CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M^ME JULIANE KOKOTT présentées le 7 avril 2011 [1]

I — Introduction

1. Une entreprise peut-elle embouteiller son propre produit dans l'emballage usagé d'un concurrent et le vendre sous cette forme, lorsque cet emballage est protégé en tant que marque? C'est la question qui se pose dans la présente affaire. Si l'on pense, par exemple, à la bouteille bien connue de Coca-Cola, la réponse semble évidente. Mais en est-il également ainsi lorsqu'il s'agit d'une bouteille de gaz innovante pour laquelle le client a payé davantage que pour le gaz qu'elle contient?

II — Cadre juridique

2. L'instrument juridique pertinent est la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques [2] (ci-après la «directive sur les marques»).

3. Les droits conférés par la marque sont énumérés à l'article 5 de la directive sur les marques:

«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

1 — Langue originale: l'allemand.

2 — JO 1989, L 40, p. 1, modifiée en dernier lieu par l'annexe XVII de l'accord sur l'Espace économique européen (JO 1994, L 1, p. 482), abrogée et remplacée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25).

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.»

4. Le dixième considérant de la directive sur les marques explique de la manière suivante le but de la protection de la marque:

«la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services […]»

5. L'article 7 régit l'épuisement du droit conféré par la marque, ainsi que les droits que le titulaire conserve dans ce cas:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

6. Selon les indications de la juridiction de renvoi, ces dispositions ont été transposées au Danemark en des termes proches du libellé de la directive sur les marques.

III — Faits et questions préjudicielles

7. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que les faits peuvent être résumés comme suit.

8. BP Gas A/S (ci-après «BP», devenue Kosan Gas A/S, ci-après «Kosan») exerce des activités industrielles et commerciales consistant

notamment à produire et à vendre du gaz en bouteille tant à des particuliers qu'à des professionnels. Le nom et le logo de BP sont enregistrés en tant que marques communautaires. Les marques verbales et figuratives sont toutes deux enregistrées notamment pour des produits chimiques, dont le gaz.

9. Depuis 2001, BP commercialise du gaz en bouteille au Danemark dans des bouteilles dites composites (bouteilles légères). La forme particulière de la bouteille est enregistrée en tant que marque communautaire et en tant que marque danoise. Ces deux enregistrements visent des marques tridimensionnelles qui portent tant sur les combustibles gazeux que sur les récipients destinés à contenir des combustibles liquides [3]. La bouteille composite est utilisée par BP en vertu d'un accord de distribution exclusive conclu avec le fabricant norvégien de la bouteille. BP détient une licence exclusive d'utilisation de la bouteille composite au Danemark en tant que marque constituée par l'emballage et a le droit d'agir en contrefaçon de la marque au Danemark. La marque verbale et/ou la marque figurative de BP sont apposées sur la bouteille composite.

10. Lors de la première acquisition d'une bouteille composite remplie de gaz auprès d'un distributeur de BP, le consommateur paie également pour la bouteille qui devient ainsi sa propriété. BP a également pour activité le remplissage des bouteilles vides. Cela fonctionne de la façon suivante: en payant pour le gaz, le consommateur peut échanger, auprès d'un distributeur de BP, une bouteille composite vide contre une bouteille similaire remplie par BP.

11. Viking Gas A/S (ci-après «Viking») exerce des activités commerciales de vente de gaz et les activités qui y sont liées. Viking ne produit pas elle-même de gaz. Elle possède un centre de remplissage au Danemark, à partir duquel les bouteilles — et notamment des bouteilles composites — sont acheminées, après avoir été remplies de gaz, vers des distributeurs indépendants avec lesquels Viking collabore. Après le remplissage, Viking appose sur la bouteille un autocollant sur lequel figurent sa raison sociale et le numéro du centre de remplissage, et un autre autocollant reprenant des informations légales relatives, en particulier, au centre de remplissage et au contenu. Les marques de BP figurant sur la bouteille ne sont ni enlevées ni recouvertes. En payant pour le gaz, le consommateur peut échanger, auprès d'un distributeur de Viking, une bouteille de gaz vide — et notamment une bouteille composite — contre une bouteille similaire remplie par Viking.

