ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 avril 2011 (*)

«Propriété intellectuelle – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 98, paragraphe 1 – Interdiction des actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires – Portée territoriale ? Mesures coercitives accompagnant une telle interdiction ? Effet sur le territoire des États membres autres que celui dont relève le tribunal saisi»

Dans l'affaire C-235/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 23 juin 2009, parvenue à la Cour le 29 juin 2009, dans la procédure

DHL Express France SAS, anciennement DHL International SA,

contre

Chronopost SA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel et D. Šváby, présidents de chambre, M^me^ R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, U. Lõhmus (rapporteur), M^me^ C. Toader et M. M. Safjan, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 juin 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Chronopost SA, par M^e^ A. Cléry, avocat,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat ainsi que par M^me^ B. Beaupère-Manokha, en qualité d'agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et M^me^ J. Kemper, en qualité d'agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par M^me^ C. Wissels, en qualité d'agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d'agent,

– pour la Commission européenne, par M. H. Krämer, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 octobre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 98 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 83, ci-après le «règlement n° 40/94»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant DHL Express France SAS (ci-après «DHL Express France»), venant aux droits de DHL International SA (ci-après «DHL International»), à Chronopost SA (ci-après «Chronopost») au sujet de l'usage qu'elle a fait des marques communautaire et française WEBSHIPPING, dont Chronopost est titulaire, de l'interdiction de cet usage et des mesures coercitives accompagnant cette interdiction.

Le cadre juridique

Le règlement n° 40/94

3 Aux termes des deuxième, quinzième et seizième considérants du règlement n° 40/94:

«considérant qu'une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser les objets précités de la Communauté; que cette action consiste dans l'établissement d'un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté; que le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé s'applique sauf disposition contraire du présent règlement;

[...]

considérant qu'il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office [de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)], et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires; que ce sont les règles de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [signée le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), 'telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des États adhérents aux Communautés européennes' (ci-après la 'convention de Bruxelles'),] qui s'appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le

présent règlement y déroge;

considérant qu'il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles; que, à cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité de la convention de Bruxelles susvisée apparaissent appropriées».

4 L'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose:

«La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté: 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 la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

5 L'article 9 dudit règlement, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire», prévoit à son paragraphe 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;

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.»

6 L'article 14 du même règlement est libellé comme suit:

«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.

[...]

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

7 Le titre X du règlement n° 40/94, intitulé «Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires», comprend les articles 90 à 104.

8 Aux termes de l'article 90 de ce règlement, relatif à l'application de la convention de Bruxelles:

«1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions de la [convention de Bruxelles] sont applicables aux procédures concernant les marques communautaires et les demandes de marque communautaire ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques communautaires et de marques nationales.

2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92:

a) l'article 2, l'article 4, l'article 5 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article 24 de la [convention de Bruxelles] ne sont pas applicables;

b) les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites prévues à l'article 93 paragraphe 4 du présent règlement;

c) les dispositions du titre II de cette convention qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.»

9 L'article 91 dudit règlement, intitulé «Tribunaux des marques communautaires», énonce à son paragraphe 1:

«Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées 'tribunaux des marques communautaires', chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.»

10 Aux termes de l'article 92 du même règlement, intitulé «Compétence en matière de contrefaçon et de validité»:

«Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive:

a) pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d'une marque communautaire;

b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet;

[...]»

11 L'article 93 du règlement n° 40/94, intitulé «Compétence internationale», prévoit:

«1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la [convention de Bruxelles] applicables en vertu de l'article 90, les procédures résultant des

actions et demandes visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'[OHMI] a son siège.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:

a) l'article 17 de la [convention de Bruxelles] est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent;

b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis [...]»

12 L'article 94 dudit règlement, intitulé «Étendue de la compétence», dispose:

«1. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 93 paragraphes 1 à 4 est compétent pour statuer sur:

– les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre,

– les faits visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase commis sur le territoire de tout État membre.

2. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 93 paragraphe 5 est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.»

13 L'article 97 du même règlement, intitulé «Droit applicable», est libellé comme suit:

«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.»

