

ken octrooi bovendien nietig verklaard. Richter en Exeltis vorderden een vergoeding van de schade die zij stellen te hebben geleden als gevolg van de toegekende voorlopige maatregelen.

Het HvJ herhaalt vooreerst dat artikel 9, 7. van de handhavingsrichtlijn en het begrip “passende schadeloosstelling” autonoom en uniform moet worden uitgelegd. De lidstaten worden op grond van dit artikel verplicht om hun nationale rechterlijke instanties de bevoegdheid te verlenen om aan de verweerder een passende schadeloosstelling toe te kennen. Het staat de nationale rechterlijke instanties dus vrij om, in uitoefening van de aldus afgebakende bevoegdheid, de bijzondere omstandigheden van het geschil te beoordelen en te beslissen of een schadeloosstelling verschuldigd is en in welke zin deze “passend” is, of anders gezegd, gerechtvaardigd in het licht van die omstandigheden.

Het loutere feit dat de voorlopige maatregelen werden ingetrokken of vervallen verklaard, dan wel dat werd vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht bestaat, impliceert evenwel niet dat de bevoegde nationale rechters automatisch en hoe dan ook worden verplicht om de eisende partij te veroordelen.

Aangezien de Hongaarse wetgeving niet voorzag in enige mogelijkheid om in die omstandigheden een schadeloosstelling te gelasten, werd deze in strijd met de Europese richtlijn nr. 2004/48 verklaard.

Het HvJ gaat vervolgens verder en oordeelt dat de intrekking van de voorlopige maatregelen een noodzakelijke voorwaarde kan vormen voor de uitoefening van de in artikel 9, 7. van richtlijn nr. 2004/48 neergelegde bevoegdheid, maar als zodanig niet kan worden beschouwd als doorslaggevend bewijs van het ongerechtvaardigd karakter van het verzoek dat aan de basis ligt van de ingetrokken voorlopige maatregelen. De bevoegde nationale rechterlijke instanties moeten bijgevolg nagaan of de eiser in een bepaalde zaak geen misbruik heeft gemaakt van die maatregelen en procedures.

Met andere woorden, ook het HvJ lijkt nu de foutaansprakelijkheid in de zin van artikel 1382 BW te bevestigen in het kader van voorlopige maatregelen die in een latere fase van het geschil worden ingetrokken, herroepen of vernietigd.

Een uitgebreidere noot over deze problematiek zal later in dit tijdschrift verschijnen.

J. B.

### **Cour de justice Benelux 14 octobre 2019**

*Moët Hennessy Champagne Service (MHCS)/Cedric Art  
Affaire: A2018/1/8*

### **MARQUE – MARQUE BENELUX**

Etendue de la protection – Marque de renommée – Juste motif

### **MERK – BENELUXMERK**

Beschermingsomvang – Bekend merk – Geldige reden

Le Président du tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles avait été saisi d’une action en contrefaçon des marques « Dom Pérignon » de MHCS. L’action avait été introduite sur la base de l’article 2.20, 2., d., de la CBPI, visant l’usage interdit par un tiers d’un signe identique ou similaire à une marque renommée, à des fins autres que celles de distinguer des produits ou services.



*An artwork by Mr. Peers (Source: Cedricgallery.com)*

L’action avait été introduite contre M. Cédric Peers, un artiste qui fait usage, dans ses œuvres, de plusieurs marques renommées.

Le tribunal a renvoyé l’affaire devant la Cour de justice Benelux, afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si la liberté d’expression, et en particulier la liberté artistique peut constituer un « juste motif » au sens de l’article 2.20, 2., d., de la CBPI, et le cas échéant, qu’elle détermine les critères à prendre en compte par la juridiction nationale et l’importance de chacun des critères dans la mise en balance entre la liberté artistique d’une part et les droits exclusifs du titulaire d’une marque renommée d’autre part.

La Cour de justice Benelux rappelle, d’abord, que la notion de « juste motif » peut se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique et que le titulaire de la marque renommée peut être contraint de tolérer l’usage par ce tiers d’un signe identique ou similaire à sa marque. Cependant, l’usage par le tiers

doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Selon la Cour de justice Benelux, la liberté artistique protégée par l'article 10, 1., de la CEDH peut constituer un « juste motif », lorsque l'expression artistique est le résultat original d'un processus de mise en forme créative et à condition qu'elle respecte les limitations prévues à l'article 10, 2., de la CEDH visant à protéger la réputation ou les droits d'autrui, en l'occurrence de ceux du titulaire de la marque.

