

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 novembre 2006*

Dans l'affaire C-281/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 2 juin 2005, parvenue à la Cour le 13 juillet 2005, dans la procédure

Montex Holdings Ltd

contre

Diesel SpA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kúris (rapporteur), J. Makarczyk et G. Arestis, juges,

* Langue de procédure: l'allemand.

avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 mai 2006,

considérant les observations présentées:

- pour Montex Holdings Ltd, par M^e T. Raab, Rechtsanwalt,
- pour Diesel SpA, par M^e N. Gross, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et A. Dittrich, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun et W. Wils, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la première 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), ainsi que des articles 28 CE et 30 CE.

- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Diesel SpA (ci-après «Diesel») à la société Montex Holdings Ltd (ci-après «Montex») à propos d'une demande visant à interdire le transit sur le territoire allemand de marchandises appartenant à cette dernière société et sur lesquelles figure un signe identique à la marque enregistrée dont est titulaire Diesel en Allemagne.

Le cadre juridique

- 3 L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», est libellé comme suit:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

[...]

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
- b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
- d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.»

4 Le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 341, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 (JO L 27, p. 1, ci-après le «règlement n° 3295/94»), en vigueur à la date des faits au principal, énonce à ses deuxième et troisième considérants:

«considérant que la commercialisation de marchandises de contrefaçon de même que la commercialisation de marchandises pirates porte un préjudice considérable aux fabricants et négociants respectueux des lois ainsi qu'aux titulaires des droits d'auteur et droits voisins et trompe les consommateurs; qu'il convient d'empêcher,

dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illégale sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime; que cet objectif rejoint d'ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan international;

considérant que, dans la mesure où les marchandises de contrefaçon, les marchandises pirates et les marchandises assimilées sont importées des pays tiers, il importe d'interdire leur mise en libre pratique dans la Communauté ou leur placement sous un régime suspensif et de mettre en place une procédure appropriée permettant l'intervention des autorités douanières afin d'assurer dans les meilleures conditions le respect de cette interdiction».

5 L'article 1^{er}, paragraphe 1, du règlement n° 3295/94 dispose:

«1. Le présent règlement détermine:

a) les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises visées au paragraphe 2, point a), sont:

— déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [JO L 302, p. 1, ci-après le 'code des douanes'],

- découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises, sous surveillance douanière conformément à l'article 37 du [code des douanes], placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit [code], réexportées moyennant notification ou placées en zone franche ou entrepôt franc au sens de l'article 166 dudit [code]

et

- b) les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces mêmes marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises visées au paragraphe 2, point a).»

6 Le paragraphe 2 de ce même article 1^{er} prévoit:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

- a) 'marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle':

- les 'marchandises de contrefaçon', à savoir:

- les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être

distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation communautaire ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite,

[...]»

7 L'article 84, paragraphe 1, sous a), du code des douanes dispose:

«[L]orsque le terme 'régime suspensif' est utilisé, il s'entend comme s'appliquant, dans le cas de marchandises non communautaires, aux régimes suivants:

— le transit externe,

[...]»

8 L'article 91, paragraphe 1, du code des douanes prévoit:

«Le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

[...]»

9 Aux termes de l'article 92 du même code:

«Le régime de transit externe prend fin lorsque les marchandises et le document correspondant sont présentés au bureau de douane de destination conformément aux dispositions du régime concerné.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Montex fabrique des pantalons en jean en exportant les différentes pièces en Pologne, y compris les signes distinctifs, au moyen de la procédure de scellement douanier, en faisant coudre les pièces sur le territoire polonais et en ramenant les pantalons finis en Irlande. Diesel ne dispose d'aucune protection pour le signe sur le territoire de ce dernier État membre.

11 Le 31 décembre 2000, le Hauptzollamt Löbau — Zollamt Zittau (bureau principal des douanes de Löbau — bureau des douanes de Zittau) a retenu une livraison, destinée à Montex, de 5 076 pantalons pour dames portant la dénomination DIESEL qu'une entreprise de transport hongroise devait lui faire parvenir par camion de l'usine de fabrication polonaise en passant par le territoire allemand. Les pantalons devaient être transportés, en transit ininterrompu, du bureau des douanes polonais à celui de Dublin et ils étaient protégés contre un éventuel vol durant le transit par un scellement du véhicule de transport effectué par l'administration polonaise.

12 Montex a introduit une réclamation contre l'ordre de rétention des marchandises en cause. Elle estime que le simple transit des marchandises sur le territoire allemand n'enfreint aucun des droits conférés par la marque.

