les marques»), prévoit:

«Une marque enregistrée est juridiquement protégée à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement [...] et jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 ans à partir de la date de l'enregistrement. […]»

III – Le litige au principal et les questions préjudicielles

11. Le 24 avril 2010, M[me] Nikolajeva a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI). La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal «HolzProf». La demande d'enregistrement a été publiée le 31 mai 2010. Le 14 septembre 2010, la marque HolzProf a été enregistrée et cet enregistrement a été publié le 16 septembre 2010.

12. Le 24 avril 2010, M[me] Nikolajeva a conclu un contrat de licence en vertu duquel elle donnait à OÜ Holz Prof le droit d'utiliser sa marque. Le montant de la redevance mensuelle a été fixé à 1 278 euros.

13. Le 18 juin 2013, M[me] Nikolajeva a introduit un recours devant la juridiction de renvoi contre Multi Protect en formulant trois chefs de conclusions.

14. Premièrement, M^me^ Nikolajeva a demandé à la juridiction de renvoi de constater l'usage illicite de sa marque par Multi Protect. Elle considère que Multi Protect a enfreint l'article 9, paragraphes 1, sous a), et 2, sous d), du règlement n° 207/2009 en utilisant un signe identique à sa marque en tant que «mot clé caché» sur un site web accessible par Internet. À cet égard, M^me^ Nikolajeva a prétendu que Multi Protect avait porté atteinte au droit exclusif conféré par la marque au cours de la période comprise entre le 3 mai 2010 et le 28 octobre 2011, à savoir une période de 17 mois et 25 jours.

15. Deuxièmement, M^me^ Nikolajeva a demandé le versement de 22 791 euros par Multi Protect, en application des règles de l'enrichissement sans cause. Cette somme a été calculée sur la base de redevance fixée dans le contrat de licence avec OÜ Holz Prof pour la durée de l'infraction alléguée [3].

16. Troisièmement, M^me^ Nikolajeva a demandé l'indemnisation du préjudice non patrimonial. Elle a fait valoir que la procédure pénale engagée en raison des mêmes faits et la saisine du tribunal lui avaient causé des souffrances morales. À cet égard, M^me^ Nikolajeva a soutenu que les actions de Multi Protect avaient «provoqué une détérioration de son état de santé», que «plusieurs partenaires commerciaux se sont tournés vers elle» et que «le litige avait attiré l'attention de manière négative».

17. La juridiction de renvoi s'interroge sur la question de savoir si, au cas où elle constaterait l'usage illicite de la marque en cause, conformément au premier chef de conclusions de M^me^ Nikolajeva, elle devrait rendre une ordonnance interdisant les actes de contrefaçon conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, bien que M^me^ Nikolajeva ne l'ait pas demandé.

18. La juridiction de renvoi a également des doutes sur le point de savoir quand la protection conférée par la marque communautaire prend effet. Elle relève que, en application de l'article 9, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 207/2009, le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Elle ajoute que cette disposition ouvre la possibilité d'exiger une indemnité raisonnable pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. À cet égard, la juridiction de renvoi a des doutes sur le point de savoir si les articles 14, paragraphe 1, seconde phrase, et 101, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 permettent de considérer que les droits attachés à la marque de la requérante au principal prennent effet au moment prévu à l'article 8, paragraphe 2, première phrase, de la loi sur les marques, c'est-à-dire à compter du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque.

19. En outre, la juridiction de renvoi s'interroge sur l'interprétation des termes «indemnité raisonnable», figurant à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009.

20. C'est dans ces conditions que le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un tribunal des marques communautaires doit-il rendre une ordonnance telle que prévue à l'article 102, paragraphe 1, [du règlement n° 207/2009] dans le cas, également, où le demandeur n'émet pas de prétention en ce sens et où les parties ne font pas valoir la circonstance selon laquelle le défendeur aurait contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire postérieurement à une certaine date située dans le passé, ou le fait qu'une telle prétention ou circonstance ne soit pas invoquée constitue-t-il une 'raison particulière' au sens de la première phrase de la disposition précitée?

