ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

28 octobre 2010 *

Dans l'affaire C-449/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie), par décision du 30 octobre 2009, parvenue à la Cour le 18 novembre 2009, dans la procédure

Canon Kabushiki Kaisha

contre

IPN Bulgaria OOD,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

* Langue de procédure: le bulgare.

avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5 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 la société de droit japonais Canon Kabushiki Kaisha (ci-après «Canon») à IPN Bulgaria OOD (ci-après «IPN Bulgaria»), société de droit bulgare, au sujet de produits fabriqués par Canon et expédiés, sans le consentement de celle-ci, vers la Bulgarie à partir d'un État tiers, avec IPN Bulgaria comme destinataire.

La directive 89/104

3 L'article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque» disposait à son paragraphe 1, sous a):

«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».

4 Aux termes du paragraphe 3 du même article, 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;

[…]»

5 L'article 7 de la directive 89/104 dans sa version initiale, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», énonçait à son paragraphe 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.»

6 Conformément à l'article 65, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de cet accord, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 dans sa version initiale a été adapté aux fins dudit accord, l'expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d'une partie contractante».

7 La directive 89/104 a été abrogée 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), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, le litige au principal demeure régi, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8 Canon produit des appareils photographiques, des copieurs, des imprimantes et d'autres appareils. Ses produits sont distribués sous le signe verbal «CANON». Dans l'Union européenne, ce signe est enregistré comme marque communautaire et, dans de nombreux États membres, y inclus la République de Bulgarie, comme marque nationale.

9 Par lettre du 29 avril 2008, la direction régionale des douanes de Bourgas (Bulgarie) a notifié à un représentant de Canon qu'elle avait retenu, le 22 avril 2008, une cargaison de cartouches d'encre portant la marque CANON. Cette cargaison provenait de Hong Kong (Chine) et avait été introduite en Bulgarie via le port de Bourgas. Le destinataire de la cargaison était IPN Bulgaria.

10 Par décision du 16 mai 2008, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a ordonné, sur demande de Canon et à titre de mesure conservatoire, la saisie des produits en cause. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 26 juin 2008 du Sofiyski apelativen sad (cour d'appel de Sofia). En raison de leur saisie, lesdits produits ont été placés en dépôt temporaire auprès de la direction régionale des douanes de Bourgas.

11 En outre, Canon a cité IPN Bulgaria devant le Sofiyski gradski sad, lui reprochant d'avoir violé, par l'importation des produits concernés, les droits exclusifs conférés par la marque CANON.

12 Il a été constaté, dans le cadre de ce litige, que les cartouches d'encre en cause sont des produits authentiques de marque CANON et doivent donc être considérées comme des produits «d'origine». Il résulte par ailleurs de la décision de renvoi que l'envoi de ces produits vers la Bulgarie a eu lieu sans le consentement de Canon. En revanche, IPN Bulgaria conteste qu'il y ait eu «importation». Elle soutient, à cet égard, que lesdits produits ont été commandés auprès d'elle par un client établi en Serbie, de sorte que leur transport à destination de celui-ci via le territoire bulgare constitue un transit externe.

13 En droit, les parties s'opposent sur la question de savoir si le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un tiers d'introduire dans l'Espace économique européen (EEE) des produits d'origine revêtus de cette marque sans son consentement.

14 Au cours de cette procédure, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a rendu une décision interprétative à cet égard, décidant que le seul fait d'importer des produits d'origine à partir d'un État tiers sans le consentement du titulaire de la marque apposée sur ces produits ne constitue pas une violation des droits exclusifs conférés par la marque.

15 S'interrogeant sur la compatibilité entre ladite décision interprétative et le droit de l'Union, le Sofiyski gradski sad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Dans la mesure où l'article 5 de la [directive 89/104] confère au titulaire de la marque le droit exclusif d'interdire à quiconque d'utiliser dans la vie des affaires, sans son consentement, un signe identique à la marque, y compris d'importer et d'exporter des produits portant ce signe, convient-il d'interpréter [cette] disposition en ce sens que les droits du titulaire de la marque comprennent le droit d'interdire un usage de la marque consistant dans l'importation de produits d'origine sans son consentement, alors […] que les droits du titulaire de la marque ne sont pas épuisés au sens de l'article 7 de [ladite] directive?»

