



Copie

Délivrée à: Service de la propriété intellectuelle SPF  
Economie Classes Moyennes  
art. Avis

TRADEMARKS

Louboutin - Amazon 242

Exempt du droit de greffe - art. 280,2° C.Enr.

Numéro du répertoire <b>2024 / 3978</b>
Date du prononcé <b>28 MAI 2024</b>
Numéro du rôle <b>2021/AR/156</b>

Délivrée à	Délivrée à	Délivrée à
le	le	le
€	€	€
CIV	CIV	CIV

- Enregistrable
- Non enregistrable

**Arrêt définitif**

*Marque Benelux – astreintes  
– Règlement n°1215/2012  
concernant la compétence  
judiciaire, la reconnaissance  
et l'exécution des décisions  
en matière civile et  
commerciale – cession de la  
marque - qualité*

# Cour d'appel

# Bruxelles

# Arrêt

9ème chambre  
affaires civiles

Présenté le
Non enregistrable

COVER 01-00003878651-0001-0012-01-01-1



**En cause de :**

**LOUBOUTIN Christian**, domicilié à 75002 PARIS - FRANCE, rue Volney 1,

partie appelante,

représentée par Maîtres [REDACTED] et [REDACTED], avocats à [REDACTED],

plaideur : Maître [REDACTED],

**Contre :**

1. **AMAZON EUROPE CORE SARL**, dont le siège social est établi à L-1855 LUXEMBOURG, avenue John F. Kennedy 38, immatriculée au registre du commerce luxembourgeois sous le numéro B-180022,

2. **AMAZON EU SARL**, dont le siège social est établi à L-1855 LUXEMBOURG, avenue John F. Kennedy 38, immatriculée au registre du commerce luxembourgeois sous le numéro B-101818,

3. **AMAZON SERVICES EUROPE SARL**, dont le siège social est établi à L-1855 LUXEMBOURG, avenue John F. Kennedy 38, immatriculée au registre du commerce luxembourgeois sous le numéro B-93815,

parties intimées,

représentées par Maîtres [REDACTED] et [REDACTED], avocats à [REDACTED].

\*\*\*\*



## **I. La procédure devant la cour**

La cour a prononcé un arrêt interlocutoire le 7 octobre 2021.

La cause a été mise en état en vertu d'une ordonnance rendue le 21 septembre 2023 sur la base de l'article 747, § 2 du Code judiciaire.

Les débats ont été repris *ab initio*, dans la mesure des questions non tranchées.

La procédure est contradictoire.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

## **II. Antécédents de la procédure**

1. M. Louboutin, chausseur, est titulaire de la marque Benelux de position communément appelée 'semelle rouge', enregistrée pour des chaussures à talons hauts.

Le groupe Amazon offre des biens et des services sur internet. En Europe, son activité s'exerce (entre autres) au travers de trois entités juridiques distinctes (trois Sàrl) : Amazon Europe Core, Amazon EU et Amazon Services Europe (ci-après désignées « Amazon », sauf autre précision).

En 2019, M. Louboutin fait citer Amazon devant le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles siégeant en cessation pour qu'il lui soit fait interdiction de faire usage d'un signe identique à sa marque.

Par jugement du 7 août 2019, le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles fait partiellement droit à la demande de M. Louboutin et prononce un ordre de cessation (sous la forme d'une interdiction d'usage), sous peine d'astreinte, avec un plafond de 50.000.000,00 €.



Le 23 août 2019, M. Louboutin fait signifier cette décision à Amazon.

Le 24 septembre 2019, le conseil de M. Louboutin écrit aux conseils d'Amazon avoir constaté plusieurs violations du jugement. Le 30 septembre 2019, il leur adresse une demande de payer 13.200.000,00 € à titre d'astreintes encourues.

Le 22 octobre 2019, il leur adresse une liste d'autres publicités « dont l'affichage interdit donnerait droit au paiement de plus de 100 millions d'euros d'astreintes, si elles n'étaient pas limitées par le plafond de 50 millions ».

2. Le 24 janvier 2020, M. Louboutin fait citer Amazon devant le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, sur la base de l'article 55 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en vue de faire fixer les astreintes encourues par Amazon au plafond de 50.000.000,00 € arrêté par le jugement du 7 août 2019.

Amazon conclut à titre principal que le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles est incompétent pour connaître de la demande et sollicite le renvoi de la cause devant le juge des saisies. A titre subsidiaire, elle sollicite de dire que l'astreinte n'est pas due et que la demande n'est pas fondée.