2) L'article 9, paragraphe 3, [du règlement n° 207/2009] doit-il être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque communautaire peut seulement exiger d'un tiers, en cas d'utilisation par celui-ci d'un signe identique à sa marque pendant la période comprise entre la publication de la

3 — À savoir 22 791 euros [17 mois × 1 278 + 25 jours × (1 278/30)].

demande d'enregistrement et la publication de l'enregistrement, une indemnité raisonnable au titre de l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, [du règlement nº 207/2009] mais non une indemnisation au titre du préjudice subi et de la valeur usuelle obtenue par le biais de l'acte de contrefaçon, et que le droit à une indemnité raisonnable est également exclu pour la période antérieure à la publication de la demande d'enregistrement?

3) Quels types de frais et autres compensations l'indemnité raisonnable visée à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, [du règlement nº 207/2009] inclut-elle, et peut-elle inclure, et, le cas échéant, à quelles conditions, l'indemnisation du préjudice non patrimonial du titulaire de la marque?»

IV – La procédure devant la Cour

21. Des observations écrites ont été déposées par Multi Protect, les gouvernements estonien et grec ainsi que par la Commission européenne. Au terme de cette phase écrite de la procédure, la Cour s'est estimée suffisamment informée pour statuer sans audience de plaidoiries, conformément à l'article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

V – Analyse

A – *Observations liminaires*

22. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur les deuxième et troisième questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi. Je considère qu'il est opportun d'examiner ensemble ces deux questions.

B – *Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles*

1. La période de protection

23. La juridiction de renvoi indique que M^me^ Nikolajeva reproche à Multi Protect d'avoir porté atteinte au droit exclusif conféré par sa marque HolzProf pendant trois périodes.

24. La première période est d'une durée inférieure à un mois. Elle a débuté le 3 mai 2010, soit postérieurement à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, et s'est achevée le 31 mai 2010, à savoir à la date de la publication de cette demande. La deuxième période d'environ trois mois et demi s'étend du 1^er^ juin 2010 au 16 septembre 2010, à savoir de la publication de la demande de marque jusqu'à la publication de l'enregistrement. Enfin, la troisième période, qui est légèrement supérieure à un an, a commencé le 17 septembre 2010, à la suite de la publication de l'enregistrement de la marque, et s'est terminée le 28 octobre 2011.

25. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la protection conférée à son titulaire par une marque communautaire pendant les deux premières périodes.

26. Le droit conféré par la marque communautaire est prévu à l'article 9 du règlement nº 207/2009. En application de son paragraphe 1, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. En outre, son paragraphe 3 prévoit sans équivoque que le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque.

27. Par conséquent, une marque communautaire comme HolzProf n'est pas opposable aux tiers pendant les première et deuxième périodes en cause dans l'affaire au principal. En outre, les sanctions prévues par le droit national des États membres [4] conformément à l'article 102 du règlement nº 207/2009 ne s'appliquent pas pendant ces périodes [5]. En effet, les sanctions en question s'appliquent uniquement à partir de la publication de l'enregistrement de la marque communautaire.

28. Il y a lieu de noter toutefois que l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 prévoit également un régime spécifique pour la protection d'une marque communautaire pendant la période séparant la publication de la demande de marque et la publication de l'enregistrement de celle-ci. En effet, à la suite de la publication de l'enregistrement d'une marque communautaire, un tribunal peut accorder une indemnité raisonnable pour des faits *postérieurs à la publication de la demande de marque* qui, après la publication de la marque, seraient interdits [6] en vertu de celle-ci.

29. Il s'ensuit qu'une indemnité raisonnable peut être exigée pour la deuxième période en cause dans l'affaire au principal si pendant cette période, un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque, fait usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public [7].

