

Court of Justice EU, 2 April 2020, Coty v Amazon



TRADE MARK LAW

Amazon is not infringing Coty trade marks by storing infringing perfumes on behalf of a third party without being aware of that infringement:

- the Court has already pointed out that ‘using’ involves active behaviour and direct or indirect control of the act constituting the use
- in order for the storage of goods bearing signs identical, or similar to trade marks to be classified as ‘using’ those signs, it is necessary for the economic operator providing the storage itself to pursue the aim referred to by those provisions, which is offering the goods or putting them on the market

In the second place, it is apparent from the wording of Article 9(2)(b) of Regulation No 207/2009, the substance of which is reproduced in Article 9(3)(b) of Regulation 2017/1001, that that provision relates specifically to the offering of goods, their being put on the market, their being stocked ‘for those purposes’ or the supply of services under the sign concerned.

45. It follows that, in order for the storage of goods bearing signs identical, or similar to trade marks to be classified as ‘using’ those signs, it is also necessary, as observed, in essence, by the Advocate General in point 67 of his Opinion, for the economic operator providing the storage itself to pursue the aim referred to by those provisions, which is offering the goods or putting them on the market.

46. Failing that, it cannot be concluded that the act constituting the use of the trade mark is carried out by that person, or that the sign is used in that person’s own commercial communication.

Source: curia.europa.eu

Court of Justice EU, 2 April 2010

(E. Regan, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (Rapporteur) and C. Lycourgos)

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber)

2 April 2020 (*)

(Reference for a preliminary ruling — EU trade mark — Regulation (EC) No 207/2009 — Article 9 — Regulation (EU) 2017/1001 — Article 9 — Rights conferred by a trade mark — Use — Stocking of goods for the purposes of offering them or putting them on the market — Storage with a view to dispatching goods sold in an online marketplace which infringe trade mark rights)

In Case C-567/18,

REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany), made by decision of 26 July 2018, received at the Court on 7 September 2018, in the proceedings

Coty Germany GmbH

v

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon FC Graben GmbH,

Amazon EU Sàrl,

THE COURT (Fifth Chamber),

composed of E. Regan, President of the Chamber, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (Rapporteur) and

C. Lycourgos, Judges,

Advocate General: M. Campos Sánchez-Bordona,

Registrar: D. Dittert, Head of Unit,

having regard to the written procedure and further to the hearing on 19 September 2019,

after considering the observations submitted on behalf of:

– Coty Germany GmbH, by M. Fiebig, B. Weichhaus and A. Lubberger, Rechtsanwälte,

– Amazon Services Europe Sàrl and Amazon FC Graben GmbH, by V. von Bomhard,

C. Elkemann and A. Lambrecht, Rechtsanwälte,

– the European Commission, by G. Braun, É. Gippini Fournier and S.L. Kalèda, acting as Agents,

after hearing the [Opinion of the Advocate General](#) at the sitting on 28 November 2019,

gives the following

Judgment

1 This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 9(2)(b) of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the [European Union] trade mark (OJ 2009 L 78, p. 1), in the version prior to its amendment by Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 (OJ 2015 L 341, p. 21), and of Article 9(3)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ 2017 L 154, p. 1).

2 The request has been made in proceedings between Coty Germany GmbH (‘Coty’), on the one hand, and Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH and Amazon EU Sàrl, on the other concerning the sale, in a marketplace of the website www.amazon.de, of bottles of perfume in respect of which the rights conferred by the trade mark have not been exhausted, by a third-party seller who did not have authorisation from Coty to do so.

Legal context

Regulation No 207/2009

3 Article 9 of Regulation No 207/2009, entitled ‘Rights conferred by [an EU] trade mark’, in the version prior to its amendment by Regulation 2015/2424, provided, in paragraphs 1 and 2 thereof:

‘1. [An EU] trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled

to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the [EU] trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the [EU] trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the [EU] trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the [EU] trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

(c) any sign which is identical with, or similar to, the [EU] trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the [EU] trade mark is registered, where the latter has a reputation in the [European Union] and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the [EU] trade mark.

2. The following, *inter alia*, may be prohibited under paragraph 1:

...

(b) offering the goods, putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;

...

4 Regulation No 207/2009, as amended by Regulation 2015/2424, was repealed and replaced, with effect from 1 October 2017, by Regulation 2017/1001.

Regulation 2017/1001

5 Article 9 of Regulation 2017/1001 reads as follows:

'1. The registration of an EU trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein.

2. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:

(a) the sign is identical with the EU trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with those for which the EU trade mark is registered;

(b) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with, or similar to, the goods or services for which the EU trade mark is registered, if there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

(c) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Union and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the EU trade mark.

3. The following, in particular, may be prohibited under paragraph 2:

...

(b) offering the goods, putting them on the market, or stocking them for those purposes under the sign, or offering or supplying services thereunder;

...

Directive 2000/31/EC

6 Article 14 of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce') (OJ 2000 L 178, p. 1), entitled 'Hosting', provides, in paragraph 1 thereof:

'Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that:

(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or
(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.'

Directive 2004/48/EC

7 Article 11 of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (OJ 2004 L 157, p. 45, corrigendum OJ 2004 L 195, p. 16), entitled 'Injunctions', provides, in the first sentence thereof:

'Member States shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement.'

The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling

8 Coty, a distributor of perfumes, holds a licence for the EU trade mark DAVIDOFF registered under No 876 874 ('the mark at issue'), which enjoys protection for 'perfumes, essential oils, cosmetics'.

9 Amazon Services Europe enables third-party sellers to place offers for sale in respect of their goods in the 'Amazon-Marketplace' section of the website www.amazon.de. In the event of sale, contracts concerning those goods are concluded between the third-party sellers and the purchasers. Those third-party sellers may also avail themselves of the 'Fulfilment by Amazon' scheme, under which goods are stored by Amazon group companies, including Amazon FC Graben, which operates a warehouse. Those goods are dispatched by external service providers.

10 On 8 May 2014 one of Coty's test purchasers ordered on the website www.amazon.de a bottle of 'Davidoff Hot Water EdT 60 ml' perfume that was offered for sale by a third-party seller ('the seller') and dispatched by the Amazon group under that scheme. After Coty sent a letter of formal notice to the seller on the ground that the rights conferred by the mark at issue were not exhausted in respect of the goods consigned by the seller to

Amazon FC Graben under that scheme, those goods not having been put on the market in the European Union under that trade mark by the proprietor or with its consent, the seller signed a cease-and-desist declaration, coupled with a penalty clause.

11 By letter of 2 June 2014, Coty requested Amazon Services Europe to return all the bottles of perfume bearing the mark at issue stocked on behalf of the seller. Amazon Services Europe sent Coty a package containing 30 bottles of perfume. After another company belonging to the Amazon group informed Coty that 11 out of the 30 bottles sent originated from another seller's stock, Coty requested that Amazon Services Europe disclose the name and address of that other seller, as the rights conferred on 29 out of the 30 bottles by the mark at issue had not been exhausted. Amazon Services Europe replied that it was not in a position to accede to that request.

12 Taking the view that Amazon Services Europe's conduct, on the one hand, and that of Amazon FC Graben, on the other, infringed its rights in the mark at issue, Coty requested, in essence, that those two companies be ordered, subject to penalties, to desist, in the course of trade, from stocking or dispatching 'Davidoff Hot Water' brand perfumes in Germany, or from causing them to be stocked or dispatched, if those goods were not put on the Union market with Coty's consent. It requested, in the alternative, that the same order be made against those companies in relation to 'Davidoff Hot Water EdT 60 ml' brand perfumes and, in the further alternative, that the same order be made against them in relation to 'Davidoff Hot Water EdT 60 ml' brand perfumes which have been stored on behalf of the seller or which cannot be attributed to another seller.

13 The Landgericht (Regional Court, Germany) dismissed the action brought by Coty. The appeal brought by Coty was dismissed, with the court of appeal holding, inter alia, that Amazon Services Europe had neither stocked nor dispatched the goods concerned and that Amazon FC Graben had kept those goods on behalf of the seller and other third-party sellers.

14 Coty brought an appeal on a point of law (*Revision*) before the referring court. Only Amazon Services Europe and Amazon FC Graben are respondents before that court.

15 The referring court states that whether that appeal is successful, in so far as Coty disputes the court of appeal's finding that Amazon FC Graben is not liable as a perpetrator of an infringement of trade mark rights, depends on the interpretation to be given to Article 9(2)(b) of Regulation No 207/2009 and Article 9(3)(b) of Regulation 2017/1001.

16 In particular, it emphasises that whether the appeal on a point of law is successful depends on whether those provisions are to be interpreted as meaning that a person who, on behalf of a third party, stores goods which infringe trade mark rights, without having knowledge of that infringement, stocks those goods in order to offer them or put them on the market for the purposes of those provisions, even if it is only the third party who intends to offer those goods or put them on the market.