Par le jugement entrepris, le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles se déclare compétent mais dit la demande non fondée au motif que, dans l'intervalle, le jugement du 7 août 2019 a été réformé par un arrêt de la cour du 25 juin 2020.

Dans cet arrêt, la cour prononce un ordre de cessation à l'encontre de Amazon EU Sarl seule, sous peine d'astreinte; elle prononce un arrêt rectificatif le 4 décembre 2020. Ces deux arrêts font l'objet d'un pourvoi en cassation formé par M. Louboutin.

3. Après avoir interjeté appel le 29 janvier 2021 contre le jugement entrepris, M. Louboutin cède le 19 avril 2021 la propriété de ses marques, dont notamment la marque Benelux de position « semelle rouge », à une SAS Paloïse (ci-après désignée « Paloïse »), avec effet au 9 avril 2021. Aux termes d'un « *contrat confirmatif de cession des droits de propriété intellectuelle* », cette cession porte sur « l'entière



*propriété des marques et modèles en annexe avec tous les droits et prérogatives y attachés y compris le droit de poursuivre des actes de contrefaçon non prescrits » (article 1<sup>er</sup>).*

Cette cession n'est pas portée à la connaissance de la cour qui prononce le 7 octobre 2021 un arrêt interlocutoire par lequel elle reçoit l'appel de M. Louboutin, renvoie l'affaire au rôle et invite la partie la plus diligente à faire revenir la cause au plus tôt lorsque l'arrêt de la Cour de cassation aura été prononcé.

Le 14 décembre 2021, Paloïse cède à son tour la propriété des marques précitées à une SAS Clermon et Associés (ci-après désignée « Clermon ») ; cette cession porte sur « l'entière propriété des marques et modèles en annexe avec tous les droits et prérogatives y attachés y compris le droit d'entreprendre, de reprendre ou poursuivre en son nom et à ses frais, tant en demande qu'en défense, tous droits, toutes instances, procédures ou actions. Par exception à ce qui précède, il est convenu que [Paloïse] poursuivra l'ensemble des instances, procédures ou actions déjà initiées en son nom préalablement à la Date d'Effet [...] ».

Le 11 mai 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour du 25 juin 2020, sauf en tant qu'il:

- reçoit les appels ;
- constate qu'en faisant paraître, dans la publicité sur les sites internet amazon.fr et amazon.de, à l'occasion d'offres en vente émanant d'elle-même, des reproductions de chaussures à talons hauts présentant un signe identique à la marque de position 'semelle rouge' n'ayant pas été mises en circulation sur le marché dans l'espace économique européen avec le consentement [de M. Louboutin], [Amazon EU] porte atteinte aux droits de la marque Benelux n° ... [de M. Louboutin];
- constate en outre qu'en détenant de telles chaussures, [Amazon EU] porte atteinte aux droits de la marque [de M. Louboutin];
- interdit à [Amazon EU] de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque litigieuse sous peine d'une astreinte.

Le pourvoi est rejeté en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 4 décembre 2020 et la Cour renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Cet arrêt est signifié à la requête de Clermon le 29 août 2023 avec citation à comparaitre devant la cour d'appel de Liège, devant laquelle le litige est actuellement pendant. Dans l'exploit de signification, Clermon expose que « depuis le prononcé de l'arrêt du 22 (lire 25) juin 2020 (...) partiellement cassé, l'[en]registrement de la



marque Benelux, appelée « semelle rouge », a été cédée à Clermon, étant précisé que les demandes originaires de Christian Louboutin ne se fondaient que sur les droits exclusifs nés de cet enregistrement. C'est pourquoi le présent exploit est signifié à la requête de Clermon qui, venue aux droits de Christian Louboutin, reprend, si besoin était, l'instance ».

4. Dans la présente cause, M. Louboutin demande à la cour de « mettre le jugement entrepris à néant, sauf en ce que le premier juge se déclara compétent et déclara recevable la demande de Christian Louboutin » ; il demande de « fixer les astreintes encourues et dues solidairement par [Amazon] à hauteur du plafond de 50 millions d'euros arrêté par le jugement du 7 août 2019 ».

Amazon conclut à titre principal au non-fondement des demandes de M. Louboutin. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer que l'injonction telle qu'imposée par le tribunal de l'entreprise est impossible à respecter et, partant, qu'aucune astreinte ne peut être encourue. A titre plus subsidiaire, elle demande de « déclarer que seule l'offre 25 porte atteinte à l'injonction et peut par conséquent donner lieu à une astreinte de EUR 1.650.000, et :

- déclarer que Christian Louboutin ne prouve pas que les autres offres portent atteinte à l'injonction ; et
- en tout état de cause, à partir du moment où [la] Cour estimerait qu'une offre porte atteinte à l'injonction, calculer les astreintes prescrites et tenir compte des astreintes prescrites dans le calcul du plafond de EUR 50.000.000 fixé dans la Décision en Première Instance, et
- En tout état de cause, condamner Christian Louboutin à tous les dépens ».