14 L'article 98 du règlement n° 40/94, intitulé «Sanctions», énonce:

«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.»

Le règlement (CE) n° 44/2001

15 Aux termes de son article 68, paragraphe 1, le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), a remplacé, entre les États membres, la convention de Bruxelles. Le chapitre III de ce règlement énonce les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution de ces décisions.

16 L'article 33, paragraphe 1, de ce règlement, consacrant le principe de la reconnaissance des décisions, dispose que «[l]es décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure».

17 L'article 38, paragraphe 1, du même règlement énonce:

«Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.»

18 L'article 49 dudit règlement est libellé comme suit:

«Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine.»

La directive 2004/48/CE

19 L'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 L 157, p. 45, et rectificatif JO L 195, p. 16), dispose sous le titre «Obligation générale»:

«1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 Chronopost est titulaire des marques communautaire et française portant sur le signe «WEBSHIPPING». La marque communautaire, déposée en octobre 2000, a été enregistrée le 7 mai 2003 pour, notamment, des services de logistique et de transmission d'informations, de télécommunications, de transport par route, de collecte de courrier, de journaux et de colis ainsi que de gestion de courrier express.

21 Il ressort du dossier que, constatant l'utilisation des signes «WEB SHIPPING», «Web Shipping» et/ou «Webshipping» pour désigner un service de gestion des envois express accessible sur le réseau Internet par l'un de ses principaux concurrents, à savoir DHL International, Chronopost a assigné cette société, le 8 septembre 2004, notamment pour contrefaçon de la marque communautaire WEBSHIPPING, devant le tribunal de grande instance de Paris (France), saisi en tant que tribunal des marques communautaires au sens de l'article 91, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Par son jugement du 15 mars 2006, ledit tribunal a, notamment, condamné DHL Express France, venant aux droits de DHL International, pour contrefaçon de la marque française WEBSHIPPING dont Chronopost est titulaire, mais il n'a toutefois pas statué sur la contrefaçon de la marque communautaire.

22 Selon la décision de renvoi, la cour d'appel de Paris, statuant en tant que tribunal des marques communautaires de seconde instance sur l'appel interjeté contre ledit jugement par Chronopost, a, par un arrêt du 9 novembre 2007, interdit, sous astreinte, la poursuite de l'usage par DHL Express France des signes «WEBSHIPPING» et «WEB SHIPPING» pour désigner un service de gestion de courrier express, accessible notamment sur Internet, usage que cette juridiction a qualifié d'atteinte à la marque communautaire et française WEBSHIPPING.

23 Le pourvoi en cassation que DHL Express France avait formé contre ledit arrêt a été rejeté par la décision de renvoi.

24 Toutefois, dans le cadre de la même procédure devant la Cour de cassation, Chronopost a introduit un pourvoi incident dans lequel elle soutient que l'arrêt du 9 novembre 2007 viole les articles 1er et 98 du règlement n° 40/94 en tant que l'interdiction sous peine d'astreinte de la poursuite des actes de contrefaçon de la marque communautaire WEBSHIPPING, prononcée par la cour d'appel de Paris, ne s'étend pas à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

25 Selon la Cour de cassation, il résulte expressément des motifs dudit arrêt de la cour d'appel de Paris que, bien que celui-ci ne contienne pas de dispositif exprès relatif à la demande tendant à ce que l'interdiction sous astreinte prononcée par cette dernière juridiction s'étende à tout le territoire de l'Union, cette interdiction sous astreinte doit s'entendre comme concernant le seul territoire français.

26 Éprouvant des doutes quant à l'interprétation, dans ce contexte, de l'article 98 du règlement n° 40/94, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les

questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 98 du règlement [n° 40/94] doit-il s'interpréter en ce sens que l'interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a effet de plein droit sur l'ensemble du territoire de [l'Union]?

2) Dans la négative, le tribunal est-il en droit d'étendre spécifiquement cette interdiction sur le territoire d'autres États dans lesquels les faits de contrefaçon sont commis, ou menacent d'être commis?

