ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 octobre 2009 *

Dans l'affaire C-324/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 11 juillet 2008, parvenue à la Cour le 16 juillet 2008, dans la procédure

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

contre

Diesel SpA,

* Langue de procédure: le néerlandais.

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, faisant fonction de président de la première chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d'unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 juin 2009,

considérant les observations présentées:

— pour Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV et Remo Zaandam BV, par M[es] T. van Engelen et V. Tsoutsanis, advocaten,

— pour Diesel SpA, par M[es] S. Klos, A. A. Quaedvlieg et B.R.J. van Ramshorst, advocaten,

— pour le gouvernement italien, par M[me] I. Bruni, en qualité d'agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Krämer et A. Nijenhuis, 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 7, paragraphe 1, 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), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive 89/104»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (ci-après «Makro»), Metro Cash & Carry BV ainsi que Remo Zaandam BV et, d'autre part, Diesel SpA (ci-après «Diesel») à propos de la commercialisation par Makro de chaussures revêtues d'une marque dont Diesel est le titulaire, et ce sans le consentement explicite de celle-ci.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

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

«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 le papier d'affaires et la publicité.»

4 L'article 7 de la directive 89/104, dans sa version initiale, énonçait:

«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.»

5 Conformément à l'article 65, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen, lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de celui-ci, cet article 7, paragraphe 1, a été modifié aux fins dudit accord, l'expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d'une partie contractante».

La réglementation internationale

6 L'article 2.23, paragraphe 3, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye le 25 février 2005, qui a remplacé l'ancien article 13, A, paragraphe 9, de la loi uniforme Benelux sur les marques, est ainsi libellé:

«Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen [ci-après l'«EEE»] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne 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.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Diesel est titulaire de la marque verbale Diesel, par l'effet du dépôt de celle-ci pour le Benelux.

8 Distributions Italian Fashion SA, établie à Barcelone (Espagne) (ci-après «Difsa»), était le distributeur des produits revêtus de la marque Diesel en Espagne, au Portugal et en Andorre.

9 Le 29 septembre 1994, Difsa a conclu un contrat de distribution exclusive avec la société de droit espagnol Flexi Casual SA (ci-après «Flexi Casual»), en vertu duquel était octroyé à celle-ci le droit exclusif de vendre en Espagne, au Portugal et en Andorre un certain nombre de produits, y compris des chaussures, portant la marque verbale Diesel. Conformément à l'article 1.4 de ce contrat, Flexi Casual était autorisée à procéder à des «essais commerciaux» portant sur les chaussures revêtues de la marque Diesel, en les offrant à la vente à ses clients dans les zones géographiques en question, en vue de «définir d'une façon fiable les besoins du marché».

10 Le 11 novembre 1994, Difsa a ainsi accordé à Flexi Casual une licence l'autorisant à produire et à distribuer des chaussures de sa propre conception à titre de test de marché, afin que ces articles puissent être proposés à Diesel pour une distribution ou une «cession de la licence de production».

11 Le 21 octobre 1997, un administrateur de Flexi Casual a accordé par écrit à la société Cosmos World SL (ci-après «Cosmos») une licence pour la production et la vente de chaussures, de sacs et de ceintures de la marque Diesel. Ainsi, au moyen de cet accord, mais en l'absence de toute approbation expresse de Difsa ou de Diesel, Cosmos a produit et commercialisé des chaussures revêtues de ladite marque.

12 Au cours de l'été de l'année 1999, Makro a mis en vente des chaussures revêtues de la marque verbale et figurative Diesel acquises par deux entreprises espagnoles, ces dernières les ayant achetées à Cosmos.

13 Dès lors, le 26 octobre 1999, Diesel, en faisant valoir qu'elle n'avait jamais donné son consentement à la commercialisation des chaussures en cause par Cosmos, a engagé une action contre Makro ainsi que contre un associé commandité de celle-ci, à savoir Deelnemingmij Nedema BV, devant le Rechtbank te Amsterdam afin d'obtenir notamment la cessation de la violation de ses droits d'auteur et des droits afférents à la marque dont elle est titulaire ainsi que la réparation du préjudice subi.

14 Par jugement du 29 décembre 2004, le Rechtbank te Amsterdam a fait droit à l'essentiel de cette demande. Saisi en appel, le Gerechtshof te Amsterdam a confirmé ce jugement par arrêt du 17 août 2006.