17 The referring court also states that, since Coty bases one of its claims on the risk of a repeat infringement, its action is well founded only if the conduct of the Amazon group companies in question is established to be unlawful both at the material time in the main proceedings and when the decision on the appeal on a point of law is issued.

18 In those circumstances, the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany) decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling:

'Does a person who, on behalf of a third party, stores goods which infringe trade mark rights, without having knowledge of that infringement, stock those goods for the purpose of offering them or putting them on the market, if it is not that person himself but rather the third party alone which intends to offer the goods or put them on the market?'

Consideration of the question referred

Admissibility

19 Coty argues, first, that the question referred for a preliminary ruling, as submitted by the referring court, essentially covers a warehouse-keeper who does not provide any assistance in the offering for sale, sale or putting on the market of the goods stored in its warehouse. However, Amazon FC Graben cannot be thus characterised, in the light of the services offered by other Amazon group companies in connection with putting the goods concerned on the market, so that it is possible that the question referred for a preliminary ruling concerns a hypothetical problem or that that question does not bear sufficient relation to the actual facts of the main action or its object.

20 Secondly, Coty submits that the description of the respondents in the main proceedings set out in the order for reference does not sufficiently reflect the role played by Amazon Services Europe and Amazon FC Graben in putting the goods concerned on the market. It claims, in that context, that, in the notice for sale and when the contract of sale is performed, those companies entirely replace the seller. In addition, by order of Amazon Services Europe and Amazon EU, Amazon Europe Core continuously promotes the goods concerned on the website www.amazon.de by means of advertisements on the Google search engine referring to offers made both by Amazon EU in its own name and by third parties and managed by Amazon Services Europe. Thus, taken as a whole, the activities of the respondents in the main proceedings go far beyond the role played by eBay in the case that gave rise to the judgment of 12 July 2011, *L'Oréal and Others* (C-324/09, EU:C:2011:474).

21 In that regard, it should be borne in mind that the Court, when answering questions referred for a preliminary ruling, must take account, under the division of jurisdiction between the Courts of the European Union and the national courts, of the factual and legislative context of the questions as described in the order for reference (judgments of 5 December 2017, *M.A.S. and M.B.*, C-42/17, EU:C:2017:936, paragraph 24, and of 14 November 2019, *Spedidam*, C-484/18, EU:C:2019:970, paragraph 29 and the case-law cited).

22 Since the national court alone has jurisdiction to find and assess the facts in the case before it, the Court must in principle confine its examination to the matters which the court or tribunal making the reference has decided to submit to it and thus proceed on the basis of the situation which that court or tribunal considers to be established, and cannot be bound by suppositions raised by one of the parties to the main proceedings (judgment of 8 June 2016, *Hünnebeck*, C-479/14, EU:C:2016:412, paragraph 36 and the case-law cited).

23 It is solely for the national court before which the dispute has been brought, and which must assume responsibility for the subsequent judicial decision, to determine, in the light of the particular circumstances of the case, both the need for a preliminary ruling in order to enable it to deliver judgment and the relevance of the questions which it submits to the Court. Consequently, where the questions submitted concern the interpretation of a rule of EU law, the Court is in principle bound to give a ruling (judgment of 19 December 2019, *Dobersberger*, C-16/18, EU:C:2019:1110, paragraph 18 and the case-law cited).

24 It follows that questions relating to EU law enjoy a presumption of relevance. The Court may refuse to rule on a question referred by a national court only where it is quite obvious that the interpretation of EU law that is sought bears no relation to the actual facts of the main action or its object, where the problem is hypothetical, or where the Court does not have before it the factual or legal material necessary to give a useful answer to the questions submitted to it (judgment of 19 December 2019, *Dobersberger*, C-16/18, EU:C:2019:1110, paragraph 19 and the case-law cited).

25 However, that is not the situation in the present case.

26 First, as is clear from the order for reference, and as noted in paragraph 15 above, whether the appeal on a point of law is successful depends, according to the referring court, on the interpretation to be given to Article 9(2)(b) of Regulation No 207/2009 and Article 9(3)(b) of Regulation 2017/1001, which is sought by that court in order to establish Amazon FC Graben's potential liability for the infringement of Coty's trade mark rights.

27 Secondly, the Court has before it the factual and legal material necessary to give a useful answer to the question submitted to it. It is clear from the order for reference, first, that Amazon Services Europe enables third-party sellers to place offers for sale in respect of their goods in the '*Amazon-Marketplace*' section of the website www.amazon.de and, second, that Amazon FC Graben operates a warehouse in which the goods concerned were stored.

28 Moreover, as regards the lack of description of Amazon EU and Amazon Europe Core in the order for reference, it must be pointed out that the potential liability of those companies is not the subject of the appeal on a point of law pending before the referring court or, by extension, of the request for a preliminary ruling.

29 It follows that the question referred for a preliminary ruling is admissible.

Substance

30 By its question, the referring court asks, in essence, whether Article 9(2)(b) of Regulation No 207/2009 and Article 9(3)(b) of Regulation 2017/1001 must be interpreted as meaning that a person who, on behalf of a third party, stores goods which infringe trade mark rights, without being aware of that infringement, must be regarded as stocking those goods in order to offer them or put them on the market for the purposes of those provisions, if that person does not itself pursue those aims.

31 It should be borne in mind, as a preliminary point, that, according to Article 9(1) of Regulation No 207/2009, the substance of which is reproduced in Article 9(1) and (2) of Regulation 2017/1001, an EU trade mark confers on the proprietor the exclusive right to prevent all third parties from using in the course of trade any sign which is identical to that mark in relation to goods or services which are identical to those for which the mark is registered, or any sign where, because of its identity with, or similarity to, the EU trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by that mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, or any sign which is identical or similar to the EU trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which that mark is registered, where the latter has a reputation in the European Union and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of that mark.

32 Article 9(2) of Regulation No 207/2009, the substance of which is reproduced in Article 9(3) of Regulation 2017/1001, sets out a non-exhaustive list of the types of use which may be prohibited by a trade mark proprietor under Article 9(1) of Regulation No 207/2009 and Article 9(1) of Regulation 2017/1001 (see, to that effect, judgment of 23 March 2010, *Google France and Google*, C-236/08 to C-238/08, EU:C:2010:159, paragraph 65).

33 Those types of use include, in Article 9(2)(b) of Regulation No 207/2009, the substance of which is reproduced in Article 9(3)(b) of Regulation 2017/1001, offering the goods, putting them on the market or stocking them for those purposes.

34 In the present case, it is apparent from the order for reference, first, that the respondents in the main proceedings merely stored the goods concerned, without themselves offering them for sale or putting them on the market and, secondly, that they did not intend to offer those goods for sale or put them on the market either.

35 It must therefore be determined whether such a storage operation may be regarded as '*using*' the trade mark for the purposes of Article 9(1) of Regulation No 207/2009 and Article 9(1) and (2) of Regulation 2017/1001 and, in particular, as '*stocking*' those goods in order to offer them or put them on the market for the purposes of Article 9(2)(b) of Regulation No 207/2009, the substance of which is reproduced in Article 9(3)(b) of Regulation 2017/1001.

36 In that regard, it should be borne in mind, in the first place, that neither Regulation No 207/2009 nor Regulation 2017/1001 defines the concept of ‘using’ referred to in Article 9 of those regulations.

37 The Court has, however, already had occasion to point out that, according to its ordinary meaning, the expression ‘using’ involves active behaviour and direct or indirect control of the act constituting the use. In that regard, it has noted that Article 9(2) of Regulation No 207/2009, the substance of which is reproduced in Article 9(3) of Regulation 2017/1001, which lists in a non-exhaustive manner the types of use which the trade mark proprietor may prohibit, refers exclusively to active behaviour on the part of the third party (see, to that effect, judgments of 3 March 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, paragraphs 39 and 40, and of 25 July 2018, *Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe*, C-129/17, EU:C:2018:594, paragraph 38).

38 The Court has also noted that those provisions are intended to provide a trade mark proprietor with a legal instrument allowing him to prohibit, and thus to prevent, any use of his trade mark by a third party without his consent. However, only a third party who has direct or indirect control of the act constituting the use is effectively able to stop that use and therefore comply with that prohibition (see, to that effect, judgment of 3 March 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, paragraph 41).

39 The Court has also repeatedly held that the use, by a third party, of a sign identical or similar to the proprietor’s trade mark implies, at the very least, that that third party uses the sign in its own commercial communication. A person may thus allow its clients to use signs which are identical or similar to trade marks without itself using those signs (see, to that effect, judgment of 23 March 2010, *Google France and Google*, C-236/08 to C-238/08, EU:C:2010:159, paragraph 56).

40 Thus, the Court has held, as regards the operation of an e-commerce platform, that the use of signs identical or similar to trade marks in offers for sale displayed in an online marketplace is made by the sellers who are customers of the operator of that marketplace and not by that operator itself (see, to that effect, judgment of 12 July 2011, *L’Oréal and Others*, C-324/09, EU:C:2011:474, paragraph 103).