13 Diesel considère, quant à elle, que ledit transit constitue une violation de son droit de marque en raison du risque que les marchandises soient mises sur le marché dans l'État membre de transit. Elle a ainsi demandé qu'il soit interdit à Montex de faire transiter les marchandises de cette dernière sur le territoire allemand ou de permettre un tel transit. Elle a en outre demandé que Montex soit condamnée à accepter la destruction des produits saisis ou, à sa convenance, le retrait et la destruction de toutes les étiquettes, ainsi que des autres signes distinctifs comportant la dénomination DIESEL, et que Montex soit condamnée à supporter les coûts de la destruction.

14 Après avoir été condamnée en première et en deuxième instance, Montex a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof. Ce dernier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

- «1) La marque enregistrée donne-t-elle à son titulaire le droit d'interdire le transit de marchandises sur lesquelles figure le signe?

- 2) En cas de réponse affirmative: une appréciation particulière peut-elle découler du fait que le signe ne bénéficie d'aucune protection dans le pays de destination?

- 3) En cas de réponse positive à la première question et indépendamment de la réponse donnée à la deuxième question, une différenciation doit-elle être faite selon que la marchandise destinée à un État membre provient d'un État membre, d'un État associé ou d'un État tiers? Faut-il à cet égard considérer si le produit a été fabriqué dans le pays d'origine légalement ou en violation d'un droit de marque du titulaire en vigueur dans ledit pays?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

- 15 Par ses deux premières questions, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que la marque confère à son titulaire le droit d'interdire le transit de marchandises sur lesquelles figure un signe identique à cette dernière, fabriquées dans un État tiers, sur le territoire d'un État membre dans lequel cette marque jouit de la protection, alors que les marchandises ont comme destination finale un État membre où elles peuvent être librement commercialisées en raison du fait que ladite marque n'y bénéficie pas d'une telle protection.
- 16 Il ressort de la décision de renvoi, en premier lieu, que, lors de leur retenue par le Hauptzollamt Löbau — Zollamt Zittau, le 31 décembre 2000, les marchandises en cause se trouvaient sous le régime douanier suspensif de transit externe au sens de l'article 84, paragraphe 1, sous a), du code des douanes; en deuxième lieu, que ces marchandises provenaient de la République de Pologne, État associé à l'Union européenne en application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1), et, en troisième lieu, que lesdites marchandises ne se trouvaient pas, à la date de leur retenue, en libre pratique dans la Communauté, puisqu'il devait être mis fin au scellement douanier en Irlande, État membre où elles devaient être mises en libre pratique.

- 17 La Cour a jugé, d'une part, que le transit externe de marchandises non communautaires repose sur une fiction juridique. En effet, les marchandises placées sous ce régime ne sont soumises ni aux droits à l'importation correspondants ni aux autres mesures de politique commerciale, comme si elles n'avaient pas accédé au territoire communautaire (voir arrêt du 6 avril 2000, Polo/Lauren, C-383/98, Rec. p. I-2519, point 34).
- 18 Il s'ensuit que, comme l'a relevé M. l'avocat général au point 16 de ses conclusions, tout se passe comme si, avant la mise en libre pratique des marchandises qui devait avoir lieu en Irlande, celles-ci n'avaient jamais accédé au territoire communautaire.
- 19 D'autre part, la Cour a également jugé que le transit, qui consiste à transporter des marchandises légalement fabriquées dans un État membre vers un État tiers en traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, n'implique aucune commercialisation des marchandises concernées et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque (voir, à propos d'un transit par la France de marchandises en provenance d'Espagne et à destination de la Pologne, arrêt du 23 octobre 2003, Rioglass et Transremar, C-115/02, Rec. p. I-12705, point 27).
- 20 La Cour a en outre précisé que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à la seule introduction dans la Communauté, sous le régime douanier du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier, de produits d'origine revêtus de cette marque et qui, auparavant, n'ont pas déjà été mis dans le commerce dans la Communauté par ledit titulaire ou avec son consentement (arrêt du 18 octobre 2005, Class International, C-405/03, Rec. p. I-8735, point 50).