30. Il ressort sans équivoque du libellé même de l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 que l'indemnité raisonnable prévue par cette disposition ne s'applique pas aux faits survenus entre le dépôt de la demande de marque communautaire [8] et la publication de cette demande, à savoir pendant la première période en cause dans le litige au principal.

31. À mon avis, cette appréciation n'est pas remise en cause par les articles 14, paragraphe 1, et 101, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.

32. En effet, si l'article 14, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 prévoit que «les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale», cette même disposition prévoit que les *effets* de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions de ce règlement. Or, les «effets» d'une marque sont indissociables de sa période de protection. Il s'ensuit que cette période de protection est exclusivement déterminée par les dispositions de ce même règlement.

4 — La directive 2004/48 harmonise les mesures, les procédures et les réparations applicables en droit national en cas de violation des droits de propriété intellectuelle. Selon le considérant 10 de la directive 2004/48, son objectif «est de rapprocher [les législations des États membres en la matière] afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur». L'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48 prévoit que «[s]ans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent [...] à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné». La Cour a jugé que les dispositions de cette directive visaient à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux qui sont inhérents, d'une part, au respect de ces droits et, d'autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l'existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant (voir arrêt Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, point 73). Il s'ensuit que ladite directive laisse subsister entre les législations des États membres des divergences relatives aux mesures, aux procédures et aux réparations applicables pour violation des droits de propriété intellectuelle (voir, par exemple, article 13 de la directive 2004/48 qui prévoit un véritable éventail de réparations pécuniaires qui peuvent être choisies par les États membres).

5 — Par conséquent, je considère que les mesures correctives (article 10), les injonctions (article 11) et les dommages-intérêts (article 13) prévus par la directive 2004/48 ne sont pas applicables avant la publication de l'enregistrement de la marque.

6 — Pour une liste indicative des interdictions, voir article 9, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.

7 — Voir, en ce sens, article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement nº 207/2009.

8 — La date de dépôt d'une demande de marque communautaire n'est toutefois pas sans pertinence. En effet, elle est d'une importance primordiale pour l'application des règles sur la priorité des marques. Voir, notamment, titre III, section 2, du règlement nº 207/2009, intitulé «Priorité».

33. À cet égard, il résulte d'une lecture combinée des paragraphes 1 et 3 de l'article 9 du règlement nº 207/2009 que le législateur de l'Union européenne a sciemment exclu l'opposabilité d'une marque communautaire à un tiers avant la publication de l'enregistrement de la marque et le droit à une indemnité raisonnable avant la publication de la demande de marque.

34. Par ailleurs, étant donné que le droit conféré par la marque communautaire, y compris sa période de protection, est régi par le seul article 9 du règlement nº 207/2009, ce droit et sa durée ne font pas partie des questions auxquelles devrait s'appliquer le droit national conformément à l'article 101, paragraphe 2, dudit règlement qui ne vise que les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement nº 207/2009.

35. Par conséquent, les articles 9, paragraphes 1 et 3, 14, paragraphe 1, et 101, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 s'opposent à une disposition nationale telle que l'article 8, paragraphe 2, de la loi sur les marques qui prévoit «qu'une marque enregistrée est juridiquement protégée à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement». En effet, le droit conféré par la marque communautaire en application de cette disposition nationale irait au-delà de ce qu'autorise le règlement nº 207/2009.

36. L'indemnité raisonnable prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 ne peut être exigée que pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire.

2. L'indemnité raisonnable

37. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la notion d'«indemnité raisonnable», visée à l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009[9]. Ce règlement ne contient aucune définition de l'«indemnité raisonnable» et ne prévoit pas son mode de calcul.

38. La possibilité d'exiger une «indemnité raisonnable» à la suite de la publication d'une demande d'enregistrement existe également dans le domaine des brevets.