41 It has also noted, as regards an undertaking whose main activity is filling cans with drinks produced by it or by third parties, that a service provider who merely fills, under an order from and on the instructions of a third party, cans already bearing signs similar to trade marks and therefore merely executes a technical part of the production process of the final product without having any interest in the external presentation of those cans and in particular in the signs thereon, is not itself ‘using’ those signs, but is only creating the technical conditions necessary for the third party to use them (see, to that effect, judgment of 15 December 2011, *Frisdranken Industrie Winters*, C-119/10, EU:C:2011:837, paragraph 30).

42 Similarly, the Court has held that, although an economic operator who imports or sends to a warehouse-keeper, for the purposes of their being put on the market, goods bearing a trade mark of which it is not the proprietor may be regarded as ‘using’ a sign identical to that trade mark, that is not necessarily true of the warehouse-keeper who provides a storage service in relation to goods bearing another person’s trade mark (see, to that effect, judgment of 16 July 2015, *TOP Logistics and Others*, C-379/14, EU:C:2015:497, paragraphs 42 and 45).

43 The fact of creating the technical conditions necessary for the use of a sign and being paid for that service does not mean that the party offering the service itself uses the sign (see, to that effect, judgments of 23 March 2010, *Google France and Google*, C-236/08 to C-238/08, EU:C:2010:159, paragraph 57, and of 15 December 2011, *Frisdranken Industrie Winters*, C-119/10, EU:C:2011:837, paragraph 29).

44 In the second place, it is apparent from the wording of Article 9(2)(b) of Regulation No 207/2009, the substance of which is reproduced in Article 9(3)(b) of Regulation 2017/1001, that that provision relates specifically to the offering of goods, their being put on the market, their being stocked ‘for those purposes’ or the supply of services under the sign concerned.

45 It follows that, in order for the storage of goods bearing signs identical, or similar to trade marks to be classified as ‘using’ those signs, it is also necessary, as observed, in essence, by the Advocate General in point 67 of his Opinion, for the economic operator providing the storage itself to pursue the aim referred to by those provisions, which is offering the goods or putting them on the market.

46 Failing that, it cannot be concluded that the act constituting the use of the trade mark is carried out by that person, or that the sign is used in that person’s own commercial communication.

47 In the present case, as regards the respondents in the main proceedings, as noted in paragraph 34 above, the referring court states unequivocally that they have not themselves offered the goods concerned for sale or put them on the market, that court stating, moreover, in the wording of its question, that it is the third party alone who intends to offer the goods or put them on the market. It follows that the respondents do not themselves use the sign in their own commercial communication.

48 That conclusion is, however, without prejudice to the possibility of considering that those parties themselves use the sign in connection with bottles of perfume which they stock not on behalf of third-party sellers but on their own behalf or which, if they were unable to identify the third-party seller, would be offered or put on the market by those parties themselves.

49 Lastly, notwithstanding the considerations referred to in paragraph 47 above, it should be borne in mind that it is apparent from settled case-law that, where an economic operator has enabled another operator to make use of the trade mark, its role must, as necessary, be examined from the point of view of rules of law other than Article 9 of Regulation No 207/2009 or Article 9 of

Regulation 2017/1001 (see, to that effect, judgments of 23 March 2010, *Google France and Google*, C-236/08 to C-238/08, EU:C:2010:159, paragraph 57, and of 15 December 2011, *Frisdranken Industrie Winters*, C-119/10, EU:C:2011:837, paragraph 35), such as Article 14(1) of Directive 2000/31 or the first sentence of Article 11 of Directive 2004/48.

50 In that regard, Coty asks the Court, in the event that the answer to the question submitted by the referring court is in the negative, to rule on whether the activity of the operator of an online marketplace in circumstances such as those in the main proceedings falls within the scope of Article 14(1) of Directive 2000/31 and, if not, whether such an operator must be regarded as an ‘infringer’ as referred to in the first sentence of Article 11 of Directive 2004/48.

51 It should, however, be borne in mind that, according to settled case-law, it is not necessary to examine questions submitted to the Court by the parties to the main proceedings other than those that were the subject of the national court’s order for reference (judgment of 3 September 2015, *A2A*, C-89/14, EU:C:2015:537, paragraph 44 and the case-law cited).

52 It is common ground that, in its request for a preliminary ruling, the referring court did not raise that question, and there is therefore no need to answer it.

53 In the light of the foregoing considerations, the answer to the question referred is that Article 9(2)(b) of Regulation No 207/2009 and Article 9(3)(b) of Regulation 2017/1001 must be interpreted as meaning that a person who, on behalf of a third party, stores goods which infringe trade mark rights, without being aware of that infringement, must be regarded as not stocking those goods in order to offer them or put them on the market for the purposes of those provisions, if that person does not itself pursue those aims.

Costs

54 Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.

On those grounds, the Court (Fifth Chamber) hereby rules:

Article 9(2)(b) of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the [European Union] trade mark and Article 9(3)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark must be interpreted as meaning that a person who, on behalf of a third party, stores goods which infringe trade mark rights, without being aware of that infringement, must be regarded as not stocking those goods in order to offer them or put them on the market for the purposes of those provisions, if that person does not itself pursue those aims.

[Signatures]

* Language of the case: German.

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 28 novembre 2019 (1)

Affaire C-567/18

Coty Germany GmbH

contre

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon FC Graben GmbH,

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon EU Sàrl

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« *Recours préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Effets de la marque de l’Union européenne – Droits conférés par la marque – Droit d’interdire à tout tiers de détenir des produits aux fins de les offrir ou de les mettre sur le marché – Stockage des produits pour un tiers en méconnaissance d’une violation du droit des marques* »

1. Dans l’arrêt *Coty Germany* (2), la Cour a abordé un des problèmes posés par les « *plateformes tierces pour la vente sur Internet des produits de luxe* » dans le cadre d’un système de distribution sélective. Cette affaire portait sur la validité de l’interdiction d’avoir recours à ces plateformes (ou à des entreprises tierces pour les ventes par Internet) imposée aux distributeurs agréés de certains produits cosmétiques afin de préserver leur image de luxe.

2. L’entreprise qui était à l’origine de ce litige (*Coty Germany GmbH*) a introduit devant les juridictions allemandes une action portant également sur le comportement des plateformes de commerce électronique, en particulier une des plus connues, à savoir Amazon. Selon *Coty Germany*, certaines entreprises du groupe Amazon ont violé le droit du titulaire de la marque de l’Union européenne d’interdire à des tiers d’utiliser cette dernière (3). La violation aurait été commise lorsque ces entreprises ont pris part, sans autorisation du titulaire de la marque de l’Union européenne, à la vente d’un parfum protégé par ladite marque, dont *Coty Germany* détient une licence.

3. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est appelée à statuer en dernier ressort après les décisions rendues par une juridiction de première instance et une autre juridiction d’appel, défère à la Cour ses questions relatives à l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (4), qui définit les droits conférés au titulaire de la marque de l’Union (5).

I. Le cadre juridique : le règlement (UE) 2017/1001

4. Le règlement (UE) 2017/1001 (6) a codifié et remplacé le règlement no 207/2009, qui était applicable lorsque se sont produits les faits à l’origine du litige. La juridiction de renvoi se réfère aux deux règlements et souligne que, eu égard à la nature de l’action exercée, c’est le règlement actuellement en vigueur qui doit être appliqué. En tout état de cause, la disposition pertinente pour la présente affaire (7) n’a pas été substantiellement modifiée d’un règlement à l’autre.

5. L'article 9 (intitulé « *Droit conféré par la marque de l'Union européenne* ») du règlement 2017/1001 dispose: « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;

[...]

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

[...]

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

[...] »

II. Les faits à l'origine du litige, la procédure devant les juridictions nationales et la question préjudicielle

6. Coty Germany, qui vend des produits cosmétiques en Allemagne, est titulaire d'une licence sur la marque de l'Union européenne « *DAVIDOFF* », protégée pour les produits « *parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques* ». En cette qualité, elle est habilitée (par l'entreprise titulaire de l'enregistrement de la marque) à exercer en son propre nom les droits attachés à cette marque.

7. Amazon Services Europe Sàrl (ci-après « *Amazon Services* »), dont le siège social est sis à Luxembourg, propose à des vendeurs tiers la possibilité de publier des offres de vente de leurs produits sur le site web amazon.de. Les contrats de vente portant sur les produits ainsi distribués sont conclus entre les vendeurs tiers et les acheteurs.

8. Les vendeurs tiers ont la possibilité de souscrire au programme « *Expédié par Amazon* » (8), qui implique tant le stockage des produits dans les centres logistiques des sociétés du groupe Amazon que l'expédition de la marchandise à l'acheteur et d'autres services additionnels.