3) Dans l'un ou l'autre cas, les mesures coercitives dont le tribunal, par application de son droit national, a assorti l'interdiction qu'il prononce sont-elles applicables sur le territoire des États membres dans lesquels cette interdiction produirait effet?

4) Dans le cas contraire, le tribunal peut-il prononcer une telle mesure coercitive, semblable ou différente de celle qu'il adopte en vertu de son droit national, par application du droit national des États dans [lesquels] cette interdiction aurait effet?»

Sur les questions préjudicielles

Considérations liminaires

27 L'article 98 du règlement n° 40/94 concerne, ainsi qu'il découle de son intitulé, les sanctions en matière de contrefaçon d'une marque communautaire.

28 La première phrase du paragraphe 1 de cet article prévoit que, lorsqu'il constate des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire, le tribunal des marques communautaires saisi rend une ordonnance interdisant la poursuite de tels actes. La seconde phrase du même paragraphe dispose que ce tribunal est tenu de prendre, conformément à la loi nationale, les mesures qui sont propres à garantir le respect de cette interdiction.

29 Aux termes du paragraphe 2 dudit article 98, le tribunal des marques communautaires applique, «[p]ar ailleurs, [...] 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».

30 Il découle des termes introduisant ce paragraphe 2, lu à la lumière de l'intitulé dudit article 98, ainsi que des diverses versions linguistiques de cette disposition, notamment les versions allemande («in Bezug auf alle anderen Fragen»), espagnole («por otra parte»), italienne («negli altri casi») et anglaise («in all other respects»), que ce paragraphe ne porte pas sur les mesures coercitives visées au paragraphe 1 du même article, qui sont des mesures propres à garantir le respect d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon.

31 Les questions posées par la juridiction de renvoi ne portant que sur l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon et sur les mesures coercitives visant à garantir le respect de cette interdiction, il convient, dès lors, de considérer que ces questions visent l'interprétation de l'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

Sur la première question

32 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire, prononcée par un tribunal des marques communautaires, a effet de plein droit sur l'ensemble du territoire de l'Union.

33 Il convient de relever que la portée territoriale d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire, au sens de l'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, est déterminée tant par la compétence territoriale du tribunal des marques communautaires ordonnant cette interdiction que par l'étendue territoriale du droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire, auquel il est porté atteinte par la contrefaçon ou la menace de contrefaçon, telle que cette étendue découle du règlement n° 40/94.

34 S'agissant, d'une part, de la compétence territoriale du tribunal des marques communautaires, il convient d'emblée de relever que, en vertu de l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 40/94, 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 de ce règlement. Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions de ce titre X, intitulé «Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires» et comprenant les articles 90 à 104 du même règlement.

35 Aux termes de l'article 92, sous a), dudit règlement, les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive pour statuer sur toutes les actions en contrefaçon et, si la loi nationale les admet, en menace de contrefaçon d'une marque communautaire.

36 En l'occurrence, il ressort des observations écrites déposées devant la Cour par Chronopost que le tribunal des marques communautaires a été saisi sur le fondement de l'article 93, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 40/94. Selon les mêmes observations, la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la contrefaçon ou menace de contrefaçon n'est pas fondée sur le paragraphe 5 du même article.

37 En vertu de l'article 93, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l'article 94, paragraphe 1, de celui-ci, le tribunal des marques communautaires, qui est institué, conformément à l'article 91 de ce règlement, afin de protéger les droits conférés par une marque communautaire, est compétent, notamment, pour connaître des faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre.

38 Dès lors, un tribunal des marques communautaires, tel que celui saisi dans le litige au principal, est compétent pour connaître des faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres, voire de l'ensemble de ceux-ci. Partant, sa compétence peut s'étendre à tout le territoire de l'Union.

39 D'autre part, le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire, conféré en vertu du règlement n° 40/94, s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union, sur lequel les marques communautaires jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets.

40 En effet, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, la marque communautaire a un caractère unitaire. Produisant les mêmes effets dans l'ensemble de

l'Union, elle ne peut, conformément à cette disposition, être enregistrée ou 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 même règlement.

