ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 décembre 2011 *

Dans l'affaire C-119/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 19 février 2010, parvenue à la Cour le 4 mars 2010, dans la procédure

Frisdranken Industrie Winters BV

contre

Red Bull GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits et M^me^ M. Berger, juges,

* Langue de procédure: le néerlandais.

avocat général: M[me] J. Kokott,
greffier: M[me] C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 mars 2011,

considérant les observations présentées:

— pour Frisdranken Industrie Winters BV, par M[e] P. N. A. M. Claassen, advocaat,

— pour Red Bull GmbH, par M[es] S. Klos et A. Alkema, advocaten,

— pour le gouvernement polonais, par M[me] M. Laszuk, en qualité d'agent,

— pour la Commission européenne, par MM. A. Nijenhuis et F. W. Bulst, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 avril 2011,

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).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Red Bull GmbH (ci-après «Red Bull») à Frisdranken Industrie Winters BV (ci-après «Winters») au sujet du fait que cette dernière remplit d'une boisson rafraîchissante des canettes revêtues de signes similaires à des marques de Red Bull.

Le cadre juridique

3 L'article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive 89/104 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.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

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.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 Red Bull produit et commercialise une boisson énergisante sous la marque mondialement connue RED BULL. Elle a accompli pour ces marques des enregistrements internationaux désignant notamment les pays du Benelux.

5 Winters est une entreprise dont l'activité principale est le remplissage de canettes avec des boissons produites par elle-même ou par des tiers.

6 Smart Drinks Ltd (ci-après «Smart Drinks»), personne morale de droit des Îles Vierges britanniques, est une société concurrente de Red Bull.

7 Winters a rempli des canettes de boisson rafraîchissante pour le compte de Smart Drinks. À cet effet, Smart Drinks a livré à Winters des canettes vides et leurs capsules, lesquelles étaient revêtues de divers signes, ornements et textes. Ces canettes portaient notamment les signes «BULLFIGHTER», «PITTBULL», «RED HORN» (devenu par la suite «LONG HORN») et «LIVE WIRE». Smart Drinks a également livré à Winters le sirop de base de la boisson rafraîchissante. Winters a rempli les canettes d'une quantité définie de sirop de base additionné d'eau et au besoin de gaz carbonique et fermé les canettes, le tout en suivant les indications et recettes de Smart Drinks. Winters a ensuite restitué les canettes remplies à Smart Drinks qui les a exportées en dehors du Benelux.

8 Winters s'est limité à accomplir ces services de remplissage pour Smart Drinks, sans expédier les canettes remplies à cette dernière société. Elle n'a, en outre, ni livré ni vendu ces canettes à des tiers.

9 Le 2 août 2006, Red Bull a cité Winters en référé devant le Rechtbank 's-Hertogenbosch afin de voir ordonner à cette dernière de cesser immédiatement et à l'avenir tout usage de signes qui ressemblent ou s'associent à un certain nombre de ses marques. Red Bull a affirmé à cet égard que, en remplissant des canettes revêtues des signes «BULLFIGHTER», «PITTBULL», «RED HORN», «LONG HORN» et «LIVE WIRE», Winters empiète sur ses droits de marques. Le juge des référés a estimé que le remplissage des canettes doit être assimilé à un usage de ces signes, mais que seul le signe «BULLFIGHTER» en combinaison avec les canettes utilisées à cet égard ressemble aux marques de Red Bull. Il a donc, par jugement du 26 septembre 2006, ordonné à Winters de cesser le remplissage des canettes BULLFIGHTER.

10 Red Bull et Winters ont respectivement formé un appel et un appel incident contre ce jugement devant le Gerechtshof te 's Hertogenbosch.

11 Le Gerechtshof a approuvé la conclusion du Rechtbank, selon laquelle le remplissage des canettes par Winters doit être assimilé à un usage des signes qui y ont été apposés par Smart Drinks. Il s'est référé, à cet égard, à la fonction d'origine de la marque ainsi qu'au fait que, pour le type de produits en cause, à savoir des boissons, un signe ne peut pas être apposé autrement qu'en combinant la boisson avec un conditionnement déjà pourvu de ce signe. En combinant le sirop de base allongé et les canettes, pourvues des signes en cause, pour en faire le produit fini, Winters apposerait ces signes sur ledit produit, même si elle ne les a pas apposés sur les canettes.