9. Le 8 mai 2014, un acheteur-test au service de Coty Germany a acheté, à travers le site Internet amazon.de, le parfum « *Davidoff Hot Water EdT 60 ml* » offert à la vente par M^{me} OE (ci-après la « *vendeuse* ») avec la précision « *Versand durch Amazon* » (« *Expédié par Amazon* »), puisque cette dernière participait à ce programme.

10. Amazon Services avait confié le soin de stocker les produits de la vendeuse à Amazon FC Graben GmbH (ci-après « *Amazon FC* »), qui appartient au même groupe et exploite un dépôt de marchandises sis à Graben (Allemagne).

11. Coty Germany a été informée de la vente de ces produits et a mis la vendeuse en demeure de cesser son offre, en faisant valoir que les droits conférés par la marque du parfum n'avaient pas été épuisés. La

vendeuse a réagi en prenant un engagement d'abstention, assorti d'une clause pénale en cas de manquement.

12. Par courrier du 2 juin 2014, Coty Germany a sommé Amazon Services à lui remettre tous les flacons « *Davidoff Hot Water EdT 60 ml* » de la vendeuse. Amazon Services lui a fait parvenir un colis contenant trente flacons de ce parfum. Après qu'une autre société faisant partie du groupe Amazon a indiqué que onze des trente flacons provenaient du stock d'un autre vendeur, Coty Germany a invité Amazon Services à lui préciser le nom et l'adresse de cet autre vendeur, en ajoutant que les droits conférés par la marque n'avaient pas été épuisés pour vingt-neuf des trente flacons reçus. Amazon Services lui a indiqué qu'il n'était plus possible de déterminer l'entreprise propriétaire du stock d'où provenaient les onze flacons en cause.

13. Coty Germany a estimé que le comportement d'Amazon Services et d'Amazon FC portait atteinte à ses droits de marque et a introduit une action visant à les faire condamner à s'abstenir de détenir ou d'expédier des parfums de la marque « *Davidoff Hot Water* » aux fins de leur mise sur le marché (le cas échéant, par des tiers) en Allemagne.

14. L'action en cessation concernait les produits n'ayant pas été mis sur le marché, en Allemagne, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire de la marque ou par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque (9). Cette action était accompagnée d'une demande d'indemnisation du préjudice (l'indemnité demandée s'élevait à 1 973,90 euros, majorée des intérêts calculés au taux de 5 % à compter du 24 octobre 2014).

15. La juridiction de première instance et la juridiction d'appel (10) ont toutes deux rejeté les demandes de Coty Germany. La juridiction d'appel a notamment considéré que :

– Amazon FC n'avait pas utilisé la marque en cause, ni détenu les parfums en vue de les offrir à la vente ou de les mettre sur le marché, mais avait simplement stocké ces derniers pour la vendeuse. Il n'y avait par conséquent pas lieu de considérer qu'elle avait commis une infraction, ni de l'obliger à mettre un terme à son comportement en ce qui concernait les parfums. Dès lors qu'il n'apparaissait pas qu'elle ait eu connaissance de ce que les droits sur le produit conférés par la marque n'avaient pas été épuisés, toute responsabilité, en tant que co-auteur ou complice d'une atteinte auxdits droits, était exclue.

– Amazon Services n'avait ni détenu les marchandises de la vendeuse, ni expédié les produits litigieux aux acheteurs, et devait dès lors, à plus forte raison, être exonérée de toute responsabilité.

16. Coty Germany a formé un pourvoi en cassation (« *Revision* ») devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), qui précise que, comme l'action en cessation introduite par cette dernière implique un risque de récidive, le pourvoi ne serait fondé que si le comportement reproché aux parties défenderesses était

illégal tant à la date des faits qu'à celle du prononcé de la décision sur le pourvoi.

17. Cela étant, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, au regard de l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001, une personne qui stocke des produits portant atteinte à un droit de marque, sans avoir connaissance de cette atteinte, détient ces produits aux fins de les offrir à la vente ou de les mettre sur le marché si ce n'est pas elle, mais un tiers, qui entend les offrir à la vente ou les mettre sur le marché.

18. Selon la juridiction de renvoi, cette question appelle une réponse négative pour les raisons suivantes :

– conformément à sa jurisprudence en matière de brevets, la seule conservation ou le seul transport, par un entrepositaire, transporteur ou commissionnaire de transport, de produits portant atteinte à un brevet n'a, en règle générale, pas lieu aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché (11) ;

– il n'est pas justifié de contourner les limites de la responsabilité du détenteur, au titre de l'article 9 de la loi sur les brevets, en imputant au détenteur direct l'intention du détenteur indirect ;

– cette considération peut être transposée au droit des marques. Retenir la responsabilité de l'entrepositaire pour détention de produits portant atteinte à un droit de marque, alors qu'il n'a pas connaissance de cette atteinte, excède les limites de la responsabilité du détenteur en application de l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001.

19. Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) pose à la Cour la question suivante, relative à l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 et de l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001 :

« Une personne, qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte, détient-elle ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si ce n'est pas elle-même mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché ? »

III. La procédure devant la Cour

20. La décision de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 7 septembre 2018 et des observations écrites ont été déposées par Coty Germany, Amazon Services et la Commission européenne. Toutes ces parties ont comparu lors de l'audience qui s'est tenue le 19 septembre 2019 et à laquelle le gouvernement allemand a également pris part.

IV. Analyse

A. Recevabilité du renvoi préjudiciel

21. Coty Germany soutient que la décision de renvoi ne reflète pas adéquatement le contexte du litige, ce qui la pousse à mettre en doute la recevabilité du renvoi préjudiciel eu égard à son caractère hypothétique. Coty Germany fait valoir que le rôle des entreprises Amazon Services et Amazon FC ne correspond pas à celui d'un simple entrepositaire ou commissionnaire de transport : leur entremise dans les contrats relatifs aux produits offerts sur la plateforme et la perception du prix de vente impliquent, entre autres, qu'elles ont une connaissance détaillée des produits stockés et expédiés.

22. Selon Coty Germany, ces deux entreprises ne se bornent pas, respectivement, à stocker et à mettre à disposition les marchandises vendues par leurs clients sur une plateforme de vente électronique, elles fournissent en outre une série de services qui représentent une valeur ajoutée en vue de la distribution de ces produits (produits qui, en l'espèce, portent atteinte à des droits de marque). De plus, le vendeur leur aurait transféré l'entier pouvoir de disposer effectivement du produit.

23. La Cour a itérativement jugé que, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 267 TFUE, les interrogations qui constituent des questions de fait (12), tout comme la détermination de l'exactitude de ces faits (13), échappent à l'appréciation de la Cour. Il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l'Union et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (14).

24. Le fait qu'une des parties au procès soit en désaccord avec la version des faits exposée par la juridiction de renvoi, ou qu'elle la juge insuffisante, ne permet pas, à lui seul, de rejeter le renvoi préjudiciel comme étant irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude de cette version des faits et la présomption de pertinence dont bénéficient les questions préjudicielles doit primer (15). Celles-ci sont déclarées irrecevables (parmi d'autres motifs) lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit de l'Union sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (16). Ce n'est pas le cas en l'espèce.

25. S'il appartient certes à la juridiction nationale d'apprécier les faits, la Cour doit néanmoins s'efforcer de lui fournir des réponses utiles (17). Si la Cour l'estime pertinent en vue d'améliorer sa collaboration avec la juridiction de renvoi, rien ne l'empêche de fournir à celle-ci des indications sur des points non abordés dans la décision de renvoi, en se basant sur les documents et les observations qui lui auront été soumis (18).

26. Lors de l'audience, la Cour a invité Amazon Services et Amazon FC à préciser « l'étendue des services proposés par Amazon dans le cadre de son programme "Expédié par Amazon" ». En particulier, la Cour les a invitées à « prendre position sur la description fournie par Coty Germany, dans ses observations écrites [...], des opérations accomplies dans l'affaire au principal par Amazon pour le compte du vendeur tiers ». Ces questions révèlent une prédisposition de principe de la Cour à compléter les informations factuelles fournies, peut-être de manière quelque peu laconique, par la décision de renvoi.

27. À la lumière de l'évolution de la procédure préjudicielle, j'adopterai dès lors une double approche, basée sur les deux visions (plutôt que versions) des faits : – d'une part, je m'en tiendrai aux faits tels qu'ils sont décrits dans la décision de renvoi. Selon cet exposé, Amazon Services et Amazon FC, qui font toutes deux partie d'une plateforme de commerce électronique,

agissent en tant qu'opérateur principal de cette plateforme en ligne (Amazon Services) et en tant que fournisseur de services comprenant, entre autres, le stockage de marchandises (Amazon FC) ;

– d'autre part, j'analyserai alternativement les nuances découlant des observations des parties et de leurs réponses à certaines questions posées lors de l'audience. Le contexte ainsi formé est plus complexe et impose de tenir compte du modèle commercial intégré (par opposition à un modèle commercial autonome) du groupe Amazon ainsi que des détails des services fournis aux vendeurs tiers lorsque ceux-ci adhèrent au programme « *Expédié par Amazon* ».