- 21 Dans le domaine des marques, le placement de marchandises non communautaires revêtues d'une marque sous un régime douanier suspensif tel que celui du transit externe ne constitue pas, en soi, une atteinte au droit du titulaire de celle-ci de contrôler la première mise dans le commerce dans la Communauté (voir, en ce sens, arrêt *Class international*, précité, point 47).
- 22 En revanche, la Cour a jugé que le titulaire de la marque peut s'opposer à l'offre ou à la vente de produits d'origine revêtus d'une marque et ayant le statut douanier de marchandises non communautaires, lorsque l'offre est faite et/ou la vente réalisée pendant que les marchandises sont placées sous le régime du transit externe ou celui de l'entrepôt douanier et qu'elle implique nécessairement la mise dans le commerce de celles-ci dans la Communauté (voir, en ce sens, arrêt *Class international*, précité, point 61).
- 23 Il en résulte que le titulaire d'une marque ne peut interdire le transit dans un État membre dans lequel cette marque est protégée, en l'occurrence la République fédérale d'Allemagne, de produits revêtus de la marque et placés sous le régime du transit externe à destination d'un autre État membre dans lequel une telle protection n'existe pas, en l'occurrence l'Irlande, que lorsque ces produits font l'objet d'un acte d'un tiers effectué pendant qu'ils sont placés sous le régime du transit externe et qui implique nécessairement leur mise dans le commerce dans ledit État membre de transit.
- 24 À cet égard, ne saurait être admise la thèse soutenue par Diesel, selon laquelle le simple risque que les marchandises ne parviennent pas à leur destination, à savoir l'Irlande, État membre dans lequel il n'existe aucune protection de la marque, et que celles-ci puissent théoriquement faire l'objet d'une commercialisation frauduleuse en Allemagne serait suffisant pour considérer que le transit porte atteinte aux fonctions essentielles de la marque en Allemagne.

25 En effet, ainsi que l'a également relevé M. l'avocat général au point 29 de ses conclusions, une telle thèse reviendrait à admettre que tout transit externe de marchandises portant le signe doit être considéré comme un usage de la marque dans la vie des affaires au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104. Or, ainsi qu'il a été rappelé aux points 17 à 22 du présent arrêt, la jurisprudence de la Cour considère, au contraire, qu'un tel transit externe, en raison du fait qu'il n'implique aucune commercialisation des marchandises concernées, ne constitue pas un usage de la marque susceptible de porter atteinte au droit du titulaire de celle-ci de contrôler la mise dans le commerce dans la Communauté.

26 S'agissant de la charge de la preuve, il découle des points 74 et 75 de l'arrêt *Class international*, précité, que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il incombe au titulaire de la marque d'apporter la preuve des circonstances permettant l'exercice du droit d'interdiction prévu à l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/104, en établissant l'existence soit d'une mise en libre pratique des marchandises non communautaires revêtues de sa marque dans un État membre dans lequel la marque est protégée, soit d'un autre acte impliquant nécessairement leur mise dans le commerce dans un tel État membre.

27 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque ne peut interdire le transit dans un État membre dans lequel cette marque est protégée, en l'occurrence la République fédérale d'Allemagne, de produits revêtus de la marque et placés sous le régime du transit externe à destination d'un autre État membre dans lequel une telle protection n'existe pas, en l'occurrence l'Irlande, que lorsque ces produits font l'objet d'un acte d'un tiers effectué pendant qu'ils sont placés sous le régime du transit externe et qui implique nécessairement leur mise dans le commerce dans ledit État membre de transit.

Sur la troisième question

- 28 Par la première branche de sa troisième question, la juridiction de renvoi demande s'il est pertinent aux fins de la réponse à la première question qu'il s'agissait à l'époque des faits au principal de produits originaires d'un État associé, à savoir la République de Pologne avant son adhésion à l'Union, et non de produits originaires d'États tiers, voire de produits communautaires.
- 29 À cet égard, la jurisprudence mentionnée au point 19 du présent arrêt concernait des marchandises d'origine communautaire qui faisaient l'objet d'un transit à destination d'un État tiers, en traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, mais dont le transit n'impliquait pas leur commercialisation dans la Communauté, de sorte que l'objet spécifique de la marque n'était pas susceptible d'être affecté.
- 30 Or, le statut d'État associé de la République de Pologne à l'époque des faits au principal n'impliquait nullement que les produits originaires de ce pays devaient être considérés comme provenant d'un État membre. Partant, l'hypothèse de produits communautaires n'est pas en cause dans l'affaire au principal et ne doit pas être examinée.
- 31 En tant que marchandises non communautaires, les produits originaires de Pologne pouvaient être placés sous le régime du transit externe. À cet effet, il est sans importance que ces produits provenaient d'un État associé tel que l'était la République de Pologne avant son adhésion à l'Union plutôt que d'un autre État tiers non associé.