### III. Discussion

- Sur la demande d'écartement des conclusions

5. M. Louboutin demande d'écartier les conclusions déposées par Amazon le 30 octobre 2023 à l'encontre de Clermon, partie qui n'est pas à la cause.



Il apparaît que l'indication dans ces conclusions de « Clermon » au titre d'appelante procède de la croyance erronée par Amazon que cette société allait reprendre l'instance initiée par M. Louboutin, comme elle l'avait fait à la suite de la procédure en cassation.

Il ne sera pas tenu compte de ces conclusions, d'autant plus qu'Amazon a ensuite pris de nouvelles conclusions de synthèses dirigées contre M. Louboutin, dans des délais qui lui étaient impartis.

- Sur la demande de fixation/liquidation du montant des astreintes

6. Amazon conteste le droit pour M. Louboutin de faire fixer le montant des astreintes, au motif qu'il a cédé ses droits sur la marque Benelux « semelle rouge », en avril 2021.

M. Louboutin expose qu'il « *est certes acquis que la marque invoquée fut cédée en pleine propriété, avec tous les droits et prérogatives qui y sont attachés, y compris le droit de poursuivre des actes de contrefaçon non prescrits* » (ses conclusions de synthèse, p.6, point 21) en avril 2021 (ses conclusions, p.4), ce qui emporte la notification de la cession de ses droits sur la marque précitée.

Il soutient cependant que cette cession ne lui a pas fait perdre son intérêt, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'aux termes de l'article 3 de la loi uniforme Benelux sur l'astreinte, « [l]'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit » (caractère définitif de l'astreinte). Deuxièmement, parce que l'astreinte est l'accessoire d'une condamnation principale et non l'accessoire d'une marque, et que seule cette dernière a été cédée (caractère accessoire de l'astreinte).

7. Le moyen opposé par Amazon à la demande de M. Louboutin est fondé, ce qui n'est pas le cas de la défense de ce dernier.



La qualité et l'intérêt sont des conditions de recevabilité d'une action. La partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a, ce droit fût-il contesté, la qualité et l'intérêt requis pour que sa demande puisse être reçue.

En revanche, l'examen de l'existence et de la portée du droit subjectif que cette partie invoque ne relève pas de la recevabilité mais du fondement de la demande (cf. Cass., 15 septembre 2017 C.16.0491.F).

« La qualité est « le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice »; (...).-Généralement, c'est le titulaire du droit substantiel qui le met en œuvre en exerçant l'action en justice de telle sorte qu'en ce cas, la qualité coïncide avec la justification d'un intérêt direct et personnel. Inversement, une modification de qualité prive son titulaire de tout intérêt à introduire ou à poursuivre une instance » (G. de Leval et H. Boularbah, « Chapitre 1 - L'action en justice », in de Leval, G. (dir.), *Droit judiciaire – Tome 2 : Procédure civile – Volume 1 : Principes directeurs du procès civil Compétence-Action-Instance-Jugement*, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p.260, n°3.13). La qualité doit perdurer à tout stade de la procédure, de sorte qu'une modification de la qualité peut priver son titulaire de tout intérêt à agir ou à poursuivre une instance, voire à former un recours (J. Sauvage, « Le défaut de qualité : un état des lieux », in Fr. Balot (dir.), *Le point sur les défenses en droit judiciaire*, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2023, p.43 ; dans le même sens, B. Allemeersch et S. Ryelandt, « Régime des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt de qualité », in H. Boularbah et J.-Fr. van Drooghenbroeck (dir.), *Les défenses en droit judiciaire*, Bruxelles, Larcier, 2010, p.175).

8. C'est en qualité de titulaire de la marque Benelux « semelle rouge » que M. Louboutin a agi en cessation en 2019. Le jugement du 7 août 2019 qui fait droit à sa demande constate une atteinte à la marque dont M. Louboutin est titulaire et fait interdiction à Amazon de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à cette marque, sous peine d'astreintes.