28. J'insiste sur le fait que la première approche tient compte de l'exposé des faits communiqué par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), qui coïncide avec celui de la décision rendue en degré d'appel. Il appartiendra en définitive à cette juridiction de décider si elle s'en tient uniquement aux faits tels qu'ils lui sont communiqués par les juridictions inférieures (ce qui est le propre d'une juridiction suprême) ou si elle peut aller au-delà et évaluer l'influence d'autres éléments qu'elle n'a pas inclus dans son renvoi préjudiciel.

29. En tout état de cause, les parties s'accordent sur deux éléments : premièrement, la marque a fait l'objet d'une utilisation commerciale sans l'autorisation de son titulaire (ou de celui auquel il a accordé une licence) et, deuxièmement, cette utilisation portait atteinte aux droits inhérents à la marque, qui n'étaient pas épuisés au sens de l'article 15 du règlement 2017/1001, puisqu'il ne s'agissait pas de « *produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement* ».

B. Interprétation de l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001

30. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire le droit exclusif d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à cette marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. C'est ce que prévoit l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

31. Le titulaire de la marque peut interdire aux tiers « *d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe* » seulement lorsque ces conditions (c'est-à-dire celles énoncées audit article 9, paragraphe 2) sont remplies. C'est ce que prévoit l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001.

32. Bien que la juridiction de renvoi ne pose pas de question relative aux conditions établies dans cet article 9, paragraphe 2, il me semble opportun de s'arrêter sur cette disposition compte tenu des répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur la réponse à la question préjudicielle. En outre, les problèmes liés à l'usage refont surface lorsqu'il s'agit de déterminer l'interprétation de l'article 9, paragraphe 3.

1. Observations liminaires : quant à l'éventuelle absence d'usage de la marque dans l'activité économique propre

33. La juridiction saisie en appel a déclaré que le comportement d'Amazon FC ne couvrait pas un *usage* au sens dudit article 9, paragraphe 2 (19), mais elle n'a pas développé cette affirmation, puisqu'elle a statué en se basant sur l'absence de détention des produits avec l'intention de les vendre ainsi que sur l'ignorance du fait qu'il s'agissait de produits pour lesquels les droits de marque n'étaient pas épuisés.

34. Quant à la juridiction de renvoi, il semble qu'elle considère implicitement que les circonstances d'utilisation de la marque en cause par Amazon Services et Amazon FC relèvent de l'article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001.

35. La Commission fait cependant observer que les entreprises du groupe Amazon n'utilisaient probablement pas le signe en cause en tant que marque, de sorte que les conditions d'application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ne seraient pas réunies. Si la position de la Commission devait être retenue, il deviendrait inutile d'examiner l'article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, puisque l'application de cette disposition a pour condition préalable l'applicabilité de l'article 9, paragraphe 2, du même texte.

36. Selon la Commission, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les intermédiaires (20), tels que les exploitants d'entrepôts de stockage et les transporteurs, qui fournissent des services à des tiers, ne sont pas responsables des atteintes aux droits de marque qu'ils pourraient commettre, dès lors qu'ils ne font pas usage de la marque dans le cadre de leur propre communication commerciale ni dans le cadre de leurs activités économiques (21).

37. Dans le même ordre d'idées, la Commission rappelle de quelle manière la Cour a abordé une question préjudicielle relative au comportement d'un exploitant de place de marché en ligne (eBay), qui présentait sur sa page Internet des annonces pour des produits protégés par des marques de l'Union européenne, mis en vente par des personnes inscrites et ayant créé un compte vendeur à cette fin (eBay prélevant un pourcentage sur les transactions effectuées). Selon la Cour, cet exploitant ne fait pas usage de la marque du seul fait qu'il la présente sur sa place de marché en ligne au bénéfice du vendeur (22).

38. La Cour a jugé que :

- dans le cas d'un entrepositaire, « *la fourniture par celui-ci du service d'entreposage des marchandises revêtues de la marque d'autrui ne constitue pas un usage du signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée* » (23) ;

– dans le cas d'un exploitant de place de marché en ligne, « *l'existence d'un "usage" d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers, au sens des articles 5 de la directive [89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1)] et*

9 du règlement [(CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1)], implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Or, dans la mesure où ce tiers fournit un service consistant à permettre à ses clients de faire apparaître, dans le cadre de leurs activités commerciales telles que leurs offres à la vente, des signes correspondant à des marques sur son site, il ne fait pas lui-même, sur ledit site, une utilisation de ces signes au sens visé par ladite législation de l'Union » (24).

39. La Cour opère donc une distinction entre opérateurs afin de déterminer s'il y a usage par un tiers d'un signe identique à la marque. Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, ce type d'usage fait défaut lorsque le tiers ne fait que fournir une solution technique nécessaire pour l'usage d'un signe (25) ou qu'il adopte un comportement passif, sans maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage (26).

40. Toujours en vue de vérifier s'il y a usage de la marque dans ce type de situations, la Cour a développé son analyse du lien entre la marque et le service fourni (27). En l'absence d'un tel lien, il n'y aura pas d'usage de la marque par le fournisseur dudit service.

41. Sous l'angle des faits tels qu'exposés dans la décision de renvoi, il serait possible de conclure qu'Amazon Services et Amazon FC ne font pas usage de la marque du parfum comme si elles en étaient les titulaires : ces sociétés se limiteraient à fournir aux vendeurs et aux acheteurs les services caractéristiques d'intermédiation, sans faire usage de la marque Davidoff dans leur communication commerciale ni dans le cadre de leur propre activité économique.

42. Cela étant, si l'on retient l'approche alternative des faits précédemment évoquée, il serait possible d'admettre que les entreprises du groupe Amazon faisaient bien usage de la marque Davidoff, dans la mesure où elles ne se bornaient pas à mettre les moyens techniques digitaux à disposition des vendeurs, mais offraient un service selon des modalités créant un lien entre la marque et ledit service.

43. La position de la Commission me semble dès lors judicieuse, en ce que, après avoir mis en doute l'usage de la marque dans l'hypothèse où les entreprises du groupe Amazon ne font que créer les conditions techniques nécessaires à l'usage de ladite marque par des tiers (28), elle laisse une porte ouverte à l'usage de la marque dans la vie des affaires par ces mêmes entreprises. Pour qu'il en soit ainsi, les services fournis par ces dernières doivent impliquer un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage (29), ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. J'aborderai ce point ultérieurement.

2. La détention des produits en vue de leur offre ou de leur mise sur le marché

44. En admettant, dans une perspective dialectique, que les conditions établies à l'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement 2017/1001 sont réunies, il convient

ensuite de définir la portée de l'*ius prohibendi* réglementé par l'article 9, paragraphe 3, du même texte.

45. Parmi les comportements que le titulaire de la marque peut interdire à tout tiers n'ayant pas son consentement figurent le fait d'« offrir les produits », le fait de les « mettre sur le marché » ou le fait de les « détenir à ces fins ». La question posée par la juridiction vise spécifiquement la notion de « détention [...] aux fins d'offre ou de mise sur le marché » des produits portant atteinte à la marque (30).

46. Le terme « détention », dont la juridiction de renvoi souhaite connaître les caractéristiques, ne figure pas dans toutes les versions linguistiques de l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001. La version linguistique française (« détenir ») et la version linguistique allemande (« besitzen ») emploient des termes directement liés à la notion juridique de *possessio*. D'autres versions, telles que les versions linguistiques espagnole, italienne, portugaise, anglaise ou suédoise, privilégient des verbes ou des substantifs renvoyant au *stockage* de marchandises (31).

47. Je crois cependant que toutes les versions linguistiques suggèrent l'idée de *détention* à des fins commerciales, puisque le stockage (ou, dans les versions qui utilisent ce terme, la détention) des produits doit être réalisé « à ces fins », c'est-à-dire en vue de les offrir ou de les mettre sur le marché, cette seconde partie de la phrase ne donnant lieu à aucune divergence linguistique.

48. Les conditions d'application de cet aspect du *ius prohibendi* du titulaire de la marque sont par conséquent doubles et doivent toutes deux être réunies pour que l'atteinte à ce droit soit constituée :

- un élément matériel, à savoir la détention des produits portant atteinte au droit sur la marque ;
- un élément intentionnel, à savoir la volonté de détenir en vue d'introduire le produit sur le marché à travers tout acte juridique, en ce compris en l'offrant.

a) Quant à l'élément matériel : la détention

49. En ce qui concerne la détention, il y a lieu de distinguer la situation de l'entrepoteur et celle de l'opérateur de la place de marché en ligne :

- s'agissant de l'entrepoteur, selon la jurisprudence précitée (32), celui qui ne fait que conserver les produits pour un tiers, dans l'exercice normal de sa profession, ne réunit pas les éléments nécessaires à une atteinte au droit de marque, bien qu'il détienne directement les produits, lorsque c'est ce tiers, et non lui-même, qui poursuit des objectifs commerciaux. Son comportement ne semble dès lors pas entraîner la création d'un lien entre la marque du produit et le service de stockage (33) ;
- en ce qui concerne les simples opérateurs dans un marché en ligne, ils ne sauraient être considérés comme détenteurs des marchandises portant atteinte à la marque si leur intervention se limite à une intermédiation analogue à celle analysée dans l'arrêt L'Oréal.