15 Les requérantes au principal ont alors introduit un pourvoi en cassation contre ledit arrêt devant le Hoge Raad der Nederlanden, en soutenant, notamment, que les droits conférés par la marque à Diesel étaient épuisés en raison du fait que Cosmos avait commercialisé les chaussures en cause avec le consentement de Diesel au sens des articles 2.23, paragraphe 3, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et 7, paragraphe 1, de la directive 89/104.

16 Les arguments invoqués par les parties devant la juridiction de renvoi portent notamment sur les critères applicables afin de déterminer si Diesel avait ou non donné son consentement implicite, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, à la commercialisation des chaussures produites par Cosmos dans l'EEE. À cet égard, les parties sont en désaccord en particulier sur la pertinence de l'interprétation de ladite disposition fournie par l'arrêt du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss (C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691), dans la mesure où, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les produits revêtus de la marque en cause avaient été mis dans le commerce pour la première fois en dehors de l'EEE et non pas directement dans celui-ci comme dans le litige au principal.

17 Dans ce contexte, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Lorsque des produits revêtus d'une marque ont d'abord été mis dans le commerce dans l'EEE par un [opérateur] autre que le détenteur de la marque et sans son consentement exprès, doit-on se référer, pour apprécier s'il y a eu consentement (implicite) du détenteur de la marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la [directive 89/104], aux mêmes critères que ceux qui ont été définis pour le cas où ces produits ont antérieurement été mis dans le commerce par le détenteur de la marque ou avec son consentement en dehors de l'EEE?

2) Si la première question appelle une réponse négative: quels critères — éventuellement empruntés (notamment) à l'arrêt du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et […] Danzinger (C-9/93, Rec. p. I-2789) — doivent être appliqués dans le premier cas pour pouvoir apprécier s'il y a consentement (implicite) du détenteur de la marque au sens de la première directive sur les marques?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

18 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «consentement implicite» du titulaire d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, peut être interprétée sur la base des critères énoncés dans l'arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, lorsque la première mise dans le commerce de produits revêtus de cette marque a été effectuée directement dans l'EEE et non pas antérieurement en dehors de cette zone.

19 À cet égard, il convient d'emblée de rappeler que, au point 46 de l'arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, la Cour a précisé que le consentement à une mise dans le commerce dans l'EEE de produits antérieurement commercialisés en dehors de cette zone peut ressortir non seulement d'une formulation expresse de celui-ci, mais également «résulter d'une manière implicite d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui, appréciés par le juge national, traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit». Aux points 53 à 58 du même arrêt, la Cour a ajouté qu'un tel consentement implicite doit être fondé sur des éléments de nature à établir positivement la renonciation dudit titulaire de la marque à opposer son droit exclusif et que, en particulier, il ne saurait être déduit d'un simple silence de ce titulaire.

20 Cela étant précisé, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les articles 5 à 7 de la directive 89/104 procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté (arrêts du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, points 25 et 29, ainsi que Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, point 39).

21 En particulier, l'article 5 de ladite directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant d'interdire à tout tiers, notamment, d'importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins. L'article 7, paragraphe 1, de la même directive contient une exception à cette règle, en ce qu'il prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans l'EEE par le titulaire lui-même ou avec son consentement (arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, point 40; du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec. p. I-3051, point 33, ainsi que du 30 novembre 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec. p. I-11313, point 34).

22 Il apparaît ainsi que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif au sens dudit article 5, constitue l'élément déterminant de l'épuisement de ce droit et doit, dès lors, être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine la volonté du titulaire de renoncer à ce droit (arrêt du 23 avril 2009, Copad, C-59/08, Rec. p. I-3421, point 42).

23 Une telle volonté résulte normalement d'une formulation expresse dudit consentement (arrêts précités Zino Davidoff et Levi Strauss, point 46, ainsi que Copad, point 42). Toutefois, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée notamment aux articles 28 CE et 30 CE, ont conduit la Cour à considérer qu'une telle règle est susceptible de connaître des aménagements.

24 Ainsi, d'une part, la Cour a jugé que l'épuisement du droit exclusif prévu à l'article 5 de la directive 89/104 peut jouer, notamment, lorsque la commercialisation des produits est effectuée par un opérateur lié économiquement au titulaire de la marque, tel que, par exemple, un licencié (voir, en ce sens, arrêts précités IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, point 34, ainsi que Copad, point 43).