12. BP a également utilisé antérieurement d'autres bouteilles en tant que bouteilles de gaz. Il s'agissait de bouteilles en acier du même type que celles qui sont utilisées par presque tous les opérateurs du marché et qui sont employées de la même manière dans une

3 — La marque communautaire (n° 003780343) est également enregistrée pour des récipients pour gaz.

grande partie du monde, à savoir des bouteilles en acier standardisées, jaunes, de différentes tailles. Ces autres bouteilles ne sont pas enregistrées en tant que marques constituées par l'emballage, mais, tout comme les bouteilles composites, elles sont pourvues de la marque verbale et/ou figurative de BP. Viking fait valoir que BP a accepté pendant de longues années et accepte toujours que d'autres entreprises rechargent ces (autres) bouteilles.

13. Le litige porte sur le point de savoir si, en remplissant et en vendant du gaz dans des bouteilles composites de BP, Viking a porté atteinte aux droits à la marque de BP. Deux juridictions du fond ont interdit à Viking de faire usage de la marque constituée par l'emballage et d'autres marques de BP en remplissant les bouteilles composites de celle-ci avec du gaz en bouteille en vue de la vente.

14. Dans ce contexte, le Højesteret, la juridiction suprême du Danemark, a posé à la Cour les questions suivantes:

«1) Les dispositions combinées de l'article 5 et de l'article 7 de la directive sur les marques doivent-elles être interprétées en ce sens que l'entreprise B s'est rendue coupable de contrefaçon en remplissant et en vendant du gaz dans des bouteilles de gaz provenant de l'entreprise A lorsque les circonstances suivantes sont réunies:

a) A vend du gaz dans des bouteilles dites composites ayant une forme spéciale qui est enregistrée en tant que telle, c'est-à-dire comme marque constituée par l'emballage, en tant que marque danoise et en tant que marque communautaire. A n'est pas titulaire de ces marques constituées par l'emballage, mais détient une licence exclusive pour les utiliser au Danemark et a le droit d'agir en contrefaçon au Danemark.

b) Lors de la première acquisition d'une bouteille composite remplie de gaz auprès d'un distributeur de A, le consommateur paie également pour la bouteille qui devient ainsi sa propriété.

c) A procède au remplissage des bouteilles composites en ce sens que les consommateurs peuvent, en payant pour le gaz, faire échanger, par un distributeur de A, une bouteille composite vide contre une bouteille similaire qui est remplie par A.

d) B a pour activité le remplissage des bouteilles de gaz, et notamment des bouteilles composites couvertes par la marque constituée par l'emballage mentionnée au point a), les

consommateurs pouvant, en payant pour le gaz, faire échanger, par un distributeur partenaire de B, une bouteille composite vide contre une bouteille similaire qui est remplie par B.

e) Lorsque les bouteilles composites en question sont remplies de gaz par B, cette dernière y appose des autocollants indiquant que le remplissage a été effectué par ses soins?

2) S'il y a lieu de supposer qu'en règle générale les consommateurs auront l'impression qu'il existe un lien entre B et A, cela revêt-il de l'importance pour la réponse à la première question?

3) S'il est répondu par la négative à la première question, le résultat pourrait-il être influencé par le fait que les bouteilles composites — outre la circonstance qu'elles sont couvertes par la marque constituée par l'emballage susmentionnée — sont également pourvues des marques verbale et/ou figurative enregistrées de A (gravées sur la bouteille) qui sont toujours visibles en dépit des autocollants de B?

4) S'il est répondu par l'affirmative à la première ou à la troisième question, le résultat pourrait-il être influencé par la prémisse selon laquelle, pour ce qui est d'autres types de bouteilles qui ne sont pas couvertes par la marque constituée par l'emballage susmentionnée mais qui sont pourvues de la marque verbale et/ou de la marque figurative de A, cette dernière a accepté pendant de longues années et accepte toujours que d'autres entreprises remplissent ces bouteilles?

5) S'il est répondu par l'affirmative à la première ou à la troisième question, le résultat pourrait-il être influencé par le fait que le consommateur lui-même s'adresse directement à B pour

a) y faire échanger, moyennant paiement du gaz, une bouteille composite vide contre une bouteille similaire remplie par B ou

b) y faire remplir de gaz, moyennant paiement, la bouteille composite qu'il a apportée?»

15. Viking, Kosan en sa qualité de successeur de BP, la République italienne et la Commission européenne ont pris part à la procédure écrite et à l'audience du 20 janvier 2011.