50. Si l'on applique ces catégories aux faits tels qu'ils sont décrits par la juridiction de renvoi, ni Amazon Services, ni Amazon FC ne détiennent de produits portant atteinte à la marque aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché au sens de l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001. Je partage donc la

conclusion de la juridiction de renvoi quant à l'inclusion du comportement de ces entreprises dans le champ d'application de cette disposition.

51. Cette conclusion pourrait cependant changer si l'on retient l'approche alternative des faits précédemment exposée. De ce point de vue, Amazon Services et Amazon FC, qui participent toutes deux d'un modèle commercial intégré, adoptent un comportement *actif* dans le processus de vente, qui est justement le comportement illustré par la disposition en cause lorsqu'elle énumère des actes tels qu'« *offrir les produits* », « *les mettre sur le marché* » ou « *les détenir à ces fins* ». Ce comportement actif aurait pour corollaire l'apparence de contrôle total sur le processus de vente.

52. L'analyse, sous cet angle, de l'activité des entreprises du groupe Amazon impose de distinguer les éléments externes (perçus par un consommateur moyen achetant un produit sur Amazon) et internes (relatifs au rapport entre le vendeur et Amazon, sans être perçus de l'extérieur) (34).

53. Je me concentrerai sur le point de vue d'un consommateur final, faisant l'acquisition du produit d'un tiers par l'intermédiaire d'une page Internet telle qu'amazon.de lorsque la transaction bénéficie du programme « *Expédié par Amazon* ». Dans la mesure où le consommateur pourrait croire que c'est Amazon Services qui commercialise les produits ou, autrement dit, qu'il existe un « *lien matériel dans la vie des affaires entre ces produits et leur entreprise de provenance* » (35), il serait possible de tirer des conséquences identiques à celles précisées par la Cour dans sa jurisprudence précitée, favorable à la constatation de l'existence d'un usage de la marque.

54. L'acheteur qui cherche un produit sur la page Internet d'Amazon se voit présenter diverses offres de ce même produit, susceptibles de provenir tant de vendeurs ayant conclu avec Amazon un contrat de commercialisation de leurs produits par l'intermédiaire de sa place de marché en ligne que d'Amazon elle-même, qui les vend pour son propre compte. Il n'est pas toujours facile, même pour un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de déterminer si les produits qui lui sont présentés proviennent du titulaire de la marque, ou d'une entreprise qui lui est économiquement liée, ou, au contraire, d'un tiers (36). Cela nuit à la fonction essentielle de la marque, qui consiste à indiquer l'origine du produit.

55. Dans le cadre du programme « *Expédié par Amazon* », les entreprises de ce groupe, qui agissent de manière coordonnée, ne se chargent pas seulement du stockage et du transport *neutres* des produits, mais également d'une gamme d'activités beaucoup plus large.

56. En effet, en souscrivant à ce programme, le vendeur livre à Amazon les produits sélectionnés par le client et ce sont les entreprises du groupe Amazon qui les réceptionnent, les stockent dans leurs centres de distribution, les préparent (elles peuvent même les étiqueter, les conditionner adéquatement ou les emballer en vue d'un cadeau) et les expédient à l'acheteur. Amazon peut également se charger de la publicité (37)

et de la diffusion des offres sur sa page Internet. C'est en outre Amazon qui fournit le service après-vente, pour les questions et les retours de marchandises, et qui gère le remboursement des produits défectueux (38). C'est également Amazon qui perçoit auprès de l'acheteur le paiement des marchandises, dont elle verse ensuite le montant sur le compte bancaire du vendeur (39).

57. Cette implication active et coordonnée des entreprises d'Amazon dans la commercialisation des marchandises comporte la prise en charge d'une bonne partie des tâches propres au vendeur, dont Amazon fait « *le gros du travail* », comme le souligne sa page Internet. Il est possible de lire sur cette page la phrase suivante, destinée à encourager le vendeur à souscrire au programme « *Expédié par Amazon* » : « *Envoyez-nous vos marchandises et nous nous occupons du reste* ». Dans de telles conditions, les entreprises d'Amazon adoptent « *un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage [de la marque]* » (40).

58. S'il était confirmé, en l'espèce, que les entreprises du groupe Amazon ont fourni ces services (ou au moins les plus importants d'entre eux) dans le cadre du programme « *Expédié par Amazon* » (41), il y aurait lieu de considérer que, dans le cadre de la mise sur le marché du produit, elles assument des tâches allant au-delà de la simple création des conditions techniques nécessaires à l'usage de la marque, soit en qualité d'opérateur de la place de marché en ligne, soit en qualité d'entrepôt. Par conséquent, en présence d'un produit portant atteinte aux droits du titulaire de la marque, ce dernier pourrait légitimement réagir en interdisant à ces entreprises d'utiliser la marque.

59. Le rôle important joué par les entreprises du groupe Amazon dans le processus de commercialisation ne saurait être atténué en considérant séparément leurs activités individuelles respectives. Il serait contraire à la réalité économique et au principe d'égalité de traiter le stockage, la gestion des commandes et les autres services fournis par ces entreprises de la même manière que les services fournis par un simple transporteur ou par un entrepôt indépendants, dans le cadre d'un modèle commercial découplé de toute autre opération de la chaîne de distribution (42).

60. Le fait que les entreprises du groupe Amazon affirment agir en tant qu'intermédiaires pour le compte du vendeur ne s'oppose pas non plus à ce qui a été exposé jusqu'ici. D'une part, cette prétendue intermédiation présente les caractéristiques, que j'ai déjà relevées, d'une implication active dans la mise sur le marché. D'autre part, la Cour a jugé qu'« *il est [...] sans importance que cet usage soit fait par le tiers dans le cadre de la commercialisation de produits pour le compte d'un autre opérateur disposant seul du titre sur ces produits* » (43).

61. Enfin, il est sans incidence, aux fins de la présente affaire, que les entreprises du groupe Amazon n'acquiescent « *pas de titre sur [les produits] au cours de la transaction dans laquelle [elles] intervien[nent]* » (44).

62. Puisque, en l'espèce, le rôle de l'intermédiaire n'est pas neutre, les dérogations en matière de responsabilité des fournisseurs de services de la société de l'information prévues à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, ne trouvent pas à s'appliquer. Ces dérogations sont limitées au processus technique d'exploitation et de fourniture d'un accès à un réseau de communication sur lequel les *informations* fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement (45). Elles ne sauraient dès lors être appliquées à une activité telle que le stockage physique et la remise matérielle des produits.

63. En outre, la Cour a exclu que l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, s'applique à l'opérateur d'une place de marché en ligne jouant un rôle actif, tel que prêter « *une assistance laquelle a notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente [...] ou à promouvoir ces offres* » (46).

b) Quant à l'élément intentionnel : la volonté d'offrir ou de mettre sur le marché les produits stockés (ou détenus)

64. L'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001 exige que la détention des marchandises portant atteinte au droit des marques soit liée aux fins de les offrir au public ou de les mettre sur le marché.

65. Amazon Services et Amazon FC font valoir qu'elles n'ont pas de lien direct avec ces objectifs, puisqu'elles se limitent à fournir leurs services à de vrais vendeurs. Elles signalent qu'étendre la responsabilité de l'atteinte à un droit de marque aux commerçants stockant les marchandises, mais sans intention de les vendre (ce qui est le propre de tout intermédiaire, entrepositaire, transporteur ou commissionnaire de transport), exposerait le commerce légitime à une grande insécurité juridique.

66. La juridiction de renvoi semble retenir cette thèse, puisque sa question porte sur une « *personne, qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque [...] [alors que] ce n'est pas elle-même mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché* ».

67. L'on pourrait dès lors affirmer que, posée en ces termes, la question renferme la réponse : si le tiers (le vendeur) est le *seul* qui *entend* offrir les produits ou les mettre sur le marché, ou le seul qui a cette intention, il est exclu que les entreprises du groupe Amazon partagent également cette intention. Simplement, le comportement de ces dernières ne relèverait pas de l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001, puisque le critère de finalité requis par cette disposition n'est pas rempli.

68. La réponse pourrait à nouveau être différente si l'on retient une vision des faits mettant l'accent sur le comportement particulier des entreprises d'Amazon, en tant qu'entreprises extrêmement impliquées dans la mise sur le marché de ces produits, dans le cadre du programme « *Expédié par Amazon* ».

69. Selon cette approche, qui va bien au-delà de celle du simple auxiliaire *neutre* du vendeur, il est difficile de nier que ces entreprises ont pour objectif, conjointement

au vendeur, d'offrir les produits en cause ou de les mettre sur le marché.