39. En effet, l'article 67, paragraphe 2, de la convention sur la délivrance des brevets européens (convention sur le brevet européen), signée à Munich le 5 octobre 1973, prévoit que «[t]out État contractant *peut* prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'État considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. *En tout état de cause, chaque État contractant doit au moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut*

9 — La juridiction de renvoi relève que, en application de son droit national, le titulaire d'une marque communautaire peut «exiger d'un tiers qui porte atteinte au droit exclusif visé à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 207/2009, au moins pour la période à compter de la publication de l'enregistrement de la marque, la réparation du préjudice patrimonial, en ce compris les gains non réalisés, ainsi que l'indemnisation du préjudice non patrimonial, mais également le remboursement de la valeur usuelle de ce qui a été obtenu par le biais de l'acte de contrefaçon et, dans certaines circonstances, des revenus obtenus grâce à l'acte de contrefaçon. En [outre], un contrevenant qui ne connaissait pas le caractère illicite de ses agissements et qui n'était pas non plus censé le connaître n'a pas d'obligation d'indemnisation au regard de ce qu'il a indûment obtenu, pour autant que l'enrichissement a cessé, à concurrence de la valeur obtenue par le biais de l'atteinte à la date à laquelle le contrevenant a eu connaissance ou devait avoir connaissance de l'introduction d'une action contre lui». Cette juridiction «estime qu'il est possible, compte tenu de l'économie du règlement nº 207/2009, de retenir une interprétation selon laquelle l'indemnité raisonnable au sens de l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, dudit règlement couvre un éventail de prétentions plus réduit que la protection juridique prévue aux paragraphes 1 et 2 de ce même article pour des atteintes ultérieures».

exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l'invention objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national» [10]. Les termes «indemnité raisonnable» n'y sont pas non plus définis [11].

40. En outre, l'article 95 du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), prévoit que «[l]e titulaire [d'une protection communautaire des obtentions végétales] peut exiger une *rémunération équitable* de la part de toute personne ayant accompli, pendant la période comprise entre la publication de la demande de protection communautaire d'obtentions végétales et l'octroi de ladite protection, un acte qui lui aurait été interdit après ladite période, au titre de la protection communautaire» [12]. Les termes «rémunération équitable» ne sont pas non plus définis par le règlement nº 2100/94 [13].

41. Par ailleurs, contrairement à l'article 102, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, qui prévoit l'imposition des sanctions conformément à la législation nationale [14] en cas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque, l'article 9, paragraphe 3, du même règlement ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée.

42. Par conséquent, il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit de l'Union que du principe d'égalité que ces termes d'«indemnité raisonnable» doivent trouver, dans toute l'Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause [15].

43. Il ressort de l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 que si une marque communautaire n'est pas opposable à des tiers avant la publication de son enregistrement, elle bénéficie, malgré son caractère «embryonnaire», d'une protection juridique pour la période qui sépare la publication de la demande de cette marque et la publication de son enregistrement [16]. Le choix du terme «indemnité» suggère nécessairement qu'il doit s'agir d'une réparation pécuniaire. D'autres mesures ou procédures pour violation du droit de propriété intellectuelle comme les injonctions, le rappel des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises contrevenantes sont donc exclues. En outre, l'utilisation de l'adjectif «raisonnable» implique que la réparation pécuniaire exigée soit équitable et proportionnée, afin de préserver un juste équilibre entre les droits du titulaire de la marque communautaire en voie d'acquisition et ceux de l'utilisateur de celle-ci.

44. Le droit à une «indemnité raisonnable», qui ne peut être invoqué qu'à la suite de la publication de l'enregistrement d'une marque communautaire, s'applique par conséquent aux marques communautaires in status nascendi. Ce droit reflète le fait que le législateur de l'Union considère que, à compter de la publication de la demande, une marque communautaire est en cours d'acquisition et mérite d'être déjà protégée.

10 — C'est moi qui souligne.