41 Il résulte, en outre, du deuxième considérant du règlement n° 40/94 que l'objectif poursuivi par celui-ci consiste dans l'établissement d'un régime communautaire des marques qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de l'Union.

42 Le caractère unitaire de la marque communautaire ressort également des quinzième et seizième considérants du même règlement. Selon ceux-ci, d'une part, il est indispensable que les effets des décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires s'étendent à l'ensemble de l'Union, afin d'éviter tant des décisions contradictoires des tribunaux et de l'OHMI que des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires, et, d'autre part, il convient d'éviter que des jugements contradictoires ne soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles.

43 En outre, la Cour a déjà jugé, au point 60 de l'arrêt du 14 décembre 2006, Nokia (C-316/05, Rec. p. I-12083), que l'objectif visé par l'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 est de protéger de façon uniforme sur tout le territoire de l'Union le droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon.

44 En vue de garantir cette protection uniforme, l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires compétent doit donc, en principe, s'étendre à tout le territoire de l'Union.

45 En effet, si la portée territoriale de cette interdiction était, au contraire, limitée au territoire de l'État membre pour lequel ce tribunal a constaté l'acte de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ou au territoire des seuls États membres ayant donné lieu à une telle constatation, il existerait un risque que le contrefacteur recommence à exploiter le signe en question dans un État membre à l'égard duquel l'interdiction n'aurait pas été prononcée. De plus, les nouvelles procédures juridictionnelles que le titulaire de la marque communautaire serait contraint d'engager augmenteraient, de manière proportionnelle à celles-ci, le risque de décisions contradictoires concernant la marque communautaire visée, notamment, en raison de l'appréciation factuelle du risque de confusion. Or, une telle conséquence va à l'encontre tant de l'objectif de protection uniforme de la marque communautaire poursuivi par le règlement n° 40/94 que du caractère unitaire de celle-ci, tels que rappelés aux points 40 à 42 du présent arrêt.

46 Toutefois, la portée territoriale de l'interdiction peut, dans certains cas, être restreinte. En effet, le droit exclusif du titulaire de la marque communautaire, prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, est octroyé afin de permettre à ce titulaire de protéger ses intérêts spécifiques en tant que tels, c'est-à-dire de s'assurer que cette marque est en mesure de 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 (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, non encore publié au Recueil, point 75 et jurisprudence citée).

47 Il s'ensuit, ainsi que la Commission européenne l'a relevé, que le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire et, par conséquent, l'étendue territoriale de ce droit ne peuvent aller au-delà de ce que celui-ci permet à son titulaire afin de protéger la marque qu'il détient, à savoir interdire uniquement tout usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Les actes ou les futurs actes du défendeur, à savoir la personne faisant l'usage incriminé de la marque communautaire, qui ne constituent pas une atteinte aux fonctions de la marque communautaire ne sauraient dès lors faire l'objet d'une interdiction.

48 Partant, si le tribunal des marques communautaires saisi dans des conditions telles que celles au principal constate que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire se limitent à un seul État membre ou à une partie du territoire de l'Union, notamment, parce que l'auteur de la demande d'interdiction a restreint la portée territoriale de son action dans le cadre de l'exercice de son libre pouvoir de déterminer l'étendue de l'action qu'il introduit ou parce que le défendeur apporte la preuve que l'usage du signe en question 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.

49 Enfin, il convient de préciser que la portée territoriale d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire peut s'étendre à tout le territoire de l'Union. En revanche, en vertu de l'article 90 du règlement n° 40/94, qui traite de l'application de la convention de Bruxelles, lu en combinaison avec l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, les autres États membres sont, en principe, tenus de reconnaître et d'exécuter la décision juridictionnelle, conférant ainsi à celle-ci un effet transfrontalier.

50 Il y a dès lors lieu de répondre à la première question que l'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que la portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement, s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union.

Sur la deuxième question

51 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question posée par la juridiction de renvoi.

