Recueil de la jurisprudence

Affaire C-76/24

Tradeinn Retail Services S.L.
Contre
PH

[demande de décision préjudicielle, introduite par Bundesgerichtshof (Allemagne)]

Arrêt e la Cour(troisième chambre) du 1 août 2025

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marques – Directive (UE) 2015/2436 – Rapprochement des législations des États membres sur les marques – Article 10, paragraphe 3, sous b) – Droits conférés par la marque – Droit d'interdire à un tiers d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe – Commerce en ligne – Produits offerts à la vente à partir d'un État membre autre que celui d'enregistrement de la marque – Notion de "détention" »

1. *Droit de l'Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique*

(voir point 25)

2. *Rapprochement des législations – Marques – Directive 2015/2436 – Droits conférés par la marque – Produits revêtus d'une marque protégée dans un État membre – Produits offerts à la vente par un tiers au moyen de la publicité en ligne à partir d'un État membre autre que celui de l'enregistrement de la marque – Droit du titulaire de cette marque d'interdire à ce tiers d'offrir aux consommateurs de l'État membre d'enregistrement les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins*
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2015/2436, art. 10, § 2 et 3, b)]

(voir points 27-37, 39, disp. 1)

3. *Rapprochement des législations – Marques – Directive 2015/2436 – Droits conférés par la marque – Notion de détention – Tiers ayant une maitrise indirecte mais effective sur les produits concernés – Inclusion*
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2015/2436, art. 10, § 2 et 3, b)]

(voir points 44-47, disp. 2)

Résumé

Par cet arrêt, la Cour apporte des éclaircissements sur les situations dans lesquelles le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers l'usage d'un signe [1] et interprète la directive 2015/2436 [2].

PH est titulaire de deux marques allemandes, enregistrées pour, notamment, des accessoires de plongée.

Tradeinn Retail Services S. L. (ci-après « TRS »), établie en Espagne, proposait à la vente des accessoires de plongée en ligne, sous des signes identiques à ces marques.

PH a assigné TRS devant le Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunal régional de Nuremberg-Fürth, Allemagne) d'un recours tendant, notamment, à faire interdire cet usage. Ce tribunal a décidé d'enjoindre à TRS de cesser d'offrir à la vente ou de promouvoir des accessoires de plongée revêtus de signes identiques à ces marques.

Sur appel de PH, l'Oberlandesgericht Nürnberg (tribunal régional supérieur de Nuremberg, Allemagne) a étendu cette interdiction à la distribution ainsi qu'à la détention de ces produits.

TRS a formé un recours en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui, nourrissant des doutes sur l'interprétation de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436, a interrogé la Cour sur l'étendue des droits d'un titulaire d'une marque protégée dans un État membre et sur la notion de « détention » prévue par cet article.

Appréciation de la Cour

Tout d'abord, la Cour relève que le libellé de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 ne comporte pas d'indication explicite quant à la possibilité, pour le titulaire d'une marque enregistrée dans un État membre, d'interdire à un tiers de détenir, sur le territoire d'un autre État membre, des produits sous ledit signe.

Ensuite, la Cour rappelle que la protection accordée par l'enregistrement d'une marque nationale est, par principe, limitée au territoire de l'État membre d'enregistrement, de sorte que, en règle générale, son titulaire ne saurait se prévaloir de cette protection en dehors de ce territoire. En outre, la finalité du droit exclusif conféré par l'enregistrement d'une marque [3] permet au titulaire de la marque concernée de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service concerné, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité.

[1] Ces situations sont prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436.

[2] Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).

[3] Ce droit exclusif est conféré au titre de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2015/2436.

Ainsi, cette finalité et la portée géographique de la protection conférée par la marque emportent plusieurs conséquences pour l'interprétation de l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436. En premier lieu, le titulaire d'une marque nationale est habilité à interdire à un tiers de mettre sur le marché, dans l'État membre d'enregistrement, des produits sous le signe dont l'usage porte atteinte à cette marque, étant toutefois entendu que de tels produits ne sont pas considérés comme ayant été mis sur le marché s'ils relèvent d'un régime douanier suspensif tel que celui du transit externe et n'ont pas été mis en libre pratique.

En deuxième lieu, le titulaire d'une marque nationale peut interdire à un tiers d'offrir, sur le territoire de l'État membre d'enregistrement, des produits sous ce signe. Le titulaire peut ainsi s'opposer à une telle offre, y compris lorsque celle-ci porte sur des produits placés sous le régime douanier du transit externe, pour autant qu'elle implique nécessairement la mise en libre pratique de ces produits. En outre, la Cour rappelle que le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers d'offrir, notamment par de la publicité en ligne, des produits sous ledit signe, y compris lorsque ce tiers, le serveur du site Internet qu'il utilise ou ces produits sont situés hors de l'État membre d'enregistrement, si cette offre ou cette publicité est destinée à des consommateurs situés sur le territoire de cet État membre. En effet, s'il en était autrement, les opérateurs qui recourent au commerce électronique et offrent à des consommateurs situés sur ce territoire des produits situés hors dudit territoire échapperaient à toute obligation de respecter les droits conférés par cette marque, ce qui porterait atteinte à l'effet utile de la protection garantie par la directive 2015/2436. Toutefois, la simple accessibilité d'un site Internet sur le territoire de l'État membre dans lequel la marque concernée est protégée ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente affichées sur ce site sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire. Il incombe aux juridictions nationales d'apprécier au cas par cas s'il existe des indices pertinents pour conclure qu'une offre à la vente affichée sur un site Internet ou sur une plateforme de vente en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci.

En troisième lieu, l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 permet au titulaire d'une marque d'interdire à un tiers non seulement d'offrir et de mettre sur le marché des produits sous un signe dont l'usage porte atteinte à cette marque, mais aussi « de les détenir à ces fins ». Cette disposition ne vise donc la détention par un tiers de tels produits que si celle-ci constitue le préalable à une offre ou à une mise sur le marché que le titulaire d'une marque est habilité à interdire.

Or, le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers d'offrir, notamment par de la publicité en ligne, des produits sous ce signe nonobstant le fait que ce tiers, le serveur du site Internet qu'il utilise ou ces produits sont situés hors de l'État membre d'enregistrement, si cette offre est destinée à des consommateurs situés sur le territoire de cet État membre. Dans une telle situation, ce titulaire est également habilité à interdire audit tiers de détenir lesdits produits hors de ce territoire si cette détention constitue une étape préalable à l'émission d'une telle offre ou à sa mise en œuvre, de telle sorte qu'elle peut être considérée comme ayant été effectuée à cette fin.

Enfin, la Cour constate que le terme « détenir » figurant à l'article 10, paragraphe 3, sous b), de la directive 2015/2436 couvre non seulement les cas dans lesquels le tiers a la maîtrise directe et effective des produits concernés, mais également ceux dans lesquels il a une maîtrise indirecte mais néanmoins effective de ces produits en ce qu'il dispose d'un pouvoir de contrôle ou de direction sur la personne qui a la maîtrise directe et effective de ceux-ci. Si cette disposition n'était applicable qu'à un tiers disposant directement de la maîtrise effective des produits concernés, le titulaire de la marque serait dans l'impossibilité de faire adresser une injonction de cessation à un opérateur économique qui, sans son consentement, afin d'offrir ou de mettre ces

produits sur le marché, les remettrait à un prestataire de services pour que ce dernier assure, à ces fins, des services tels que l'entreposage ou le transport desdits produits. Une telle interprétation serait incompatible avec la finalité de la directive 2015/2436 et priverait la protection que celle-ci garantit d'une partie de son effet utile.