- 32 Il en résulte qu'il est sans pertinence aux fins de la réponse à la première question qu'il s'agissait à l'époque des faits au principal de produits originaires d'un État associé, à savoir la République de Pologne avant son adhésion à l'Union, et non de produits originaires d'États tiers non associés.
- 33 S'agissant de la seconde branche de la troisième question, relative à la pertinence aux fins de la réponse à la première question du caractère légal ou illégal de la fabrication des marchandises en cause en Pologne, Diesel, le gouvernement allemand et la Commission des Communautés européennes soutiennent que la fabrication d'un produit dans un État tiers en violation des droits que la marque confère dans cet État à son titulaire permettrait à ce dernier de s'opposer à tout transit, y compris externe.
- 34 Une telle argumentation ne saurait être retenue. En effet, ainsi qu'il a déjà été jugé au point 27 du présent arrêt, le titulaire d'une marque ne peut interdire le transit dans un État membre dans lequel cette marque est protégée, en l'occurrence la République fédérale d'Allemagne, de produits revêtus de la marque et placés sous le régime du transit externe à destination d'un autre État membre dans lequel une telle protection n'existe pas, en l'occurrence l'Irlande, que lorsque ces produits font l'objet d'un acte d'un tiers effectué pendant qu'ils sont placés sous le régime du transit externe et qui implique nécessairement leur mise dans le commerce dans ledit État membre de transit. Le caractère légal ou illégal de la fabrication des produits concernés est, à cet égard, sans pertinence.
- 35 Contrairement à ce que soutient Diesel, une telle interprétation de l'article 5 de la directive 89/104 ne saurait être remise en cause par l'arrêt du 7 janvier 2004, X (C-60/02, Rec. p. I-651), concernant notamment l'interprétation des articles 2 et 11 du règlement n° 3295/94.

36 Dans ledit arrêt, la Cour a rappelé, au point 54, que l'article 1^{er} du règlement n° 3295/94 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique lorsque des marchandises importées d'un État tiers sont, au cours de leur transit vers un autre État tiers, provisoirement immobilisées dans un État membre par les autorités douanières de ce dernier État en vertu dudit règlement et à la demande de la société titulaire des droits dont la violation est invoquée (voir, également, arrêt Polo/Lauren, précité, points 26 et 27).

37 À cet égard, il y a lieu de relever que l'article 1^{er} du règlement n° 3295/94 détermine, en premier lieu, les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon sont notamment découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises sous surveillance douanière conformément à l'article 37 du code des douanes, placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, sous a), du même code, ou encore réexportées moyennant notification ou placées en zone franche ou en entrepôt franc en vertu de l'article 166 dudit code.

38 En deuxième lieu, ledit article 1^{er} du règlement n° 3295/94 détermine les mesures que les autorités douanières compétentes peuvent prendre à l'égard desdites marchandises.

39 En troisième lieu, les deuxième et troisième considérants du même règlement, reproduits au point 4 du présent arrêt, se réfèrent expressément à la commercialisation de marchandises de contrefaçon ou à la mise sur le marché de celles-ci, ou encore à la nécessité d'interdire leur mise en libre pratique dans la Communauté.

40 Il en résulte qu'aucune des dispositions du règlement n° 3295/94 n'instaure un nouveau critère aux fins de vérifier l'existence d'une atteinte au droit des marques

ou pour déterminer s'il s'agit d'un usage de la marque susceptible d'être interdit en raison du fait qu'il porte atteinte à ce droit.

- 41 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que, aux fins de la réponse à apporter aux deux premières questions, il est en principe sans pertinence que la marchandise destinée à un État membre provienne d'un État associé ou d'un État tiers ou encore que celle-ci ait été fabriquée dans le pays d'origine légalement ou en violation d'un droit de marque du titulaire en vigueur dans ledit pays.

Sur les dépens

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

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

- 1) **L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque ne peut interdire le transit dans un État membre dans lequel cette marque est protégée, en l'occurrence la République fédérale d'Allemagne, de produits revêtus de la marque et placés sous le régime du transit externe à destination d'un autre État membre dans lequel une telle protection n'existe pas, en l'occurrence l'Irlande, que lorsque ces**

produits font l'objet d'un acte d'un tiers effectué pendant qu'ils sont placés sous le régime du transit externe et qui implique nécessairement leur mise dans le commerce dans ledit État membre de transit.

- 2) Il est à cet égard, en principe, sans pertinence que la marchandise destinée à un État membre provienne d'un État associé ou d'un État tiers ou encore que celle-ci ait été fabriquée dans le pays d'origine légalement ou en violation d'un droit de marque du titulaire en vigueur dans ledit pays.

Signatures