12 En ce qui concerne la similitude entre lesdits signes et les marques de Red Bull, le Gerechtshof l'a retenue pour les signes «BULLFIGHTER», «PITTBULL» et «LIVE WIRE». Il a estimé dans ce contexte que, s'agissant du type de public à prendre en considération, la nature des produits commande de considérer un public général et — puisque les produits que Winters traite pour Smart Drinks ne sont pas destinés au Benelux, mais à des pays tiers — dans le sens abstrait d'un consommateur moyen dans le Benelux.

13 Par conséquent, par un arrêt du 29 janvier 2008, le Gerechtshof, se fondant sur les dispositions de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005, correspondant à l'article 5, paragraphes 1, sous b), et 2, de la directive 89/104, a ordonné à Winters de cesser le remplissage des canettes BULLFIGHTER, PITTBULL et LIVE WIRE. Winters s'est pourvu en cassation.

14 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a) Le simple 'remplissage' de conditionnements pourvus d'un signe […] doit-il être qualifié d'usage de ce signe dans la vie des affaires au sens de l'article 5 de la directive 89/104 sur les marques même si ce remplissage intervient à titre de prestation de service pour un tiers et à sa demande pour distinguer les produits de ce donneur d'ordre?

b) La première question, sous a), appelle-t-elle une réponse différente s'il s'agit d'une atteinte visée à l'article 5, paragraphe 1, initio et sous a) ou sous b)?

2) Si la réponse à la première question, sous a), est affirmative, l'usage du signe peut-il être aussi interdit dans le Benelux au titre de l'article 5 de la directive 89/104 sur les marques si les produits revêtus du signe étaient exclusivement destinés à l'exportation en dehors [d'une part] du territoire Benelux ou [d'autre part] de l'Union européenne et qu'ils ne peuvent pas y être aperçus par le public, sauf dans l'entreprise où le remplissage a eu lieu?

3) Si la deuxième question, sous a) ou b), appelle une réponse affirmative, selon quel critère l'existence d'une atteinte s'apprécie-t-elle: est-ce la perception du consommateur (moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), dans

respectivement le Benelux et l'Union européenne, qui, dans les circonstances données, ne peut alors pas être déterminée autrement que de manière théorique ou abstraite, ou faut-il recourir à cet égard à un autre critère, par exemple la perception du consommateur dans le pays vers lequel les produits sont exportés?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d'un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, fait lui-même un usage de ce signe susceptible d'être interdit en vertu de cette disposition.

Observations soumises à la Cour

16 Winters estime que le simple remplissage d'un conditionnement pourvu d'un signe, effectué à titre de service pour un tiers, ne constitue pas un usage dudit signe au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104. Elle se fonde notamment sur l'arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417,

points 50, 56 et 57), dans lequel la Cour aurait jugé que le prestataire d'un service de référencement permet à ses clients de faire usage des signes constituant les mots clés, sans toutefois faire lui-même un tel usage et ce en dépit du fait que ledit service non seulement était rémunéré et créait les conditions techniques nécessaires pour l'usage desdits signes par les clients, mais impliquait aussi un contact direct avec le public. Winters en déduit que, a fortiori, ses propres services qui se limitent au simple remplissage faisant partie du processus de production, sans impliquer un rôle dans la vente des boissons ou la moindre forme de communication avec le public, ne sauraient être qualifiés d'«usage».

17 Cette position est en substance partagée par le gouvernement polonais qui souligne, notamment, que l'aspect extérieur des canettes n'a aucune incidence sur l'activité de Winters ni sur les avantages économiques que cette entreprise tire de cette activité, lesquels seraient les mêmes que ces canettes fussent ou non pourvues desdits signes. Winters exercerait, certes, une activité économique, mais celle-ci aurait un caractère purement technique, Winters agissant en qualité de simple exécutant.

18 En outre, les activités énumérées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 constitueraient une atteinte uniquement dans l'hypothèse où les conditions prévues au paragraphe 1 de cet article étaient remplies. Dans la mesure où ces conditions ne le seraient pas, il importerait peu que le remplissage d'une canette pourvue d'un signe puisse être qualifié d'«apposition» de ce signe sur le produit en question. La thèse défendue par Red Bull et la Commission européenne serait, par ailleurs, contestable dès lors que le signe est apposé non pas sur le produit, mais en réalité sur le conditionnement. De plus, si cette thèse était admise, se poserait alors la question de savoir quelle entreprise serait en infraction avec le droit des marques, celle qui a imprimé le signe sur les canettes ou celle qui a procédé au remplissage de ces dernières.