11 — Voir également, par analogie, article 32, paragraphe 1, sous f), de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (JO 2013, C 175, p. 1) qui prévoit que la juridiction unifiée du brevet créée par l'accord a une compétence exclusive pour «les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée».

12 — C'est moi qui souligne. Je relève que la Cour a interprété les termes «rémunération équitable» utilisés dans les articles 14 et 94 du règlement nº 2100/94 dans l'arrêt Geistbeck (C-509/10, EU:C:2012:416). Toutefois, étant donné que la Cour a interprété la notion de «rémunération équitable» en cas d'usage non autorisé d'une variété végétale enregistrée, j'estime que l'interprétation en cause n'est pas transposable en l'espèce, car l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 ne concerne pas des situations constitutives d'une contrefaçon en droit.

13 — Au vu du fait que les termes «indemnité raisonnable» et d'autres termes semblables sont utilisés dans plusieurs textes sur la propriété intellectuelle, la décision de la Cour dans la présente affaire pourrait avoir des conséquences qui en dépasseront les limites.

14 — À cet égard, je suis d'avis que la loi nationale doit respecter le niveau de protection minimal prévu par la directive 2004/48. En outre, il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 2, paragraphe 1, de cette directive, des «moyens» plus favorables aux titulaires de droits que les mesures, les procédures et les réparations prévues par ladite directive peuvent leur être offerts par la législation nationale.

15 — Voir arrêt Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, point 21 et jurisprudence citée).

16 — Voir arrêt Imagination Technologies/OHMI (C-542/07 P, EU:C:2009:362, point 57).

45. À cet égard, je relève qu'il ressort de l'article 39 du règlement nº 207/2009 que la publication d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire suppose que toutes les formalités prévues par ce règlement et le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire [17], pour une demande d'enregistrement d'une marque aient été accomplies et qu'il n'existe pas de motifs absolus de refus de l'enregistrement de cette marque en application de l'article 7 du règlement nº 207/2009 [18]. En outre, conformément à l'article 45 du règlement nº 207/2009 [19], à la suite de la publication d'une demande d'enregistrement, une marque communautaire sera nécessairement enregistrée et l'enregistrement publié, sauf s'il existe, sur opposition, des motifs relatifs de refus d'enregistrement, au sens de l'article 8 dudit règlement [20].

46. Au vu de ce qui procède, il existe de grandes convergences entre les exigences qui doivent être remplies avant la publication d'une demande de marque communautaire et celles qui sont exigées avant la publication de l'enregistrement de la marque. Par conséquent, le droit à une «indemnité raisonnable» dont dispose le titulaire d'une marque communautaire entre la publication de sa demande de marque et la publication de l'enregistrement de cette marque constitue un droit très similaire [21] à celui qui lui sera conféré lors de la publication de l'enregistrement de la marque, même s'il est de moindre ampleur [22]. Il s'ensuit que, afin de respecter le principe de proportionnalité, la réparation pécuniaire ou l'«indemnité raisonnable» doit être moins lourde ou sévère que celle imposée en cas de violation d'une marque communautaire après la publication de l'enregistrement de la marque [23] [24].

17 — JO L 303, p. 1.

18 — L'article 7 du règlement nº 207/2009 contient une longue liste de motifs absolus de refus d'enregistrement. Par exemple, une marque ne peut être enregistrée si elle est dépourvue de caractère distinctif, si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou encore si elle est de nature à tromper le public.

19 — L'article 45 du règlement nº 207/2009 prévoit que, «[l]orsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsque aucune opposition n'a été formée dans le délai [de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire], ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire». Voir, également, la règle 23 du règlement nº 2868/95, intitulée «Enregistrement de la marque», qui dispose que, «[s]i aucune opposition n'a été formée ou que, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque demandée est inscrite au registre des marques communautaires». La deuxième période en cause dans l'affaire au principal était d'environ trois mois. En outre, il n'y a aucun indice dans le dossier devant la Cour qu'une opposition ait été formée à l'encontre de la marque HolzProf.