C. La responsabilité des entreprises qui stockent les produits contrevenant à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte

70. La juridiction de renvoi a expressément fait mention de l'absence de connaissance de l'atteinte à un droit de marque par les entreprises *détenant* les produits (en partant du principe que c'est un tiers qui entend les offrir ou les mettre sur le marché) en tant que facteur susceptible d'avoir une incidence sur leur responsabilité. En toute logique, elle fait allusion aux entreprises d'Amazon défenderesses au principal.

71. Conformément à l'article 17 du règlement 2017/1001, les atteintes à une marque de l'Union européenne sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale (paragraphe 1). Le règlement « *n'exclut pas que des actions portant sur une marque de l'Union européenne soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale* » (paragraphe 2). Il ajoute par ailleurs, à l'article 129, paragraphe 2, que, « *[p]our toutes les questions en matière de marques qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques de l'Union européenne compétent applique le droit national applicable* ».

72. À la lumière de l'article 1er de la directive 2004/48 (47), le droit national applicable est, pour partie, constitué des dispositions résultant de sa transposition. Par ailleurs, conformément au considérant 15 de la directive 2004/48, celle-ci n'affecte pas la directive 2000/31, de sorte que la législation nationale transposant cette dernière est également applicable.

73. Il résulte de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, relatif aux dérogations en matière de responsabilité des prestataires de services intermédiaires, et de son interprétation par la Cour que, sur une place de marché en ligne, le fait d'avoir ou non connaissance de l'atteinte à un droit de marque revêt de l'importance.

74. Comme je l'ai déjà expliqué, dans l'arrêt L'Oréal, la Cour a exclu du champ d'application de ces dérogations l'opérateur jouant un rôle actif, lui permettant d'acquérir une connaissance ou un contrôle des données relatives aux offres stockées sur son serveur (48). Un opérateur *neutre* ne peut pas non plus être exonéré s'il a effectivement eu connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, s'il a eu connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicites sont apparentes (49).

75. La connaissance (ou l'ignorance) du caractère illicite peut également avoir de l'importance pour les dommages et intérêts dans le cadre de la directive 2004/48. C'est ce qui ressort de l'article 13, paragraphe 1, de cette directive en ce qui concerne les contrevenants. Pour les intermédiaires, le paragraphe 2 de ce même article laisse aux États membres le soin de décider du régime applicable à quiconque « *s'est livré à*

une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir ».

76. La question de la *diligence* dont fait preuve l'intermédiaire lors de l'acquisition de la connaissance de l'atteinte est distincte de celle de l'*importance* attachée à cette connaissance, bien qu'elle lui soit liée. La jurisprudence de la Cour relative à l'article 11, dernière phrase, de la directive 2004/48 (relative aux injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle) fournit quelques indications (50).

77. Dans l'arrêt L'Oréal, la Cour s'est attelée à l'analyse des mesures susceptibles d'être exigées du fournisseur de services en ligne en vertu de cette disposition afin de prévenir toute atteinte future aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers. La Cour a tout d'abord rappelé l'article 15 de la directive 2000/31, qui exclut toute obligation générale de surveillance des prestataires de services. Elle a ensuite renvoyé à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, en soulignant que les mesures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle devaient être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime.

78. Dans ce contexte, il me semble qu'une approche distinguant les intermédiaires en fonction de la qualité des services rendus à l'auteur direct de l'atteinte à la marque serait adéquate afin d'assurer le juste équilibre entre la protection du droit de marque et l'absence d'obstacles au commerce légitime.

79. Les *simples* entrepositaires, chargés de tâches exclusivement auxiliaires, bénéficieraient ainsi d'une exonération de responsabilité s'ils n'ont pas pris part à l'activité contrevenante en toute connaissance de causes, ni en ayant des motifs raisonnables de connaître son caractère illicite. En d'autres termes, ils bénéficieraient d'une exonération de responsabilité s'ils n'avaient pas et ne pouvaient avoir connaissance du caractère illicite de la commercialisation du produit qu'un vendeur introduit sur le marché sans respecter le droit du titulaire de la marque.

80. Sous réserve de quelques nuances qu'il n'est pas indispensable de souligner ici, ces *simples* entrepositaires ne sauraient se voir imposer une obligation spécifique de diligence afin de s'assurer, dans chaque cas, du respect des droits du titulaire de la marque identifiant les marchandises qui leur sont confiées, à moins que l'atteinte soit manifestement illicite. Cette obligation générale ferait peser une charge excessive sur les activités habituelles de ces entreprises en tant que prestataires de services auxiliaires au commerce (51).

81. La situation est différente lorsqu'il est question d'entreprises qui, comme les défenderesses au principal, s'impliquent de la manière précédemment décrite dans la mise sur le marché des produits en fournissant leurs services dans le cadre du programme « *Expédié par Amazon* ». La juridiction de renvoi affirme que ces entreprises ignoraient que les marchandises portaient atteinte au droit de marque pour lequel Coty Germany

détenait une licence, mais j'estime que cette ignorance ne les exonère pas nécessairement de leur responsabilité.

82. L'importante implication de ces entreprises, au travers de ce programme, dans la mise des produits sur le marché implique que l'on peut attendre d'elles qu'elles fassent preuve d'un soin particulier (diligence) en matière de contrôle de la licéité des marchandises dont elles font commerce. Elles ne peuvent pas simplement se décharger de leur responsabilité en l'imputant exclusivement au vendeur, précisément parce qu'elles sont conscientes que, sans ce contrôle (52), elles peuvent facilement servir de canal pour la vente de « *produits illégaux, contrefaisants, piratés, volés, ou illicites ou contraires à l'éthique d'une quelconque autre manière, portant atteinte aux droits de propriété de tiers* » (53).

83. Il appartient à la juridiction de renvoi de statuer, en dernier ressort, sur la responsabilité civile des parties défenderesses au principal, en fonction des circonstances de fait qu'elle estime établies. Dès lors que cette dernière partie du renvoi préjudiciel porte sur l'incidence que la méconnaissance de l'atteinte au droit du titulaire de la marque par les parties défenderesses au principal est susceptible d'avoir sur cette appréciation, j'estime que cette ignorance ne les exonère pas, à elle seule, de leur responsabilité.

V. Conclusion

84. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) dans les termes suivants :

L'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, et l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :

– Une personne ne stocke pas pour un tiers (vendeur) des produits portant atteinte à un droit de marque aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché lorsqu'elle n'a pas connaissance de cette atteinte et que ce n'est pas elle-même, mais le tiers, qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché.

– Il est cependant possible de considérer que cette personne stocke ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si elle s'implique activement dans leur distribution, dans le cadre d'un programme ayant les caractéristiques du programme dénommé « *Expédié par Amazon* », auquel le vendeur souscrit.

– Le fait que cette personne ignore que, dans le cadre d'un tel programme, le tiers offre ou vend les produits en contrevenant au droit du titulaire de la marque ne l'exonère pas de sa responsabilité, lorsque l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette en oeuvre les moyens permettant de détecter cette atteinte.

1 Langue originale : l'espagnol.

2 Arrêt du 6 décembre 2017 (C-230/16, EU:C:2017:941).

3 Le contexte du renvoi préjudiciel relève du droit des marques de l'Union européenne. Dans l'hypothèse où il est finalement jugé que les parties défenderesses au principal n'ont pas utilisé la marque, la responsabilité de ces dernières peut encore être vérifiée au regard de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), si elles agissent en tant qu'intermédiaires dans le commerce électronique, ou au regard 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).

4 Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

5 Depuis le 23 mars 2016, les « marques communautaires » sont dénommées « marques de l'Union européenne » en vertu de l'article 1er, point 2, du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).

6 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7 C'est-à-dire l'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 et l'article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001.

8 Le programme est dénommé, sur les cinq sites Internet d'Amazon dans l'Union européenne, *Versand durch Amazon* (amazon.de) ; *Logística de Amazon* (amazon.es) ; *Logistica di Amazon* (amazon.it) ; *Expedié par Amazon* (amazon.fr) ; et *Fulfilment by Amazon* (amazon.co.uk).

9 Coty Germany a formulé la même demande, à titre subsidiaire, pour la marque « *Davidoff Hot Water EdT 60 ml* » ainsi que pour les lots de ce parfum fournis par la vendeuse.

10 Arrêt du 29 septembre 2017 de l'Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) (Az. : 29 U 745/16).

11 La juridiction de renvoi invoque à cet égard l'article 9, deuxième phrase, point 1, du Patentgesetz (loi sur les brevets) allemand.

12 Ordonnance du 7 octobre 2013, Società cooperativa Madonna dei miracoli (C-82/13, EU:C:2013:655, point 13).

13 Arrêt du 26 avril 2012, Balkan and Sea Properties (C-621/10 et C-129/11, EU:C:2012:248, point 41 et jurisprudence citée).