En 2021, M. Louboutin a cédé à un tiers « l'entière propriété des marques et modèles », la convention précisant que cette (première) cession est effectuée « avec tous les droits et prérogatives y attachés y compris le droit de poursuivre des actes de contrefaçon non prescrits » (cf. contrat confirmatif, précité), rien n'étant excepté. A la suite de la première cession, M. Louboutin a perdu sa qualité de titulaire de la marque « semelle rouge ».



Le dernier cessionnaire en date de la marque, Clermon, a déclaré reprendre l'instance dans la citation à comparaître devant la cour d'appel de Liège, après cassation. A cet égard, il est rappelé que « la citation par laquelle le juge de renvoi est saisi après cassation n'est pas un acte introductif d'instance mais un acte destiné à reprendre et continuer l'instance entamée devant la juridiction dont la décision a été cassée » (G. Closset-Marchal et J.-Fr. van Drooghenbroeck, *Les voies de recours en droit judiciaire privé*, Bruylant, 2009, p.372, n°508).

Dans le cadre du présent litige, il n'y a pas eu de reprise d'instance par Clermon.

9. La cession de la marque par M. Louboutin a pourtant eu pour conséquence de lui ôter la qualité dont il disposait au moment de l'introduction de sa demande devant le premier juge et ensuite devant la cour (l'appel ayant été formé avant la cession).

Il résulte des articles XVII.14, § 1<sup>er</sup> et XVII.19, §1<sup>er</sup> du CDE que l'action en cessation d'une contrefaçon en matière de marque est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit de propriété intellectuelle concerné ; s'agissant d'une marque Benelux, l'article 2.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) ouvre le droit d'interdire l'usage de la marque à son titulaire. Cette interdiction peut être assortie d'une astreinte.

Ensuite, l'astreinte a un caractère accessoire, ce qui signifie qu'elle « est destinée à assurer l'exécution volontaire d'une condamnation principale » (J. van Compernelle et G. de Leval, « Astreinte », *Rép. not.*, T. XIII, La procédure notariale, Livre 4/6, Bruxelles, Larcier, 2020, p.33, n° 10). L'astreinte est une condamnation au paiement d'une somme d'argent, prononcée à titre accessoire par le juge, pour exercer une pression sur le débiteur, afin que ce dernier exécute la condamnation mise à sa charge. « L'astreinte consiste donc en un moyen de contrainte réservé au juge pour faire respecter par le destinataire, l'ordre qui lui est adressé » (J. van Compernelle et G. de Leval *op.cit.*, p.34, n°12 ; dans le même sens, S. Sobrie, "Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het gebied van de dwangsom", in S. Voet et B. Allemeersch (ed.), *Gerechtig recht*, Reeks 'Themis 2022-2023', no. 126, Intersentia, Antwerpen, 2023, p.96).



« Si l'effet dissuasif ne suffit pas, l'astreinte sera encourue et le débiteur devra la payer. À cet endroit, apparaît le caractère punitif de l'institution qui joue à l'encontre du débiteur récalcitrant comme une « peine privée ». Le caractère punitif de l'astreinte entraîne cette conséquence que la mesure ne peut en aucune manière être confondue avec les dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice. "C'est une peine civile qui tend à assurer l'exécution de la condamnation principale" » (J. van Compernelle et G. de Leval, *op.cit.*, p.34, n°11).

Quant au caractère définitif de l'astreinte, il signifie que son exigibilité « a pour fondement la décision judiciaire qui la prononce; en vertu de cette décision, lorsqu'après sa signification les conditions qu'elle précise sont réunies, l'astreinte est due intégralement et peut être recouvrée sans qu'une nouvelle décision judiciaire soit nécessaire. Le titre qui formule la condamnation au paiement de l'astreinte se suffit à lui-même. Il fixe les conditions auxquelles l'astreinte est due et constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement » (J. van Compernelle et G. de Leval, *op.cit.*, pp.36-37, n°16 et 17), sous réserve, pour un recouvrement dans un Etat de l'Union, de la procédure prévue par l'article 55 du Règlement 1215/2012. Ainsi, « le créancier peut, sur la base d'une décision exécutoire, procéder aux voies d'exécution en vue d'assurer le recouvrement d'une astreinte encourue. Mais s'il s'effectue sur la base d'une décision frappée d'appel ou d'opposition, ce recouvrement a lieu aux risques et périls du créancier. La mise à néant ultérieure du titre contenant la condamnation principale obligera le créancier à restituer le montant d'une astreinte qu'il sera censé avoir perçue indûment » (J. van Compernelle et G. de Leval, *op.cit.*, p.94, n°108). Le caractère définitif de l'astreinte ne vaut que pour autant et tant que le titre contenant la condamnation principale n'a pas été réformé.