20 — L'article 8 du règlement nº 207/2009 prévoit que, «[s]ur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement: [...] lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; [...] lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure». Il y a lieu de relever que le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque communautaire n'est ouvert qu'aux propriétaires des marques et aux licenciés habilités par les titulaires des marques, et ce conformément aux articles 8 et 41 du règlement nº 207/2009.

21 — D'autant que les actes visés à l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 sont les mêmes que ceux qui seront interdits après la publication de l'enregistrement.

22 — Voir, à contrario, article 67, paragraphe 1, de la convention sur le brevet européen qui prévoit que, «[à] compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les États contractants désignés dans la demande, la protection prévue à l'article 64», à savoir, *les mêmes droits* que ceux conférés par un brevet national délivré dans cet État.

23 — Telle est aussi la position de Multi Protect, de la République de l'Estonie et de la République hellénique qui estiment que la notion d'«indemnité raisonnable» prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 devrait couvrir un éventail de prétentions plus réduit que la protection juridique prévue en cas de contrefaçon de marques déjà enregistrées. Elles estiment également que la réparation du préjudice non patrimonial ne relèverait pas de cette notion. Multi Protect considère que, «[a]fin de déterminer l'étendue exacte de l'indemnisation raisonnable, il convient par conséquent d'examiner et de mettre en parallèle les éléments suivants: a) quel est l'avantage patrimonial obtenu par l'auteur des actes de contrefaçon? [...] b) quels sont les accords de licence comparables habituellement utilisés sur le marché? c) quel aurait été le 'coût', pour l'auteur des actes de contrefaçon, d'une solution qui lui aurait permis d'atteindre le résultat recherché sans utiliser le signe identique ou similaire à la marque demandée?».

24 — Par contre, la Commission estime qu'«il ne peut être considéré comme justifié que, dans le cas d'une infraction visée à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 207/2009, la protection soit plus faible que lors d'une infraction ultérieure, visée aux paragraphes 1 et 2. Selon elle, l'impact de l'infraction pour le titulaire est le même, qu'elle ait lieu entre la publication de la demande et l'enregistrement ou après la publication de l'enregistrement. Elle relève aussi qu'«il n'y a aucune raison pour qu'un contrevenant se trouve dans une situation plus favorable au cours de la période antérieure à l'enregistrement». Je ne partage pas cette thèse, car alors pourquoi l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 aurait-il fait une différence entre les deux périodes?

47. L'article 13 de la directive 2004/48 établit les réparations pécuniaires minimales qui doivent être prévues par la législation nationale en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévus par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné. Il est vrai que les dispositions du droit national, harmonisé conformément à la directive 2004/48, ne s'appliquent qu'aux violations d'une marque communautaire qui interviennent après la publication de l'enregistrement de la marque, à savoir pendant la troisième période en cause dans l'affaire au principal, nonobstant cela, l'article 13 de cette directive pourrait fournir quelques indices utiles pour définir les termes «indemnité raisonnable».

48. À ce sujet, cet article opère une distinction nette entre le caractère intentionnel ou non de l'atteinte commise et exige l'imposition de réparations pécuniaires plus lourdes pour les atteintes intentionnelles. Lorsque l'atteinte est considérée comme intentionnelle, le contrevenant doit verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte [25]. Cette disposition exige une réparation intégrale de tout dommage causé ce qui, à mon sens, inclut un préjudice moral, à condition qu'il soit prouvé [26].

49. En revanche, lorsque l'atteinte est considérée comme non intentionnelle, les autorités judiciaires peuvent n'ordonner que le recouvrement des bénéfices ou des dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis [27].