IV — Analyse juridique

A — *Sur les quatre premières questions*

16. Par les quatre premières questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir en substance si, en rechargeant des bouteilles de gaz et en les commercialisant, une entreprise porte atteinte au droit à la marque d'une autre entreprise qui est titulaire, sur la bouteille, d'une marque constituée par l'emballage et visant le gaz et les récipients destinés à contenir du gaz.

17. Selon l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive sur les marques, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a), ce droit exclusif habilite le titulaire à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

18. La bouteille composite est enregistrée en tant que marque pour le gaz et les bouteilles de gaz. En l'occurrence, les deux produits sont vendus, si bien que la marque est nécessairement utilisée pour les deux produits. La bouteille de gaz est pourvue de la marque lors de la vente et le remplissage de la bouteille de gaz équivaut à l'apposition de la marque sur le gaz. Ce cas de figure relève par conséquent de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les marques.

19. Par ailleurs, l'usage du signe identique à la marque — la bouteille composite — a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé [4].

20. Si l'on considère de manière isolée le libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les marques, Kosan pourrait par conséquent interdire à Viking de vendre des bouteilles composites rechargées. Si l'on examine cette disposition de plus près, il apparaît cependant que ce droit conféré par la marque est soumis à des restrictions importantes. Il faut distinguer, à cet égard, entre la vente de la bouteille et la vente du gaz.

1. Sur la vente de la bouteille de gaz

21. L'article 7 de la directive sur les marques contient une exception au droit exclusif du titulaire de la marque énoncé à l'article 5 de cette directive, en ce qu'il prévoit que le droit dudit titulaire d'interdire à tout tiers l'usage de sa marque est épuisé en ce qui concerne les produits qui ont été mis dans le commerce

4 — Arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273, point 40).

dans l'Espace économique européen (EEE) [5] sous la marque par ce titulaire ou avec son consentement, à moins que n'existent des motifs légitimes justifiant que ledit titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure desdits produits [6].

22. La revente par un tiers de produits d'occasion, lesquels avaient initialement été mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou par une personne habilitée par lui sous cette marque, constitue une «commercialisation ultérieure des produits» au sens de l'article 7 de la directive sur les marques. L'usage de ladite marque aux fins de cette revente peut donc seulement être interdit par ledit titulaire lorsque des «motifs légitimes», au sens du paragraphe 2 de cet article, justifient qu'il s'oppose à cette commercialisation [7].

23. L'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques mentionne en particulier, à titre de motif légitime d'une opposition, le fait que l'état des produits a été modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. Un tel motif légitime existe, notamment, lorsque l'usage par l'annonceur d'un signe identique à une marque porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci [8].

24. La possibilité d'une atteinte à la renommée résultant d'une modification découle uniquement, en l'espèce, de l'argument de Kosan, qui a succédé à BP, relatif au risque d'une explosion de la bouteille de gaz ou d'un incendie qui détruirait l'étiquette apposée sur la bouteille. Si Viking — par exemple en raison d'erreurs lors du remplissage ou de caractéristiques particulières du gaz utilisé — était responsable d'un tel accident, mais que la référence à cette responsabilité était perdue, il pourrait être porté atteinte à la renommée de Kosan.

25. Néanmoins, un tel risque est courant en cas de revente de produits d'occasion et il est par conséquent pris en compte, en principe, par le principe de l'épuisement. Il est même possible de mentionner un grand nombre de produits qui sont susceptibles de présenter, en cas de revente, un risque de dommage bien plus élevé qu'une bouteille de gaz rechargée, sans que le fabricant puisse s'opposer à la revente: il suffit de penser à tous les types envisageables de véhicules et, en particulier, aux voitures, aux motos ou aux vélos. Ne serait-ce que du fait de leur usage antérieur, ceux-ci peuvent présenter des vices cachés provoquant ensuite, lorsqu'ils sont entre les

5 — La commercialisation dans d'autres États membres se traduirait par l'épuisement pour les bouteilles que Viking importe ensuite au Danemark, voir arrêts du 22 juin 1976, Terrapin (119/75, Rec. p. 1039, point 6); du 20 janvier 1981, Musik-Vertrieb Membran et K-tel International (55/80 et 57/80, Rec. p. 147, point 10), et du 28 avril 1998, Metronome Musik (C-200/96, Rec. p. I-1953, point 14).

