

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 avril 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 5, paragraphe 1 – Article 5, paragraphe 3, sous b) et c) – Contrefaçon – Notion d’“usage dans la vie des affaires” – Produit mis en libre pratique – Importation – Stockage – Détention de produits aux fins de mise dans le commerce – Exportation »

Dans l’affaire C-772/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 28 novembre 2018, parvenue à la Cour le 3 décembre 2018, dans la procédure

A

contre

B,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

- pour A, par M^e J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,
- pour B, par M^e M. Jakobsson, asianajaja,
- pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,
- pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et I. Koskinen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous b) et c), de cette directive.

2 Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant A à B au sujet d’une action en contrefaçon de marque introduite contre B.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 L'article 5 de la directive 2008/95, intitulé « Droits conférés par la marque », dispose :

« 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 ;

[...] »

Le droit finlandais

4 En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la tavaramerkkilaki (7/1964) [loi sur les marques (7/1964)], dans sa version applicable aux faits au principal, le droit au signe a pour effet que, dans la vie des affaires, personne d'autre que le titulaire d'une marque ne peut utiliser un signe susceptible d'être confondu avec cette marque pour un produit, sur son emballage, dans la publicité, dans des documents commerciaux ou de toute autre manière, y compris verbalement.

5 Cette disposition est applicable indépendamment du fait que les produits sont mis dans le commerce ou destinés à être mis dans le commerce en Finlande ou à l'étranger, ou qu'ils sont importés sur le territoire finlandais aux fins de leur usage dans la vie des affaires ou pour y être conservés, entreposés, ou réexportés vers un pays tiers.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 Le 4 avril 2011, B, personne physique domiciliée en Finlande, a reçu, en provenance de Chine, un lot de 150 roulements à billes, d'une masse totale de 710 kg, utilisés comme pièces de rechange dans les mécanismes de transmission, générateurs et moteurs ainsi que dans la construction de ponts et de tramways. Sur ces roulements était apposé un signe correspondant à la marque internationale verbale INA dont A est titulaire notamment pour les produits « Roulements ».

7 Une fois le dédouanement accompli au nom de B, celui-ci a, le 12 avril 2011, retiré le lot de l'entrepôt douanier à l'aéroport de Helsinki-Vantaa (Finlande) où il était stocké et l'a ramené à son domicile.

8 Quelques semaines plus tard, les roulements ont été remis à un tiers pour être exportés vers la Russie.

9 En rétribution de ces services, B a reçu une cartouche de cigarettes et une bouteille de cognac.

- 10 Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour contrefaçon contre B devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki, Finlande), à laquelle s'est jointe A en ce qui concerne les intérêts civils, cette juridiction a relaxé B au motif qu'il ne pouvait être établi que celui-ci avait commis une infraction intentionnelle. Ladite juridiction a toutefois fait interdiction à B de poursuivre ou de réitérer de tels agissements et l'a condamné à réparer et à indemniser le dommage subi par A.
- 11 B a contesté sa condamnation devant le Helsingin hovioikeus (cour d'appel de Helsinki, Finlande).
- 12 Cette juridiction a, en se référant à l'arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497), considéré, d'une part, que l'activité de B était, dans une certaine mesure, équivalente à une activité d'entreposage et de transit, et que l'intéressé n'avait pas eu pour objectif de tirer de celle-ci un quelconque avantage économique et, d'autre part, que la rémunération perçue à cette occasion ne reposait pas sur l'exploitation économique de marchandises dans le cadre d'une activité commerciale mais constituait seulement la contrepartie de l'entreposage de marchandises pour le compte d'un tiers.
- 13 Eu égard à ces éléments, le Helsingin hovioikeus (cour d'appel de Helsinki) a considéré que B n'avait pas fait usage dans la vie des affaires d'un signe similaire à la marque enregistrée en cause au principal et a, en conséquence, jugé que la demande en réparation et en indemnisation formulée par A n'était pas fondée.
- 14 A a formé un pourvoi contre cet arrêt devant le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande).
- 15 Le Korkein oikeus (Cour suprême) fait valoir qu'il ne ressort pas clairement de la jurisprudence de la Cour si le montant de l'avantage économique qu'obtient une personne privée en raison de la prétendue contrefaçon d'une marque constitue un élément pertinent pour déterminer l'existence ou non de l'usage d'une marque dans la vie des affaires.
- 16 De plus, s'il est évident que l'article 5 de la directive 2008/95 s'applique lorsque la personne fait usage de la marque dans le cadre de sa propre activité économique, il existerait un doute à cet égard lorsque cette personne en fait usage au profit d'un tiers.
- 17 Le Korkein oikeus (Cour suprême) fait valoir que, dans l'arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497), il a été jugé que le propriétaire d'un entrepôt fiscal et douanier qui se borne à entreposer pour le compte d'un tiers des produits revêtus d'un signe identique ou similaire à une marque ne fait pas usage de ce signe. Il s'interroge sur le point de savoir si une telle jurisprudence est transposable par analogie à une affaire, telle que celle en cause au principal, dans laquelle une personne, contre la remise d'une bouteille de cognac et d'une cartouche de cigarettes, a importé des marchandises pour le compte d'un tiers et les a conservées et entreposées, avant qu'elles ne soient enlevées pour être réexpédiées vers un État tiers.
- 18 Il s'interroge, enfin, sur le point de savoir s'il est possible de considérer que constitue une importation de produits, au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2008/95, le fait pour une personne de communiquer son adresse à un revendeur de marchandises, de les réceptionner sans que ces marchandises aient été envoyées à sa demande et de ne pas adopter une autre attitude active.
- 19 À cet égard, il souligne que, dans l'arrêt du 18 octobre 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616), la Cour a jugé que la mise dans le commerce de produits est subordonnée à leur mise en libre pratique au sens de l'article 29 TFUE, ce qui implique que les droits de douane et les taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre. Il fait valoir qu'il existe une incertitude sur le point de savoir s'il peut être considéré qu'il y a importation lorsque la personne concernée se contente de réceptionner des marchandises expédiées à son adresse sans que celles-ci aient été expédiées à sa demande et qu'il n'existe pas d'autre participation active de cette personne à l'expédition des marchandises dans le pays.
- 20 Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Korkein oikeus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