19 En revanche, Red Bull et la Commission considèrent que l'usage d'un signe, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, comprend le remplissage de conditionnements pourvus d'un signe, même si ce remplissage est effectué à titre de service, sur instruction du client et pour distinguer les produits de celui-ci.

20 Tout d'abord, le remplissage de canettes pourvues de signes équivaudrait à une «apposition» de ces signes sur le produit au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous a), de la directive 89/104, étant donné que c'est à ce moment du processus de production que le signe est associé au produit. En effet, la notion d'«apposer» devrait être comprise dans le sens qu'elle désigne la création du lien physique entre le signe et le produit, indépendamment de la technique au moyen de laquelle ce lien est créé. Il découlerait, en outre, du point 61 de l'arrêt Google France et Google, précité, que les actes énumérés à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 constituent des exemples d'«usages» au sens dudit article 5, paragraphe 1.

21 Ensuite, lorsqu'un prestataire fournit à un client, à titre onéreux, un service reposant sur l'usage d'un signe, cet usage devrait être qualifié d'«usage dans la vie des affaires». Le fait que le prestataire agisse sur instruction du client n'y changerait rien, le service restant une activité commerciale.

22 Enfin, il serait sans incidence que la société qui appose le signe sur les produits ou leur conditionnement le fasse pour des produits propres ou à titre de prestation de services pour un tiers. Ainsi, la directive 89/104 reposerait sur le principe que certains actes, et notamment ceux visés à son article 5, paragraphe 3, sont réservés au titulaire de la marque enregistrée. Il serait incompatible avec ce principe et la finalité dudit article 5 de faire échapper du champ d'application de celui-ci des actes de production et de commercialisation exécutés par une personne sans le consentement dudit titulaire au seul motif que les produits n'appartiennent pas à cette personne. En effet, l'objectif de cette disposition ne pourrait être atteint s'il était possible de contourner la protection du titulaire de la marque en découpant tout simplement le processus de production et en confiant les différents éléments de ce processus à des contractants différents.

23 Cette interprétation serait confirmée par l'arrêt Google France et Google, précité (points 60 et 61), ainsi que par l'ordonnance du 19 février 2009, UDV North America (C-62/08, Rec. p. I-1279, points 39 à 43). En outre, il découlerait de l'économie dudit article 5, paragraphe 3, que le titulaire de la marque peut interdire les actes qui y sont

visés séparément les uns des autres et donc s'opposer à l'apposition de sa marque indépendamment du point de savoir si celui qui l'appose commercialise aussi par la suite les produits concernés.

Réponse de la Cour

24 À titre liminaire, il convient de relever qu'il résulte de la décision de renvoi que les signes en cause figurant sur les canettes remplies par Winters sont, tout au plus, similaires aux signes protégés de Red Bull et non pas identiques à ceux-ci. Dans ces conditions, il est d'emblée exclu que Red Bull puisse, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104, qui requiert l'identité des signes concernés, faire interdire à Winters le remplissage de ces canettes. Par conséquent, il appartient à la Cour, dans le cadre de la présente affaire, de se prononcer exclusivement sur l'interprétation dudit article 5, paragraphe 1, sous b), pour l'application duquel une similitude desdits signes est suffisante.

25 En application de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, le titulaire d'une marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique ou similaire à sa marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (voir, notamment, arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, point 57 et jurisprudence citée).

26 Dans l'affaire au principal, il est constant que Winters exerce une activité commerciale et vise un avantage économique lorsqu'elle remplit, en qualité de prestataire de service, sur commande et sur les instructions de Smart Drinks, des canettes qui lui ont été fournies par cette dernière entreprise qui y a fait apposer préalablement des signes similaires aux marques de Red Bull.

27 Il est également constant que l'apposition préalable de ces signes sur les canettes, le remplissage de celles-ci avec la boisson rafraîchissante et l'exportation ultérieure du produit fini, à savoir des canettes remplies et pourvues desdits signes, a lieu sans le consentement de Red Bull.