6 — Arrêt du 8 juillet 2010, Portakabin (C-558/08, Rec. p. I-6963, point 74).

7 — Ibidem, point 76.

8 — Ibidem, point 79.

mains de l'acquéreur, des accidents qui ont éventuellement des répercussions sur la renommée du fabricant.

26. À défaut de modification ou d'altération du produit, le titulaire de la marque ne peut toutefois pas s'opposer à la revente des produits portant sa marque, malgré ce risque pour sa renommée.

27. Kosan invoque certes par ailleurs un risque de responsabilité au titre de la responsabilité du fait des produits; toutefois, cette responsabilité suppose, en vertu de l'article 4 de la directive 85/374/CEE [9], que la victime prouve le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. En l'absence de défaut du produit dont Kosan serait responsable, une responsabilité du fait des produits est donc exclue. Par conséquent, ce risque ne fait pas non plus naître d'intérêt légitime à s'opposer à la revente.

28. Il y a également un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques lorsque le revendeur donne l'impression qu'il existe un lien économique entre lui et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de cette marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises. En effet, cette impression serait trompeuse et, de surcroît, ne serait pas nécessaire pour permettre la commercialisation ultérieure de produits mis sur le marché sous la marque par le titulaire ou avec son consentement et, partant, pour atteindre l'objectif de la règle d'épuisement prévue à l'article 7 [10].

29. En conséquence, un étiquetage approprié de la bouteille doit dissiper l'impression qu'il existe entre les deux entreprises un lien tel que celui qui est évoqué dans la deuxième question. Si, comme le laisse entendre la quatrième question, les consommateurs sont habitués à ce que les bouteilles de gaz soient remplies par d'autres entreprises, cela ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable [11].

30. Toutefois, ces autocollants ne devraient pas empiéter sur d'éventuelles marques de Kosan apposées sur la bouteille composite, qui indiquent l'origine de la bouteille, au point de masquer celles-ci. En effet, en pareil cas, il existerait une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est d'indiquer et de garantir l'origine du produit et il serait fait obstacle à ce que le consommateur distingue les produits provenant du titulaire de la marque de ceux provenant du revendeur ou d'autres tiers [12].

9 — Directive du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), dans sa rédaction modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999 (JO L 141, p. 20).

10 — Arrêt Portakabin (précité note 6, point 80).

11 — Ibidem, point 84.

12 — Ibidem, point 86.

31. À vrai dire, il n'est pas certain que la suppression d'une marque s'oppose dans tous les cas à la revente du produit [13]. Toutefois, lorsque cette élimination n'est pas fondée sur un intérêt légitime de l'acquéreur du produit [14], le droit des marques protège l'intérêt en principe légitime du titulaire de la marque à faire apparaître sa prestation.

32. Étant donné que la juridiction de renvoi indique que les marques de Kosan figurant sur la bouteille ne sont ni enlevées ni recouvertes et demande même, par la troisième question, si cette circonstance a une incidence sur le résultat, il y a lieu de supposer que l'étiquetage des bouteilles composites rechargées satisfait à ces exigences.

33. En ce qui concerne l'intérêt à l'usage exclusif des bouteilles composites pour la commercialisation de gaz en bouteille, cet intérêt ne relève pas de la protection de la marque en tant qu'indication de l'origine des bouteilles de gaz. Il convient, par conséquent, de l'examiner ci-dessous dans le contexte de la commercialisation du gaz.

34. Une bouteille de gaz qui est enregistrée en tant que marque peut donc être revendue après avoir été mise dans le commerce pour la première fois par le titulaire, si des circonstances particulières ne donnent pas naissance à un intérêt légitime justifiant une opposition du titulaire de la marque. Toutefois, un tel intérêt n'est pas apparent en l'espèce.

2. Sur la vente du gaz

35. Il faut maintenant vérifier si le titulaire du droit à la marque peut s'opposer à la vente du gaz dans la bouteille de gaz enregistrée en tant que marque.

36. Un épuisement du droit à la marque représenté par la bouteille composite est à exclure en ce qui concerne le gaz injecté par Viking, celui-ci n'ayant pas été mis dans le commerce auparavant par le titulaire sous cette marque. L'article 7, paragraphe 1, de la directive sur les marques ne fait donc pas obstacle à l'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a).