Sur la question préjudicielle

16 En vertu de l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.

17 Force est de constater que tel est le cas en ce qui concerne la présente question préjudicielle.

18 S'agissant, d'une part, de la notion d'«importation» au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 89/104, il convient de rappeler que, dans l'arrêt du 18 octobre 2005, Class International (C-405/03, Rec. p. I-8735, points 42 à 44), la Cour a dit pour droit que, dans l'hypothèse où des produits d'origine expédiés vers un État membre à partir d'un État tiers n'ont pas encore été mis en libre pratique, mais sont placés sous un régime d'entrepôt douanier, il n'y a pas d'«importation» au sens de ladite disposition.

19 Le titulaire de la marque peut toutefois, par rapport à ces produits introduits matériellement dans l'EEE, mais non encore mis en libre pratique, invoquer utilement une violation de ses droits exclusifs, en application de l'article 5, paragraphes 1 et 3, sous b), de la directive 89/104, lorsqu'il est établi que lesdits produits ont fait l'objet d'une vente ou d'une offre à la vente impliquant nécessairement leur mise dans le commerce dans l'EEE (arrêt Class International, précité, point 58).

20 En application de ces principes, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si IPN Bulgaria s'apprête à mettre dans le commerce dans l'EEE les produits en cause au principal ou bien offre ou vend ces produits à un autre opérateur qui, nécessairement, les mettra dans le commerce dans l'EEE (voir, par analogie, arrêt Class International, précité, point 60).

21 Pour ce qui concerne, d'autre part, la question, posée en substance par la juridiction de renvoi, de savoir si l'article 5 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque peut s'opposer à la première mise dans le commerce dans l'EEE, sans son consentement, de produits d'origine portant cette marque, il y a lieu de constater qu'une réponse affirmative à cette question découle de plusieurs arrêts de la Cour.

22 La Cour a jugé, au point 26 de l'arrêt du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec. p. I-4799), que la directive 89/104 ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle laisserait aux États membres la possibilité de prévoir dans leur droit national l'épuisement des droits conférés par la marque pour des produits mis dans le commerce dans des États tiers.

23 Dans des arrêts ultérieurs, la Cour a précisé que, eu égard à l'arrêt Silhouette International Schmied, précité, l'effet de la directive 89/104 est de limiter l'épuisement du droit conféré au titulaire de la marque aux seuls cas où les produits ont été mis dans le commerce dans l'EEE et de permettre ainsi à ce titulaire de contrôler la première mise dans le commerce dans l'EEE des produits revêtus de sa marque (arrêts du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691, point 33; du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec. p. I-3051, point 26, ainsi que du 30 novembre 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec. p. I-11313, point 36).

24 Il s'ensuit que, lorsque des produits portant une marque n'ont pas antérieurement été mis dans le commerce dans l'EEE par le titulaire de cette marque ou avec son consentement, l'article 5 de la directive 89/104 confère audit titulaire un droit exclusif lui permettant d'interdire à tout tiers, notamment, d'importer lesdits produits, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins (voir arrêt Peak Holding, précité, point 34).

25 Il résulte de l'ensemble de cette jurisprudence que, dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi conclurait, à l'issue de la vérification factuelle visée au point 20 de la présente ordonnance, qu'IPN Bulgaria s'apprête à mettre dans le commerce dans l'EEE les produits en cause au principal ou bien offre ou vend ces produits à un autre opérateur qui, nécessairement, les mettra dans le commerce dans l'EEE, conclusion de laquelle il résulterait, eu égard aux éléments factuels non contestés du litige au principal, qu'il s'agirait d'une première mise dans le commerce dans l'EEE de produits d'origine sans le consentement du titulaire de la marque, il conviendrait d'appliquer

ladite jurisprudence selon laquelle ledit titulaire peut s'opposer à ladite mise dans le commerce.

26 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l'article 5 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque peut s'opposer à la première mise dans le commerce dans l'EEE, sans son consentement, de produits d'origine portant cette marque.

Sur les dépens

27 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 (cinquième chambre) dit pour droit:

L'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque peut s'opposer à la première mise dans le commerce dans l'Espace économique européen, sans son consentement, de produits d'origine portant cette marque.

Signatures