28 S'il résulte de ces éléments qu'un prestataire de service tel que Winters opère dans la vie des affaires lorsqu'il remplit sur commande d'un tiers de telles canettes, il n'en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un «usage» de ces signes au sens de l'article 5 de la directive 89/104 (voir, par analogie, arrêt Google France et Google, précité, point 55).

29 La Cour a, en effet, déjà constaté que le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe (arrêt Google France et Google, précité, point 57).

30 Or, force est de constater qu'un prestataire de service qui, dans des conditions telles que celles de l'affaire au principal, se limite à remplir, sur commande et sur les instructions d'un tiers, des canettes déjà pourvues de signes similaires à des marques et donc à exécuter simplement une partie technique du processus de production du produit final, sans avoir le moindre intérêt dans la présentation externe desdites canettes et notamment dans les signes y figurant, ne fait pas lui-même un «usage» de ces signes au sens de l'article 5 de la directive 89/104, mais crée uniquement les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire un tel usage.

31 À cette constatation s'ajoute le fait qu'un prestataire dans la situation de Winters ne ferait, en tout état de cause, pas un usage desdits signes «pour des produits ou des services» identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, au sens dudit article. En effet, la Cour a déjà relevé que cette expression porte, en principe, sur les produits ou les services du tiers qui fait l'usage du signe (voir arrêts du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, points 28 et 29; O2 Holdings et O2 (UK), précité, point 34, ainsi que Google France et Google, précité, point 60). Il est constant que dans l'affaire au principal le service fourni par Winters consiste dans le remplissage des canettes et que ce service ne présente aucune similitude avec le produit pour lequel les marques de Red Bull ont été enregistrées.

32 Certes, la Cour a également jugé que ladite expression peut, sous certaines conditions, englober des produits ou des services d'une autre personne pour le compte de laquelle le tiers agit. Ainsi, elle a considéré qu'une situation où le prestataire de service fait usage d'un signe correspondant à une marque d'autrui pour promouvoir des produits que l'un de ses clients commercialise à l'aide de ce service relève de cette même expression lorsque cet usage est fait d'une telle façon qu'il s'établit un lien entre ledit signe et ledit service du prestataire (voir, en ce sens, arrêts Google France et Google, précité, point 60; du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, Rec. p. I-6011, points 91 et 92, ainsi que ordonnance UDV North America, précitée, points 43 à 51).

33 Cependant, ainsi que l'a souligné, en substance, M[me] l'avocat général au point 28 de ses conclusions, le remplissage de canettes pourvues de signes similaires à des marques n'est, par sa nature, pas comparable à un service visant à promouvoir la commercialisation de produits revêtus de tels signes et n'implique, notamment, pas la création d'un lien entre ces signes et le service de remplissage. En effet, l'entreprise procédant au remplissage n'apparaît pas au consommateur, ce qui exclut toute association entre ses services et lesdits signes.

34 Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les conditions établies à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 ne sont pas remplies dans une situation telle

que celle en cause au principal, de sorte que le titulaire ne saurait sur ce fondement interdire au prestataire de service le remplissage des canettes pourvues de signes similaires à ses marques, est sans incidence la question de savoir si ce remplissage constitue ou non une apposition des signes sur les produits ou sur leur conditionnement au sens du paragraphe 3, sous a), de cet article.

35 Dans la mesure où un tel prestataire permet à ses clients de faire usage des signes similaires à des marques, son rôle ne saurait être apprécié au regard des dispositions de la directive 89/104, mais doit, le cas échéant, être examiné sous l'angle d'autres règles de droit (voir, par analogie, arrêts précités Google France et Google, point 57, ainsi que L'Oréal e.a., point 104).

36 Par ailleurs, contrairement à ce que craignent Red Bull et la Commission, la constatation que le titulaire d'une marque ne peut agir, sur le seul fondement de la directive 89/104, à l'encontre du prestataire de service n'a nullement pour conséquence de permettre au client de ce prestataire de contourner la protection offerte audit titulaire par cette directive, en découpant le processus de production et en confiant les différents éléments de ce processus à des prestataires de services. À cet égard, il suffit de constater que ces prestations pourraient être imputables audit client qui reste donc responsable en vertu de cette directive.

37 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d'un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d'être interdit en vertu de cette disposition.

Sur les deuxième et troisième questions

38 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

Sur les dépens

39 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 (première chambre) dit pour droit:

L'article 5, paragraphe 1, sous b), 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 qu'un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d'un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d'être interdit en vertu de cette disposition.

Signatures