37. Le titulaire de la marque, sur la base de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les marques, ne saurait cependant s'opposer à l'usage d'un signe identique à la marque, si cet usage n'est susceptible de porter

13 — Voir, à titre d'illustration, points 73 et suiv. des conclusions prononcées par l'avocat général Jääskinen, le 9 décembre 2010, dans l'affaire L'Oréal e.a. (C-324/09, pendante devant la Cour).

14 — Ainsi, les consommateurs finals devraient avoir un intérêt légitime, en cas de marques facilement reconnaissables, à ne pas devenir les supports publicitaires du titulaire de la marque, sans que l'élimination de la marque les empêche de revendre ultérieurement le produit.

préjudice à aucune des fonctions de celle-ci [15]. 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 [16], 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 [17].

a) Sur la fonction d'origine

38. Il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque l'usage de cette dernière ne permet pas ou permet seulement difficilement au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services désignés proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers [18].

39. Par voie de conséquence, il n'est pas uniquement porté atteinte à la fonction d'origine lorsque les consommateurs supposent, lors de l'achat d'une bouteille de gaz remplie par une autre entreprise, que le gaz provient du titulaire de la marque, mais aussi, pour reprendre les termes de la deuxième question, lorsque, en règle générale, les consommateurs auront l'impression qu'il existe un lien entre le titulaire de la marque et l'entreprise ayant procédé au remplissage. Le titulaire du droit à la marque pourrait s'opposer à un tel usage.

40. Toutefois, il n'y a pas atteinte à la fonction d'origine si un étiquetage approprié empêche effectivement toute erreur sur l'origine du gaz ou sur l'existence d'un lien entre l'emplisseur et le titulaire de la marque. Il ne suffit pas, à cet égard, de fournir des précisions sur le lieu de vente, étant donné que l'impression que la bouteille contient du gaz injecté par le titulaire de la marque pourrait naître en dehors du lieu de vente [19]. En revanche, cet argument ne pourrait pas être opposé à un étiquetage de la bouteille elle-même.

41. Le point de savoir si les autocollants mentionnés par la juridiction de renvoi indiquent de façon suffisamment claire que le gaz présent dans la bouteille ne provient pas du titulaire de la marque est une question de

15 — Arrêts Arsenal Football Club (précité note 4, point 51); du 18 juin 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, Rec. p. I-5185, point 60); du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417, point 76), ainsi que Portakabin (précité note 6, point 29).

16 — Étant donné que l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive sur les marques exige un risque de confusion — c'est-à-dire une atteinte à la fonction d'origine —, une contrefaçon découlant exclusivement des autres fonctions de la marque est difficile à imaginer dans le cas où les signes ne sont pas identiques, voir arrêts L'Oréal e.a. (précité note 15, point 59), et Portakabin (précité note 6, points 50 et suiv.); voir, également, point 100 des conclusions de l'avocat général Poiares Maduro dans l'affaire Google France et Google (arrêt précité note 15).

17 — Arrêts L'Oréal e.a. (précité note 15, point 58), Google France et Google (précité note 15, point 77), ainsi que Portakabin (précité note 6, point 30).

18 — Arrêt Google France et Google (précité note 15, point 84 et jurisprudence citée).

19 — Arrêt Arsenal Football Club (précité note 4, point 57).

fait. C'est à la juridiction nationale compétente qu'il appartient de l'examiner.

42. Dans le cadre de cet examen, il faut prendre en considération la façon dont le consommateur moyen de ce type de marchandises perçoit l'étiquetage [20] et, partant, les pratiques commerciales sur le marché du gaz en bouteille. Si, comme le laisse entendre la quatrième question, les consommateurs ont l'habitude que les bouteilles de gaz soient remplies par des entreprises qui ne les ont pas mises dans le commerce pour la première fois, la probabilité d'une erreur est plus faible.

43. Le point de savoir si d'autres marques de l'entreprise qui a vendu la bouteille pour la première fois sont encore visibles, pour reprendre les termes de la troisième question, en dépit de l'étiquetage opéré par le remplisseur doit être pris en considération dans le cadre de l'examen de la question de savoir si ce dernier étiquetage suffit pour exclure toute erreur quant à l'origine du gaz.

44. Au cas où une erreur quant à l'origine du gaz serait effectivement évitée, il faudrait vérifier si l'utilisation de la bouteille par une autre entreprise pour vendre du gaz porte atteinte à l'une des autres fonctions de la marque.