50. L'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 ne fait lui aucune distinction entre le caractère intentionnel ou non intentionnel de l'atteinte commise [28], mais part de l'idée que la publication de la demande de marque communautaire est censée porter à la connaissance du public le fait que l'enregistrement de la marque demandée peut être imminent et qu'une indemnité raisonnable pourrait être due pour l'utilisation de la marque non encore enregistrée.

51. Étant donné que l'«indemnité raisonnable» prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 devrait constituer une réparation pécuniaire moins lourde ou sévère que celle imposée en cas de contrefaçon d'une marque enregistrée, je considère qu'il y a lieu de vérifier le caractère approprié des réparations pécuniaires prévues à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/48 pour les atteintes non intentionnelles.

52. L'article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/48 prévoit deux types de réparations pécuniaires relatives aux activités contrefaisantes, à savoir «le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis».

53. Une réparation pécuniaire qui vise le «paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis» nécessite d'être précisée par le législateur national et serait, par conséquent, inappropriée au vu de la nécessité de donner une interprétation autonome et uniforme aux termes «indemnité raisonnable».

25 — Voir article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48.

26 — Voir mes conclusions dans l'affaire Liffers (C-99/15, EU:C:2015:768, point 28).

27 — Voir article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/48.

28 — Cette disposition impose, à mon avis, le paiement d'une indemnité raisonnable même en cas d'atteinte à une marque communautaire dans l'ignorance de l'existence d'une publication de demande de marque.

54. En revanche, «le recouvrement des bénéfices» prévu à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/48 est, à mon avis, une réparation pécuniaire uniforme et prévisible qui prend en compte les circonstances spécifiques de chaque affaire. De surcroît, je considère que cette réparation pécuniaire serait appropriée, car elle vise à retirer l'avantage indu acquis [29] à la suite de la publication de la demande de marque. Une telle réparation pécuniaire qui représente les bénéfices injustement réalisés par l'utilisateur en cause serait par conséquent proportionnée à l'atteinte à la marque (in status nascendi) commise et permettrait également de dissuader d'autres atteintes similaires [30].

55. Contrairement à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48, le paragraphe 2 de ce même article ne prévoit pas la réparation du préjudice moral. Cette omission me paraît avoir été voulue par le législateur européen et reflète le fait que l'article 13, paragraphe 2, de cette directive vise des activités contrefaisantes moins répréhensibles pour lesquelles une réparation intégrale n'est pas imposée par ladite directive. Je relève que M[me] Nikolajeva, par son troisième chef de conclusion, a demandé l'indemnisation du préjudice non patrimonial, à savoir l'indemnisation du préjudice moral. Je considère qu'une «indemnité raisonnable» n'inclut pas ce type de préjudice. Pareille indemnisation serait disproportionnée au moment où la marque communautaire est encore en voie d'acquisition.

VI – Conclusion

56. Eu égard aux considérations qui précèdent, j'invite la Cour à répondre à la deuxième et à la troisième questions préjudicielles posées par le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju) de la manière suivante:

1) Les articles 9, paragraphes 1 et 3, 14, paragraphe 1, et 101, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, s'opposent à une disposition nationale qui prévoit qu'une marque enregistrée est juridiquement protégée à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

2) L'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens qu'une indemnité raisonnable ne peut être exigée en application de cette disposition pour des faits antérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire.

3) Les termes «indemnité raisonnable» prévus à l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 doivent être interprétés en ce sens que le recouvrement des bénéfices peut être exigé pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Les termes «indemnité raisonnable» excluent le préjudice moral.

29 — Par l'utilisateur de la marque demandée mais non encore enregistrée.

30 — Je considère que même en cas d'ignorance de la publication de la demande de marque (atteinte non intentionnelle), il ne serait pas disproportionné d'ordonner le recouvrement des bénéficies conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/48, étant donné que toute autre mesure ou procédure pour violation du droit de propriété intellectuelle est exclue conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 (non opposabilité de la marque avant la publication de l'enregistrement). Voir, également, point 43 des présentes conclusions.