10. Les astreintes dont M. Louboutin demande actuellement la liquidation sont donc l'accessoire d'un ordre de cessation prononcé au bénéfice du titulaire de la marque Benelux « semelle rouge », en vue de faire cesser l'usage de cette marque, qualité dont il ne peut plus se prévaloir.

Ces astreintes et la condamnation principale dont elles sont l'accessoire bénéficient au cessionnaire de la marque, comme le confirme la reprise d'instance dans la procédure au fond; par sa reprise d'instance devant la cour d'appel de Liège, Clermon continue l'instance entamée devant la cour de céans et dont l'objet est de connaître de l'appel dirigé contre le jugement du 7 août 2019 contenant la condamnation principale qui commine les astreintes.



11. Cette lecture est encore confortée par l'attitude du cessionnaire de la marque dans le cadre d'une procédure parallèle opposant initialement M. Louboutin à Amazon (c'est-à-dire les trois sociétés ici à la cause) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et dont l'objet est identique à celle qui a conduit au jugement du 7 août 2019, sous la réserve que la demande s'appuie sur la marque de l'Union européenne « semelle rouge » (et non sur la marque Benelux). Le 28 avril 2023, Clermon y avait déposé un acte de « reprise d'instance » aux termes duquel elle déclarait reprendre à son compte « les demandes *ad futurum* de M. Louboutin, à savoir la demande en cessation de l'usage des signes incriminés ainsi que la demande accessoire de condamnation au paiement d'astreintes ». Il y était précisé que « [l]es demandes relatives à la période précédant l'introduction de l'affaire, à savoir les demandes de réparation du préjudice subi à la suite de l'usage incriminé durant les cinq ans précédant cette introduction ainsi que les demandes accessoires tendant à obtenir la communication d'informations utiles tant à l'évaluation globale et définitive du préjudice qu'à déterminer les origines des chaussures litigieuses demeurent dans le chef de Christian Louboutin qui était à cette époque titulaire de la marque invoquée ».

Mais, le 19 juin 2023, à la suite d'une interpellation du tribunal, Clermon a déposé une note de plaidoiries dans laquelle elle a mentionné : « [c]et incident a néanmoins eu ceci de positif, qu'il est apparu, déjà lors de cette dernière audience, qu'il convenait que Clermon reprenne l'entière responsabilité de l'instance - et non pas seulement l'action *ad futurum* - ce qu'admit alors son avocat [également conseil de M. Louboutin], après avoir remercié le Tribunal d'avoir mis le doigt sur les clauses contractuelles soutenant cette conclusion et publiées sur le site de l'Office, clauses figurant aussi dans le contrat de fiducie révélé par la suite ».

Sans contestation de M. Louboutin et de l'aveu même de Clermon, qui précise la portée d'une convention qui ne diffère pas sur ce point de la convention entre M. Louboutin et Paloïse – la convention de cession de la marque commandait que la reprise d'instance s'étende à l'action déjà initiée. Cette conclusion vaut *a fortiori* pour la récupération d'astreintes, dont il a été rappelé qu'elles ne s'identifiaient pas à des dommages et intérêts.

12. M. Louboutin ayant perdu sa qualité à agir en cours de procédure, sa demande est non fondée. Succombant dans sa demande, il est condamné aux dépens d'appel.



**Pour ces motifs, la cour,**

Statuant en poursuite de cause,

Dit qu'il n'est pas tenu compte des conclusions du 30 octobre 2023 de la société de droit luxembourgeois Amazon Europe Core Sàrl, la société de droit luxembourgeois Amazon EU Sàrl et la société de droit luxembourgeois Amazon Services Europe Sàrl ;

Dit l'appel non fondé ;

Condamne M. Louboutin aux dépens d'appel de la société de droit luxembourgeois Amazon Europe Core Sàrl, la société de droit luxembourgeois Amazon EU Sàrl et la société de droit luxembourgeois Amazon Services Europe Sàrl, non liquidés à défaut de relevé ;

Condamne M. Louboutin à payer 400,00 € au SPF Finances, au titre du droit de mise au rôle de la requête d'appel, conformément à l'article 269<sup>2</sup>, §1<sup>er</sup>, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

Cet arrêt a été rendu par la 9<sup>ème</sup> chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de :

Mme [REDACTED], président de la chambre,

Mme [REDACTED], conseiller,

Mme [REDACTED], conseiller,

qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

Il a été prononcé en audience publique par Mme [REDACTED], président de la chambre, assistée de Mme [REDACTED], greffier, le

**28 MAI 2024**

[REDACTED]