20 — Arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23); du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 25), et du 7 juillet 2005, Nestlé (C-353/03, Rec. p. I-6135, point 25).

b) La garantie de la qualité du produit

45. La fonction de garantie de la qualité du produit est en règle générale liée à la fonction d'origine. La marque montre que le produit est conforme aux normes de qualité du titulaire visible de la marque. Par conséquent, il est généralement porté atteinte à la fonction de qualité lorsque des produits qui ne satisfont pas à ces exigences de qualité sont vendus sous la marque, soit par le licencié [21], soit après une altération par l'acheteur [22].

46. Toutefois, lorsque l'étiquetage des bouteilles exclut tout lien avec le titulaire de la marque, les consommateurs n'ont pas de raison de supposer en l'espèce que le titulaire de la marque se porte garant de la qualité du gaz.

47. Certes, il existe également des cas dans lesquels une marque indique la qualité d'un produit, sans renvoyer à son origine spécifique. Une association d'entreprises allemandes d'eau minérale est ainsi titulaire d'une marque collective sous la forme d'une bouteille d'eau. Cette bouteille est utilisée par de nombreuses entreprises et ne peut donc pas indiquer l'origine de l'eau. En revanche, elle est réservée à l'eau minérale et elle est donc le signe de cette caractéristique du produit.

21 — Article 8, paragraphe 2, de la directive sur les marques, voir points 28 et suiv. de nos conclusions dans l'affaire Copad (arrêt du 23 avril 2009, C-59/08, Rec. p. I-3421).

22 — Dans ce cas, c'est l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques qui peut être appliqué.

En conséquence, il serait porté atteinte à la fonction de qualité si elle était utilisée pour de l'eau du robinet [23].

48. Dans le cas d'espèce, rien n'indique cependant que la bouteille de gaz soit destinée à garantir une certaine qualité du gaz qui serait indépendante, en ce sens, de l'origine du gaz. La Commission a d'ailleurs rappelé que le gaz en bouteille est un produit standardisé, si bien que les consommateurs attendent en principe la même qualité de tous les fournisseurs.

49. Dans le cas où les indications relatives à l'entreprise de remplissage sont suffisantes, il n'y a donc pas d'indice d'une atteinte à la fonction de qualité.

c) Les fonctions de communication, d'investissement et de publicité

50. Néanmoins, la commercialisation de bouteilles rechargées pourrait porter préjudice aux fonctions de communication, d'investissement et de publicité de la marque.

51. Jusqu'à présent, la Cour s'est uniquement prononcée dans l'arrêt Google France et Google sur la teneur d'une fonction spécifique, à savoir la *fonction publicitaire*. Aux termes de cet arrêt, le titulaire d'une marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à sa marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque cet usage porte atteinte à l'emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale [24].

52. La vente du gaz d'une autre entreprise dans les bouteilles composites pourrait porter atteinte à l'emploi de la bouteille en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de la stratégie commerciale.

53. Kosan ne peut manifestement pas faire valoir, dans le cadre de sa publicité, qu'elle est la *seule* entreprise à vendre du gaz dans ces bouteilles particulièrement pratiques si Viking utilise également ces bouteilles. Ce désavantage se rapporte toutefois aux caractéristiques techniques particulières de la bouteille composite en tant que récipient destiné à contenir du gaz. L'exploitation économique de caractéristiques techniques n'est pas visée par le droit des marques, mais relève par exemple de la protection des brevets ou des dessins et modèles. S'il existe en ce sens une propriété intellectuelle, elle a d'ailleurs été épuisée par la première vente de la bouteille

23 — L'arrêt rendu par l'Oberlandesgericht Zweibrücken, le 8 janvier 1999, dans l'affaire «Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen» (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urherberrecht, 2000, 511) considère qu'il s'agit là d'une exception à l'épuisement au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques.

24 — Arrêt Google France et Google (précité note 15, point 92).

composite. Une atteinte aux fonctions de la marque ne peut donc pas être constatée à cet égard.

54. En revanche, le fait que la bouteille ne soit plus exclusivement associée au gaz de Kosan a des répercussions sur la signification de la bouteille de gaz en tant que marque et son utilisation pour la publicité.