Sur les troisième et quatrième questions

52 Par ses troisième et quatrième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 98, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens qu'une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national, en vue de garantir le respect d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu'il a prononcée, est susceptible de produire effet dans les États membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s'étend la portée territoriale d'une telle interdiction. Dans la négative, la même juridiction demande si ce tribunal peut prononcer une telle mesure, semblable ou différente de celle qu'il adopte en vertu de son

droit national, par application du droit national de l'État membre sur le territoire duquel s'étend la portée de ladite interdiction.

53 À cet égard, il convient, d'une part, de rappeler que, en ce qui concerne le droit applicable aux mesures coercitives, la Cour a déjà jugé que c'est parmi les mesures prévues dans la législation de l'État membre dont relève le tribunal des marques communautaires saisi que celui-ci doit choisir celles qui sont propres à garantir le respect de l'interdiction qu'il a ordonnée (arrêt Nokia, précité, point 49).

54 D'autre part, il convient de relever que des mesures coercitives, ordonnées par le tribunal des marques communautaires en vertu du droit national de l'État membre dont il relève, ne sauraient répondre à l'objectif en vue duquel elles sont arrêtées, à savoir garantir le respect de l'interdiction afin d'assurer une protection effective sur le territoire de l'Union du droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon (voir, en ce sens, arrêt Nokia, précité, point 60), que si elles ont un effet sur le même territoire que celui dans lequel la décision juridictionnelle d'interdiction produit elle-même des effets.

55 Dans l'affaire au principal, la décision d'interdiction telle qu'ordonnée par le tribunal des marques communautaires a été assortie d'une astreinte par ce dernier en vertu du droit national. Afin qu'elle produise effet sur le territoire d'un État membre autre que celui dont relève le tribunal qui a ordonné ladite mesure coercitive, un tribunal de cet autre État membre qui serait saisi à cet égard doit, conformément aux dispositions du chapitre III du règlement n° 44/2001, reconnaître et faire exécuter celle-ci selon les règles et modalités prévues par le droit interne de ce dernier État.

56 Dans le cas où le droit national de l'État membre requis pour reconnaître et exécuter la décision du tribunal des marques communautaires ne prévoit aucune mesure coercitive analogue à celle ordonnée par le tribunal des marques communautaires qui a prononcé une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon et a assorti cette interdiction d'une telle mesure en vue d'en garantir le respect, le tribunal saisi de cet État membre doit, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 67 de ses conclusions, réaliser l'objectif poursuivi par ladite mesure en recourant aux dispositions pertinentes de son droit national qui sont de nature à garantir de manière équivalente le respect de l'interdiction initialement prononcée.

57 En effet, cette obligation de réaliser l'objectif poursuivi par ladite mesure constitue le prolongement de l'obligation imposée aux tribunaux des marques communautaires de prendre des mesures coercitives lorsqu'ils rendent une décision portant interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Sans ces obligations corrélées, une telle interdiction pourrait ne pas être assortie de mesures propres à en garantir le respect, de sorte qu'elle serait, dans une large mesure, dépourvue d'effet dissuasif (voir, en ce sens, arrêt Nokia, précité, points 58 et 60).

58 À cet égard, il convient de rappeler qu'il incombe aux juridictions des États membres, par application du principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE, d'assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 38 et jurisprudence citée). En vertu de la même disposition, les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. En particulier, en

vertu de l'article 3 de la directive 2004/48, les États membres sont tenus de prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par cette directive, au nombre desquels figure, notamment, le droit des titulaires de marques. Aux termes du paragraphe 2 du même article 3, ces mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

59 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l'article 98, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens qu'une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu'il a prononcée, produit effet dans les États membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s'étend la portée territoriale d'une telle interdiction, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement n° 44/2001 en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice. Lorsque le droit national de l'un de ces autres États membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l'objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet État membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) **L'article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que la portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement, s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.**

2) **L'article 98, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement n° 3288/94, doit être interprété en ce sens qu'une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu'il a prononcée, produit effet dans les États membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s'étend la portée territoriale d'une telle interdiction, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement (CE)**

n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice. Lorsque le droit national de l'un de ces autres États membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l'objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet État membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction.

Signatures

---

* Langue de procédure: le français.