

firmé par la Cour de justice) l'approche de l'EUIPO et estime qu'il existe entre le dessin et modèle litigieux et la marque antérieure un risque de confusion. Le Tribunal de l'UE constate que les deux signes produisent une impression globale visuellement similaire. Ni l'étiquette sur le dessin et modèle, ni l'élément verbal « Mik Maki » apposé sur l'étiquette ne sauraient remettre en cause ce constat. Les dragées représentées comme étant placées à l'intérieur du modèle contesté ne constituent pas non plus un point de comparaison visuel pertinent; cet élément indique les produits désignés, mais pas une composante de l'enregistrement lui-même. Le public pertinent est composé du grand public français, dont le niveau d'attention est plutôt faible.

Le dessin et modèle dont la protection est limitée dans le temps et qui doit satisfaire des conditions de nouveauté et de caractère individuel peut donc être invalidé sur la base d'une marque antérieure, en application de critères d'invalidation propres au droit des marques et qui sont plus larges que ceux applicables en matière de dessins et modèles.

Cour de justice de l'Union européenne 20 décembre 2017 et 10 avril 2018

Affaires: C-434/15 et C-320/16

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Plateforme en ligne

ELEKTRONISCHE HANDEL

Online platform

A la différence des services d'intermédiation ayant pour objet de mettre en relation des chauffeurs non professionnels utilisant leurs propres véhicules et des personnes souhaitant effectuer un déplacement urbain (arrêts *Asociación Profesional Elite Taxi* (C.J.U.E., 20 décembre 2017, C-434/15) et *Uber France* (C.J.U.E., 10 avril 2018, C-320/16)), l'avocat général SZPUNAR a qualifié dans ses conclusions du 30 avril 2019 (C-390/18) les services fournis par la plateforme Airbnb, à savoir la mise en relation de locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations d'hébergement de courte durée, de « services de la société de l'information » au sens de la directive n° 2000/31 sur le commerce électronique.

Une plainte avait été déposée, en France, contre Airbnb Irlande UC, plateforme qui gère les services de mise en relation de loueurs et locataires pour tous les utilisateurs établis hors des Etats-Unis, pour la violation d'un certain nombre de dispositions prévues par la « loi Hoguet » (loi française posant certaines conditions à l'exercice des activités relatives, entre autres, à l'immobilier).

Le tribunal de grande instance de Paris a saisi la Cour de justice de deux questions préjudicielles: (i) les services Airbnb constituent-ils des services de la société de l'information et doivent-ils, à ce titre, bénéficier de la

libre circulation des services assurée par les articles 2 et 3 de la directive n° 2000/31 et, (ii) la loi nationale (en l'espèce la « loi Hoguet ») est-elle opposable à Airbnb Irlande UC?

L'avocat général rappelle d'abord le principe selon lequel il incombe à chaque Etat membre de veiller à ce que les prestataires établis sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet Etat et relevant du domaine coordonné (à savoir les dispositions nationales relatives à l'accès et à l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information). Les Etats membres autres que celui sur le territoire duquel le prestataire est établi ne peuvent pas, sauf exceptions, restreindre en vertu de leur loi nationale la libre circulation des services de la société de l'information.

Concernant la première question préjudicielle, les positions des parties furent diamétralement opposées. Airbnb *et al.* soutenaient que les services qu'elles prestent relèvent de la directive n° 2000/31, alors que le gouvernement français *et al.* estimaient que conformément au raisonnement suivi par la Cour de justice dans les arrêts *Elite Taxi* et *Uber France* (précités), les services d'intermédiation d'Airbnb, combinés aux autres services proposés, constituent un service global dont l'élément principal est un service lié à l'immobilier; il ne s'agirait dès lors pas d'un service de la société de l'information.

Sur la base de l'enseignement des arrêts *Elite Taxi* et *Uber France*, l'avocat général estime qu'il s'agit d'un service de la société de l'information uniquement à la condition que le prestataire, s'il rend des services *matériels en sus* des services rendus par des dispositifs électroniques, *n'exerce pas l'influence décisive* sur les conditions de prestation de ces services matériels; ils doivent être *dis-sociables* des services rendus au moyen de dispositifs électroniques pour ne pas affecter la qualification de ceux-ci de « services de la société de l'information » au sens de la directive n° 2000/31.

En l'espèce, l'avocat général constate qu'Airbnb fournit des services *matériels* d'hébergement en sus des services rendus via des dispositifs électroniques. Contrairement à Uber concernant l'activité de transport, Airbnb n'exerce cependant pas de contrôle sur les aspects économiquement pertinents du service d'hébergement (p. ex. sur la localisation de l'hébergement, le standard, etc.). Les services d'hébergement ne sont *pas indissociables* des services accomplis via des dispositifs électroniques: ils peuvent être fournis indépendamment de la plateforme et maintiennent leur intérêt économique propre.

Les services Airbnb constituent par conséquent des services de la société de l'information.