55. Le droit à la marque vise directement à garantir l'usage exclusif de la marque de façon à permettre au titulaire de renforcer le lien entre ce signe et ses produits ou services. S'il utilise ce signe de manière intensive, mais exclusive, le signe acquiert un caractère distinctif. Les produits et services désignés par la marque peuvent plus facilement être identifiés comme provenant du titulaire de la marque. Cela renforce la concurrence, étant donné que cela permet aux consommateurs de mieux faire la distinction entre différentes offres [25].

56. Il est porté atteinte à cette fonction de la marque lorsque des tiers utilisent la marque, même s'il est précisé dans le cadre de cet usage que les produits ou services ont une origine différente. En effet, les consommateurs qui ont acheté des produits d'une autre entreprise sous cette marque les associent moins facilement à son titulaire.

57. Ces répercussions sont manifestes en l'espèce: en particulier, le consommateur qui voit la bouteille composite de loin sur un lieu de vente ne supposera pas nécessairement qu'elle contient du gaz de Kosan s'il sait que Viking vend également du gaz dans ces bouteilles.

58. Cela constitue pour Kosan un désavantage qui affecte des fonctions de la marque. Ce n'est pas seulement la fonction publicitaire qui est concernée, mais également la fonction de communication de cette marque et, indirectement — en raison du coût de la licence afférente à la bouteille composite, — la fonction d'investissement. Si la redevance due pour la prise en licence du droit de marque sur la bouteille comporte également un prix pour l'utilisation en tant que marque pour du gaz, il y a lieu de s'attendre à ce que Kosan ne puisse plus obtenir la contrepartie économique escomptée.

59. Néanmoins, toute répercussion défavorable sur ces fonctions ne justifie pas l'application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les marques. En effet, la protection de ces fonctions sur le fondement de ces dispositions ne saurait — *en premier lieu* — vider de leur sens les conditions de dispositions spéciales

25 — Voir point 45 des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Arsenal Football Club (arrêt précité note 4).

de protection [26] et doit — *en deuxième lieu* — respecter d'autres intérêts supérieurs [27].

60. Le désavantage décrit pour le titulaire de la marque réside en définitive dans une dilution [28] contre laquelle seules les marques renommées bénéficient en principe d'une protection particulière en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques. La juridiction de renvoi part manifestement de l'idée que la bouteille composite n'est pas une marque renommée au sens de l'article 5, paragraphe 2. De surcroît, cette protection suppose que l'usage du signe sans juste motif porte indûment préjudice au caractère distinctif de la marque renommée.

61. Certes, en cas d'usage de signes identiques pour désigner les produits et services visés par la marque, les marques simples sont en principe protégées contre la dilution. Cette protection n'est toutefois que le reflet de la protection de la fonction d'origine. Le fait qu'elle est dépourvue de portée propre est déjà démontré par la circonstance que des marques simples peuvent être utilisées par des tiers pour des produits et des services qui ne sont pas semblables. Un tel usage serait lui aussi susceptible d'affaiblir le caractère distinctif de la marque.

62. Même si l'on était tenté de protéger la marque au motif que l'effet de dilution est accru par l'utilisation de produits semblables, d'autres intérêts l'emportent toutefois en l'espèce.

63. Le fait qu'une telle mise en balance soit possible est démontré par l'arrêt Google France et Google cité dans le contexte de la fonction publicitaire [29]. Il s'est avéré dans cette affaire que l'usage d'une marque par des tiers dans le cadre d'un service de référencement sur Internet pouvait se traduire, pour le titulaire de cette marque, par une augmentation du coût de l'utilisation de ce service pour sa propre publicité. La Cour n'a toutefois pas considéré que ce désavantage était susceptible de porter atteinte à la fonction publicitaire, en jugeant que cette forme de publicité ne revêtait qu'une importance secondaire.

26 — Voir, également, point 42 des conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Parfums Christian Dior (arrêt du 4 novembre 1997, C-337/95, Rec. p. I-6013), qui s'est montré peu favorable à la protection d'une marque au titre de ces fonctions lorsqu'il n'y a pas de risque d'erreur sur l'origine ou la qualité du produit.

27 — Point 102 des conclusions de l'avocat général Poiares Maduro dans l'affaire Google France et Google (arrêt précité note 15).

28 — Voir définition figurant dans l'arrêt L'Oréal e.a. (précité note 15, point 39).

29 — Précité note 15, points 94 à 97.

64. Ce résultat est le reflet de la mise en balance des intérêts qui s'impose, de l'avis de l'avocat général Poiares Maduro, dans le cadre de la détermination de la portée de la protection de toutes les fonctions de la marque — à l'exception de la fonction d'origine [30].