14 Arrêt du 26 octobre 2017, Argenta Spaarbank (C-39/16, EU:C:2017:813, point 38 et jurisprudence citée).

15 Arrêt du 22 septembre 2016, Breitsamer und Ulrich (C-113/15, EU:C:2016:718, point 34 et jurisprudence citée).

16 Arrêt du 20 décembre 2017, Global Starnet (C-322/16, EU:C:2017:985, point 17 et jurisprudence citée).

17 Arrêt du 5 juin 2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291, point 55 et jurisprudence citée).

18 Cela peut notamment se produire lorsque l'avocat général a analysé le renvoi préjudiciel en se basant sur une interprétation des faits s'écartant de l'exposé de la juridiction de renvoi. Dans certains cas [arrêt du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C-184/99, EU:C:2001:458, points 16 à 18)], la Cour a permis à la juridiction de renvoi d'apprécier, à la lumière des conclusions de l'avocat général, si les faits et les circonstances du litige au principal autorisent un autre point de vue. Dans cette affaire, l'avocat général Alber avait considéré que M. Grzelczyk réunissait les conditions pour être qualifié de travailleur, au sens du traité FUE, et non de simple étudiant, comme l'avait décrit la juridiction de renvoi. L'avocat général défendait donc une approche quelque peu différente de celle de la juridiction de renvoi, mais la Cour s'en est strictement tenue aux faits décrits dans la décision de renvoi. Voir conclusions de l'avocat général Alber dans l'affaire Grzelczyk (C-184/99, EU:C:2000:518, points 65 à 75).

19 Arrêt de l'Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), citée dans la deuxième partie de la décision de renvoi, point B. I. 1. a) bb) (1).

20 C'est ainsi qu'elle qualifie les entreprises du groupe Amazon, en se référant à la directive 2000/31 pour Amazon Services et à la directive 2004/48 pour Amazon FC.

21 La Commission renvoie notamment à l'arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497, point 45).

22 Arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a. (C-324/09, ci-après l'« arrêt L'Oréal », EU:C:2011:474, points 102 à 104).

23 Arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497, point 45).

24 Arrêt L'Oréal, points 102 et 103.

25 Arrêt du 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, ci-après l'« arrêt Frisdranken Industrie Winters », EU:C:2011:837, point 29).

26 Arrêt du 3 mars 2016, Daimler (C-179/15, ci-après l'« arrêt Daimler », EU:C:2016:134, point 39).

27 Arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google (affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, ci-après l'« arrêt Google France et Google », point 60) ; Frisdranken Industrie Winters, point 32 ; L'Oréal, point 92, et ordonnance du 19 février 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, point 47).

28 Arrêts Google France et Google, point 57, et Frisdranken Industrie Winters, point 29.

29 Arrêt Daimler, points 39 et 41, et arrêt du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, point 38).

30 Il ne m'apparaît pas indispensable de m'étendre sur le sens usuel des notions d'« offre » et de « mise sur le marché » dans le domaine commercial. La notion d'« offre » couvre, en substance, le fait d'être disposé à livrer à un tiers (qu'il s'agisse d'un individu ou d'un collectif) les produits revêtus de la marque, indépendamment du fait que l'offre soit, dès le départ, juridiquement contraignante pour son auteur ou qu'il s'agisse d'une simple *invitatio ad offerendum*. Quant à la notion de « mise sur le marché », elle vise l'activité entraînant l'entrée des produits dans la vie des affaires, qui est normalement réalisée en transférant à un tiers le pouvoir d'en disposer.

31 Les termes employés sont, respectivement, « *almacenarlos* », « *stoccaggio* », « *armazená-los* », « *stocking* » et « *lagra* ».

32 Voir points 35 et suivants des présentes conclusions et leurs notes de bas de page.

33 Sa situation est donc comparable à celle de l'entreprise qui procédait au remplissage de canettes revêtues de signes similaires à ceux d'une marque enregistrée. Voir arrêt *Frisdranken Industrie Winters*, points 33 et 34.

34 Lors de l'audience, le représentant d'Amazon Services a répondu aux questions de la Cour en évoquant les relations *internes* du vendeur avec Amazon, qui se reflètent dans un contrat-type et dans la création d'un « *compte vendeur* » à travers lequel ce dernier gère la liste des produits et sélectionne les services d'Amazon auxquels il souscrit.

35 Ordonnance du 19 février 2009, *UDV North America* (C-62/08, EU:C:2009:111, point 49 et jurisprudence citée).

36 Arrêt *L'Oréal*, point 94.

37 Sous certaines conditions, Amazon facilite la promotion des produits des vendeurs en leur accordant une place privilégiée dans les résultats de la page de recherche.

38 Lors de l'audience, le représentant de Amazon Services a insisté pour disjoindre l'activité d'Amazon de la vente proprement dite, en faisant valoir que, d'un point de vue strictement juridique, c'est le vendeur qui fournit les produits, définit le prix et transfère la propriété ; Amazon n'*offre* pas les biens mais se contente de les *présenter*. Ce point n'est cependant pas pertinent du point de vue de la fonction essentielle de la marque.

39 En sens contraire, voir arrêts *Google France et Google*, point 57, et *Frisdranken Industrie Winters*, point 29.

40 Arrêt *Daimler*, point 39.

41 Il appartiendra le cas échéant à la juridiction de renvoi de le vérifier, si le droit allemand de la procédure lui permet de retenir un exposé des faits ne coïncidant pas exactement à celui qu'elle a repris de la juridiction d'appel (voir point 28 des présentes conclusions).

42 Lors de l'audience, le représentant du gouvernement allemand a insisté sur la nécessité de distinguer les modèles commerciaux différents et, dans l'hypothèse d'une structure intégrée (comme celle d'Amazon), de

rejeter une segmentation artificielle des différentes étapes du processus de commercialisation.

43 Ordonnance du 19 février 2009, *UDV North America* (C-62/08, EU:C:2009:111, point 51).

44 Ordonnance du 19 février 2009, *UDV North America* (C-62/08, EU:C:2009:111, point 48).

45 Considérant 42 de la directive 2000/31.

46 Arrêts *L'Oréal*, point 116, et *Google France et Google*, point 114.

47 « *Aux fins de la présente directive, l'expression "droits de propriété intellectuelle" inclut les droits de propriété industrielle* ».

48 Voir point 63 des présentes conclusions.

49 Arrêt *L'Oréal*, points 116 et 119.

50 Bien que la disparité des situations commande de faire preuve de prudence, il semble également possible de s'inspirer de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO 2001, L 167, p. 10). Dans ce cadre, la Cour a interprété la notion de « *communication au public* » en ayant recours à l'élément subjectif (la connaissance). Plus précisément, elle s'est référée à des situations dans lesquelles la personne mettant l'oeuvre à la disposition du public *devait savoir* que le lien hypertexte qu'elle avait placé donnait accès à une oeuvre publiée illégalement sur Internet. La Cour a en réalité instauré une présomption *iuris tantum* lorsque le lien hypertexte est placé à des fins lucratives. Voir arrêt du 8 septembre 2016, *GS Media* (C-160/15, EU:C:2016:644).

51 Les entrepositaires ne sauraient logiquement invoquer leur ignorance s'ils sont informés de l'atteinte par le titulaire de la marque ou par son représentant.

52 Ce contrôle implique bien entendu qu'elles puissent à tout moment identifier les personnes ayant livré les produits bénéficiant du programme « *Expédié par Amazon* ». Il serait ainsi possible de prévenir des situations telles que celle qui nous occupe, dans laquelle Amazon Services n'a pas été capable de préciser l'origine des onze flacons de parfum « *Davidoff Hot Water EdT 60 ml* » (voir point 12 des présentes conclusions). Lors de l'audience, le représentant d'Amazon a soutenu qu'une telle situation est exceptionnelle et était imputable à une erreur humaine.

53 Dans le rapport remis à la US Securities and Exchange Commission (organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers) pour l'année 2018, Amazon.Com Inc. s'exprime sur les risques pris en charge dans les termes suivants : « *Nous pourrions également ne pas être en mesure d'empêcher les vendeurs, dans nos magasins ou par l'intermédiaire d'autres magasins, de vendre des marchandises illégales, contrefaisantes, piratées ou volées, de vendre des marchandises d'une manière illégale ou contraire à l'éthique, de violer les droits de propriété d'autrui ou de violer nos lignes de conduite d'une autre manière. [...] Si n'importe laquelle de ces situations devait se produire, notre entreprise ou notre réputation pourraient en souffrir et nous pourrions engager notre*

responsabilité civile ou pénale en raison des activités illégales de nos vendeurs. » Il convient également de mentionner la septième clause de la dernière version du Contrat Amazon Services Europe Business Solutions (modifiée en août 2019), dont il ressort qu'Amazon est directement responsable à l'égard des tiers, qu'ils soient titulaires de droits de propriété intellectuelle ou acheteurs de produits, aux conditions établies dans ladite clause. Ces deux documents ont été évoqués lors de l'audience.