Concernant la seconde question, l'avocat général rappelle que la directive n° 2000/31 autorise les Etats mem-

bres à restreindre, sous certaines conditions, la libre circulation de services provenant d'un autre Etat membre (mesures nécessaires à l'ordre public, à la protection des consommateurs, etc.). Ces restrictions doivent faire l'objet d'un examen de proportionnalité. Un tel examen n'avait pas été réalisé en l'espèce. L'avocat général propose à la Cour de répondre à la seconde question qu'un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel le prestataire de services est établi ne peut restreindre, pour des raisons relevant du domaine coordonné, la libre circulation des services en invoquant, à l'égard du prestataire, d'office et sans examen de fond, des exigences telles que celles relatives à la profession d'agent immobilier, prévues par la « loi Hoguet ».

Cour de justice de l'Union européenne 12 juin 2018

Louboutin/Van Haren

Affaire: C-163/16

DROIT DES MARQUES

Examen pour motifs absolus – Marque communautaire

MERKENRECHT

Toetsing op absolute gronden – Gemeenschapsmerk



Après la saga judiciaire relative à la validité de la marque Benelux (n° 0874489) dite de la « semelle rouge » de Christian Louboutin, laquelle avait donné lieu à un arrêt en grande chambre de la Cour de justice (C.J.U.E., 12 juin 2018, C-163/16, *Louboutin / Van Haren*), Van Haren est revenu « à la charge ».

Alors que le tribunal de La Haye avait, après le renvoi de la Cour de justice, confirmé la validité de la marque Benelux et rejeté l'action de Van Haren, celle-ci a introduit une action en annulation de la marque de l'Union européenne n° 8845539, représentée et décrite de manière identique à la marque Benelux (*cf.* représentation ci-dessus).

Van Haren fonde son action devant la division d'annulation de l'EUIPO sur le motif de refus absolu d'un signe constitué exclusivement par la forme (*ou une autre caractéristique*) du produit et qui confère à celui-ci une valeur substantielle (art. 7, e), iii, du règlement sur la marque de l'Union européenne).

Van Haren soutient, à titre principal, que l'ajout « *ou une autre caractéristique* », inséré dans le nouvel article 7, e),

iii, par le règlement modificatif n° 2015/2424, entré en vigueur le 23 mars 2016, est applicable à l'enregistrement de la marque de la « semelle rouge », lequel date du 10 mai 2016. La « semelle rouge » étant constituée exclusivement par une forme ou *une autre caractéristique* qui confère une valeur substantielle à la chaussure sur laquelle elle est apposée, l'enregistrement doit être annulé. Van Haren considère en outre que, si la nouvelle disposition n'était pas applicable, la « semelle rouge » doit néanmoins être déclarée nulle, dès lors qu'elle consiste exclusivement en *une forme* conférant une valeur substantielle à la chaussure.

La division d'annulation de l'EUIPO rejette l'action par une décision du 22 mai 2019 (n°14145C). Elle déclare le nouvel article 7, e), iii, du règlement non applicable à la marque de la « semelle rouge ». Elle déclare le nouveau libellé inapplicable non seulement aux marques *enregistrées* avant son entrée en vigueur le 23 mars 2016, conformément à l'arrêt *Textilis* de la Cour de justice (C.J.U.E., 14 mars 2019, C-21/18) mais également aux marques qui, comme en l'espèce, ont été enregistrées certes après l'entrée en vigueur, mais déposées avant celle-ci. L'EUIPO rappelle à cet égard que c'est la date du dépôt de la marque qui est déterminante quant à l'appréciation des motifs de refus absolus. L'EUIPO rejette ensuite la considération subsidiaire de Van Haren, appuyée sur l'ancien libellé de l'article 7, e), iii), du règlement sur les marques de l'Union européenne. En se référant à l'arrêt de la Cour de justice dans l'action en annulation contre la marque Benelux « de la semelle rouge », l'EUIPO rappelle qu'une couleur apposée sur la semelle d'une chaussure à talon haut n'est pas constituée exclusivement par « une forme ». A titre tout à fait surabondant, l'EUIPO se prononce ensuite sur la condition de la « valeur substantielle » octroyée au produit. L'EUIPO estime que la couleur rouge d'une composante subordonnée de la chaussure, telle que la semelle, ne peut être considérée comme conférant intrinsèquement une valeur substantielle à la chaussure. La valeur substantielle de chaussures à hauts talons ne leur est pas conférée par la couleur de leurs semelles, mais par leur design, leur finition, les matériaux, le coût de l'artisanat, le prix et la réputation et/ou le succès de leur créateur.

Cour de justice de l'Union européenne 2 mai 2019

Affaire: C-164/17

DROITS INTELLECTUELS

Appellation d'origine et indications de provenance

INTELLECTUELE RECHTEN

Benaming van oorsprong – Aanwijzingen van afkomst

Dans son arrêt du 2 mai 2019, la Cour de justice s'est prononcée sur l'étendue de la protection de l'appellation d'origine protégée (AOP) contre l'évocation par un usage fait pour des produits non protégés par l'AOP. L'action fut,