65. Dans les circonstances de l'espèce, le droit de propriété des consommateurs sur la bouteille composite et la protection de la concurrence [31] l'emportent sur les fonctions affectées de la marque.

66. Les consommateurs ne seraient plus libres dans l'exercice de leur droit de propriété sur la bouteille, mais seraient liés en pratique à un seul fournisseur, étant donné qu'il serait interdit à d'autres fournisseurs de faire un usage utile des bouteilles.

67. De plus, cela réduirait considérablement la concurrence sur le marché du gaz en bouteille. Si les consommateurs pouvaient uniquement échanger les bouteilles de gaz vides auprès de Kosan, ils ne pourraient plus faire partie de la clientèle potentielle d'autres fournisseurs. La situation est comparable à cet égard aux services de réparation proposés pour une marque donnée de véhicules automobiles. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive sur les marques, qui n'est pas applicable en l'espèce, il est permis de faire de la publicité pour de tels services en utilisant la marque automobile, étant donné que, dans le cas contraire, toute concurrence entre les ateliers du réseau et les ateliers indépendants serait exclue [32].

68. Il y a lieu d'en conclure que l'usage de marques simples constituées par l'emballage pour des produits semblables, sans qu'il soit porté atteinte à la fonction d'origine, ne serait en tout cas pas illicite au motif qu'il porterait préjudice au caractère distinctif si l'interdiction de cet usage restreignait considérablement le droit de propriété des consommateurs et la concurrence. Il n'est pas nécessaire de statuer en l'espèce sur le point de savoir quelle appréciation il conviendrait de porter sur un tel usage de la marque si l'atteinte portée à la concurrence était moindre et si la restriction du droit de propriété des consommateurs était moins importante en valeur.

30 — Point 102 des conclusions dans l'affaire Google France et Google (arrêt précité note 15).

31 — Ibidem, point 103.

32 — Voir arrêt du 23 février 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905, point 62).

69. Il y a, par conséquent, lieu de répondre aux quatre premières questions que le titulaire du droit de marque sur une bouteille de gaz enregistrée en tant que marque ne peut pas s'opposer à la vente de gaz, par une autre entreprise, dans des exemplaires de cette bouteille que le titulaire a mis dans le commerce précédemment lorsqu'il est indiqué de façon suffisamment claire que le gaz vendu ne provient pas du titulaire et qu'il n'existe pas de lien avec ce dernier.

71. Il n'y a pas de différences substantielles entre la première hypothèse et le cas de figure évoqué jusqu'ici: l'entreprise qui procède à la recharge vend du gaz dans une bouteille enregistrée en tant que marque par une autre entreprise.

B — *Sur la cinquième question*

70. Par la cinquième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l'issue du litige serait différente si le consommateur lui-même s'adressait directement à l'entreprise qui recharge les bouteilles de gaz pour y faire échanger, moyennant paiement du gaz, une bouteille composite vide contre une bouteille similaire rechargée ou y faire remplir de gaz, moyennant paiement, la bouteille composite qu'il a apportée.

72. Il ressort de l'exposé des faits figurant dans la demande de décision préjudicielle que la deuxième hypothèse a un caractère fictif. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit précisément pas pour le client de faire recharger sa bouteille à lui, mais d'échanger des bouteilles vides contre des bouteilles rechargées. Il résulte de l'argumentation des parties que cela est d'ailleurs irréaliste, étant donné qu'il n'existe que très peu de centres de remplissage de bouteilles de gaz auprès desquels les consommateurs pourraient déposer directement une bouteille en vue de son remplissage. La Cour ne répondant pas aux questions hypothétiques [33], cette branche de la question est irrecevable.

33 — Jurisprudence constante, voir par exemple arrêt du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C-77/09, Rec. p. I-13533, point 25).

V — Conclusion

73. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de répondre comme suit aux questions posées:

«Le titulaire du droit de marque sur une bouteille de gaz enregistrée en tant que marque ne peut pas s'opposer à la vente de gaz, par une autre entreprise, dans des exemplaires de cette bouteille que le titulaire a mis dans le commerce précédemment lorsqu'il est indiqué de façon suffisamment claire que le gaz vendu ne provient pas du titulaire et qu'il n'existe pas de lien avec ce dernier.»