25 D'autre part, ainsi qu'il a été rappelé au point 19 du présent arrêt, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, même dans les hypothèses où la première mise dans le commerce des produits en cause dans l'EEE a été effectuée par un sujet n'ayant aucun lien économique avec le titulaire de la marque et en l'absence du consentement explicite de celui-ci, la volonté de renoncer au droit exclusif prévu à l'article 5 de la directive 89/104 peut résulter d'un consentement implicite dudit titulaire, un tel consentement pouvant être déduit sur la base des critères énoncés au point 46 de l'arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité.

26 Or, il importe de relever que, si, au point 46 dudit arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, la Cour s'est certes référée à une première mise dans le commerce en dehors de l'EEE, une telle référence doit être lue à la lumière du fait que, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les produits en cause avaient été antérieurement commercialisés en dehors de l'EEE, puis avaient été importés et mis dans le commerce dans celui-ci.

27 Rien dans le texte de l'arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, ne permet toutefois de considérer que les précisions apportées par la Cour audit point 46 de cet arrêt, concernant les éléments et circonstances à partir desquels peut être déduit un consentement implicite du titulaire de la marque, ont vocation à s'appliquer

uniquement dans le cadre d'un tel contexte factuel et ne peuvent revêtir une portée générale.

28 Ainsi, les points 53 à 55 du même arrêt, qui précisent les exigences applicables en matière de preuve de l'existence d'un consentement implicite, sont formulés en des termes généraux, n'opérant aucune distinction de principe selon que la commercialisation initiale est intervenue en dehors de l'EEE ou au sein de celui-ci.

29 En outre, une telle distinction irait à l'encontre du système établi par la directive 89/104.

30 En effet, ainsi qu'il ressort du libellé même de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, la règle de l'épuisement communautaire, en cause dans la présente affaire, ne peut s'appliquer qu'à des produits mis dans le commerce dans l'EEE avec le consentement du titulaire de la marque concernée. En d'autres termes, aux fins de l'extinction du droit exclusif du titulaire de la marque consacré à l'article 5 de la même directive, seul importe le fait que la commercialisation des produits en cause est intervenue à l'intérieur de cette zone.

31 En revanche, ainsi que l'a d'ailleurs précisé la jurisprudence communautaire, une éventuelle commercialisation en dehors de ladite zone ne produit aucun effet extinctif à cet égard (voir arrêts du 1er juillet 1999, Sebago et Maison Dubois, C-173/98, Rec. p. I-4103, point 21; Van Doren + Q, précité, point 26, et Peak Holding, précité, point 36).

32 Dès lors, afin d'assurer la protection des droits conférés par la marque et pour rendre possible la commercialisation ultérieure de produits revêtus d'une marque sans que le titulaire de celle-ci puisse s'y opposer, il est essentiel que ce dernier puisse contrôler la première mise dans le commerce de ces produits dans l'EEE, indépendamment du fait que ceux-ci ont éventuellement fait l'objet d'une première mise en circulation en dehors de cette zone (voir, en ce sens, arrêts précités Sebago et Maison Dubois,

points 20 et 21; Zino Davidoff et Levi Strauss, point 33; Van Doren + Q, point 26, ainsi que Peak Holding, points 36 et 37).

33 Il découle des considérations qui précèdent que la circonstance de nature purement factuelle selon laquelle les produits revêtus de la marque concernée ont été commercialisés pour la première fois dans l'EEE ou en dehors de celui-ci ne revêt, en tant que telle, aucune pertinence aux fins de l'application de la règle de l'épuisement consacrée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104.

34 Dans ces conditions, limiter aux seuls cas dans lesquels la première commercialisation des produits en cause est intervenue en dehors de l'EEE la possibilité de déduire de certaines circonstances et de certains éléments un consentement implicite du titulaire de la marque, au sens de l'arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, précité, ne serait conforme ni à la lettre ni aux finalités dudit article 7, paragraphe 1.

35 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation de produits revêtus de cette marque effectuée directement dans l'EEE par un tiers n'ayant aucun lien économique avec ce titulaire peut être implicite, pour autant qu'un tel consentement résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce dans cette zone qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation dudit titulaire à son droit exclusif.

Sur la seconde question

36 La seconde question préjudicielle n'est posée qu'en cas de réponse négative à la première question. Dans la mesure où celle-ci a reçu une réponse affirmative, il n'y a pas lieu d'examiner cette seconde question.

Sur les dépens

37 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 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation de produits revêtus de cette marque effectuée directement dans l'Espace économique européen par un tiers n'ayant aucun lien économique avec ce titulaire peut être implicite, pour autant qu'un tel consentement résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce dans cette zone qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation dudit titulaire à son droit exclusif.

Signatures