Ainsi, la liberté artistique constitue un juste motif au sens de l'article 2.20, 2., d., de la CBPI si l'expression artistique est le résultat original d'un processus de mise en forme créative qui n'est pas destinée à porter préjudice à la marque ou à son titulaire.

J. K.

### Tribunal de l'Union européenne 24 octobre 2019

*Rubik's Brand Ltd./EUIPO and Simba Toys*  
Affaire: T-601/17

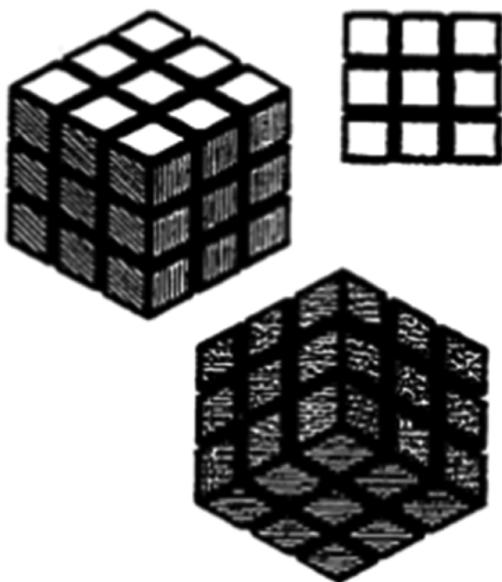
MARQUE – MARQUE COMMUNAUTAIRE

Examen pour motifs absolus – Annulation

MERK – GEMEENSCHAPSMERK

Toetsing op absolute gronden – Nietigverklaring

La saga judiciaire autour du « Rubik's cube » a commencé en 2006, par l'action en annulation de la marque 3D reproduite ci-dessous et couvrant des puzzles à trois dimensions en classe 28, introduite par Simba Toys. L'annulation avait été sollicitée pour le motif absolu, visé à l'article 7, 1., e), ii), du règlement n° 40/94 (actuellement art. 7, 1., e), ii), du règlement n° 2017/1001): exclusion des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.



L'affaire était montée jusqu'à la Cour de justice, laquelle avait annulé l'arrêt du TUE de 2014 et la décision de la Chambre des recours de l'EUIPO de 2009, par un arrêt du 10 novembre 2016 (C-30/15P).

Dans son arrêt du 10 novembre 2016, la C.J.U.E. avait rappelé que le motif absolu devait être examiné en deux temps, par l'identification des caractéristiques essentielles de la forme, d'abord, et par la fonctionnalité de ces caractéristiques essentielles, ensuite. La C.J.U.E. avait identifié plusieurs erreurs d'appréciation. Elle avait notamment jugé que le T.U.E. aurait dû tenir compte dans l'examen de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque 3D, non seulement de la représentation graphique dans l'enregistrement, mais également des informations supplémentaires concernant le produit concret, telles que la capacité de rotation d'éléments individuels d'un puzzle à trois dimensions (pts. 50 et 51).

Sur cette base, l'affaire avait été renvoyée devant la Chambre de recours de l'EUIPO qui a annulé la marque 3D, estimant que les caractéristiques essentielles de la marque 3D enregistrée (forme de cube du produit, lignes noires horizontales et verticales représentant une séparation physique entre les différents cubes individuels et 6 faces de couleurs différentes) sont toutes nécessaires à l'obtention du résultat technique, à savoir le pivotement horizontal et vertical des rangées de cubes (par un mécanisme de rotation) jusqu'à ce que chacune des faces du puzzle soit recouverte de 9 petits carrés de la même couleur.

Simba Toys a formé un recours devant le T.U.E., lequel s'est prononcé le 24 octobre 2019. Le T.U.E. invalide la considération de la Chambre des recours selon laquelle les couleurs différentes des cubes constitueraient une caractéristique essentielle de la marque. Les couleurs n'avaient pas été revendiquées et ne peuvent être considérées comme étant suggérées par les différentes hachures de la représentation graphique. Cette erreur d'appréciation de la Chambre de recours étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le T.U.E. confirmant la décision attaquée pour le surplus, le recours est rejeté.

J. K.

### Cour de justice de l'Union européenne 29 juillet 2019

*Pelham et al./Ralf Hütter et al.*

Affaire: C-476/17

DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

Etendue de la protection – Droits des producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films