- « 1) Le montant de l'avantage obtenu par une personne privée en raison de la prétendue contrefaçon d'une marque est-il pertinent pour apprécier la question de savoir si le comportement de ladite personne constitue un usage de la marque dans la vie des affaires, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive [2008/95], ou un usage purement privé ? Lorsqu'une personne privée fait usage de la marque, un usage dans la vie des affaires suppose-t-il que d'autres critères soient remplis que celui de l'obtention d'un avantage économique en raison de l'opération en cause qui concerne la marque ?
- 2) S'il est exigé que l'avantage économique possède une certaine importance et si, en raison du caractère minime de l'avantage économique obtenu par une personne et du fait que d'autres critères éventuels requis pour un usage dans la vie des affaires ne sont pas remplis, il ne peut pas être considéré que cette personne a fait un usage d'une marque dans sa propre activité économique, la condition d'un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive [2008/95] est-elle remplie lorsque la personne privée a fait usage de la marque pour le compte d'un tiers dans le cadre de l'activité économique de ce tiers, même si ladite personne n'est pas employée par ce dernier en tant que salariée ?
- 3) Une personne qui conserve des marchandises fait-elle usage d'une marque pour des produits au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 3, sous b), de la directive [2008/95] lorsque des marchandises expédiées dans un État membre, qui y ont été mises en libre pratique, sur lesquelles est apposée une marque, sont réceptionnées et conservées par une personne qui les a détenues pour le compte d'une société qui revend les marchandises, et que cette personne n'exerce pas d'activité d'importation et d'entreposage de marchandises et ne possède pas d'autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ou fiscal ?
- 4) Peut-il être considéré qu'une personne importe au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive [2008/95] des produits sur lesquels est apposée une marque lorsque les produits n'ont pas été importés à sa demande, mais qu'elle a communiqué son adresse au revendeur des produits, que les produits placés en libre pratique dans l'État membre ont été réceptionnés par elle pour le compte du revendeur, que ladite personne les a détenus pendant quelques semaines et remis aux fins de leur expédition vers un pays situé en dehors de l'[Union européenne] afin d'y être revendus ? »

Sur les questions préjudicielles

- 21 Par ses quatre questions qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 3, sous b) et c), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu'une personne n'exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l'usage privé qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires, au sens de la première de ces dispositions.
- 22 À titre liminaire, il convient de faire observer que la question de savoir si les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 sont remplies doit être déterminée sur la seule base d'éléments objectifs.
- 23 À cet égard, l'expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans cette disposition, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d'une activité commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, point 54). En outre, si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d'autres caractéristiques, la sphère d'une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires (arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474 point 55).
- 24 En l'occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que les produits en cause au principal sont des roulements à billes pesant, au total, 710 kg, qui sont généralement utilisés dans l'industrie lourde.

- 25 Ainsi, dès lors que ces produits, eu égard à leur nature et à leur volume, ne sont manifestement pas destinés à un usage privé, les opérations y afférentes doivent être considérées comme relevant d'une activité commerciale, ce qu'il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
- 26 Par ailleurs, une personne qui communique son adresse comme étant le lieu où les produits concernés doivent être expédiés, qui procède ou fait procéder par un agent au dédouanement de ces produits et qui les met en libre pratique accomplit une importation au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2008/95.
- 27 S'agissant du point de savoir si l'intéressé peut être considéré comme ayant lui-même fait usage d'un signe identique à une marque, alors même qu'il agissait dans l'intérêt économique d'un tiers, il y a lieu de relever que, pour la constatation d'un usage dans la vie des affaires, la propriété des produits sur lesquels la marque est apposée est dépourvue de pertinence. La Cour a, en effet, jugé que la circonstance qu'un opérateur utilise un signe correspondant à une marque pour des produits qui ne sont pas ses propres produits, en ce sens qu'il ne dispose pas de titre sur ceux-ci, n'empêche pas en soi que cet usage relève de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, point 91).
- 28 Le fait qu'une personne a importé et mis en libre pratique de tels produits suffit pour constater qu'elle a agi dans la vie des affaires sans qu'il soit nécessaire d'examiner le traitement ultérieur de ces produits, notamment s'ils ont été entreposés par l'importateur ou mis dans le commerce dans l'Union ou exportés vers des pays tiers.
- 29 Enfin, l'importance de la rémunération que l'importateur a reçue en contrepartie de son activité est également sans incidence.
- 30 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 3, sous b) et c), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu'une personne n'exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l'usage privé, qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires, au sens de la première de ces dispositions.

Sur les dépens

- 31 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 (dixième chambre) dit pour droit :

L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 3, sous b) et c), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu'une personne n'exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l'usage privé, qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires, au sens de la première de ces dispositions.

Signatures

* Langue de procédure : le finnois.