



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 318 – Suppression de la marque en vue d'une importation dans l'EEE

Cour de justice UE, 25 juillet 2018, C-129/17, EU:C:2018:594, *Mitsubishi / Duma Forklifts et G.S. International*

Chers Amis,

La société Mitsubishi poursuit deux sociétés belges liées entre elles, Duma Forklifts (Duma) et G.S. International (GSI), pour atteinte à la marque MITSUBISHI.

Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit.

Duma et GSI acquièrent, sans le consentement de Mitsubishi, en dehors de l'Espace économique européen (EEE), des chariots élévateurs à fourche de marque MITSUBISHI. Elles les introduisent ensuite sur le territoire de l'EEE où elles les placent sous le régime de l'entrepôt douanier. Alors que ces chariots élévateurs sont encore sous ce régime, elles suppriment totalement les marques MITSUBISHI, effectuent des modifications visant à les rendre conformes à la législation en vigueur dans l'Union, remplacent les numéros de série et les plaquettes d'identification, y apposent leurs propres signes, puis les importent et les commercialisent dans l'EEE, ainsi qu'en dehors de l'EEE.

Mitsubishi s'y oppose et plaide qu'atteinte est portée à différentes fonctions de sa marque. L'atteinte est, selon elle, aggravée par le fait que le public pertinent reconnaîtrait toujours, malgré le nouvel habillage, qu'il s'agit de chariots élévateurs MITSUBISHI.

Duma et GSI contestent la demande et plaident qu'en raison de nouvel habillage complet, elles doivent être considérées comme les fabricants des chariots, lesquels ne portent pas la marque MITSUBISHI au moment de leur importation et commercialisation dans l'EEE.

La cour d'appel de Bruxelles interroge la Cour de justice de l'Union européenne. Cette dernière suit l'argumentation de Mitsubishi. Elle juge que le titulaire de la marque peut effectivement s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à une marque et appose d'autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier en vue de les importer ou de les commercialiser dans l'EEE où ils n'avaient pas encore été commercialisés.

La Cour de justice relève que les comportements de Duma et GSI entravent le droit du titulaire de contrôler la première mise dans le commerce dans l'EEE des produits revêtus de la marque MITSUBISHI et portent atteinte aux fonctions de la marque.

Le fait que les produits du titulaire soient mis dans le commerce de l'EEE *avant* que ce titulaire les y ait mis revêtus de sa marque, de sorte que les consommateurs connaîtront les produits avant de pouvoir les associer à la marque MITSUBISHI est de nature à gêner de manière substantielle l'emploi de cette marque, par le titulaire, « pour acquérir une réputation susceptible d'attirer ou de fidéliser des consommateurs et pour servir d'élément de promotion des ventes ou d'instrument de stratégie commerciale » (point 46).

Le but de Duma et GSI est de « contourner » le droit du titulaire d'interdire l'importation des produits revêtus de sa marque, ce qui est « contraire à l'objectif d'assurer une concurrence non faussée » (point 47).

Le fait que la suppression des marques et l'apposition de nouveaux signes aient lieu alors que les charriots sont encore placés sous le régime de l'entrepôt douanier est sans incidence, dès lors que ces opérations sont effectuées en vue de l'importation et de la mise dans le commerce des marchandises dans l'EEE (point 50).

Equipe FLASH

Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix – Elodie Billaudeau

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juillet 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marque de l'Union européenne – Directive 2008/95/CE – Article 5 – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9 – Droit du titulaire d'une marque de s'opposer à la suppression par un tiers de tous les signes identiques à cette marque et à l'apposition de nouveaux signes sur des produits identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée en vue de leur importation ou de leur mise dans le commerce dans l'Espace économique européen (EEE) »

Dans l'affaire C-129/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Brussel (cour d'appel de Bruxelles, Belgique), par décision du 7 février 2017, parvenue à la Cour le 13 mars 2017, dans la procédure

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

contre

Duma Forklifts NV,

G.S. International BVBA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, M^{mes} C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

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

greffier : M^{me} M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 février 2018,

considérant les observations présentées :

1. – pour Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, par M^{es} P. Maeyaert et J. Muyldermans, avocats,
2. – pour Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA, par M^{es} K. Janssens et J. Keustermans, avocats, ainsi que par M^e M. R. Gherghinaru, avocate,

3. – pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Techert, en qualité d’agents,
4. – pour la Commission européenne, par M^{me} J. Samnadda ainsi que par MM. E. Gippini Fournier et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), et de l’article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (ci-après « Mitsubishi ») et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (ci-après « MCFE ») à Duma Forklifts NV (ci-après « Duma ») et G.S. International BVBA (ci-après « GSI ») au sujet d’une demande tendant notamment à ce que ces dernières cessent de supprimer les signes identiques aux marques dont Mitsubishi est titulaire et d’apposer de nouveaux signes sur des chariots élévateurs à fourche Mitsubishi acquis en dehors de l’Espace économique européen (EEE).

Le cadre juridique

- 3 Les considérants 1 et 2 de la directive 2008/95 énoncent :
 - « (1) La 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)] a été modifiée dans son contenu. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
 - (2) Les législations qui s’appliquaient aux marques dans les États membres avant l’entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il était donc nécessaire de rapprocher ces législations pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. »
- 4 Aux termes de l’article 5 de cette directive, intitulé « Droits conférés par la marque » :
 - « 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
 - a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
 - b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

[...]

 3. Si les conditions énoncées [au paragraphe 1] 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.

[...] »

- 5 L'article 7 de ladite directive, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque », prévoit, 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 [l'Union européenne] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. »

- 6 Le règlement n° 207/2009 a codifié le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque [de l'Union européenne] (JO 1994, L 11, p. 1). L'article 9 du règlement n° 207/2009, intitulé « Droit conféré par la marque [de l'Union européenne] », disposait :

« 1. La marque [de l'Union européenne] 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 [de l'Union européenne] 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 [de l'Union européenne] et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l'Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;

[...]

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
- b) d'offrir les produits ou 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.

[...] »

- 7 L'article 13 de ce règlement, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque [de l'Union européenne] », prévoyait, à son paragraphe 1 :

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

- 8 Le règlement n° 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque [de l'Union européenne], et abrogeant le règlement

(CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), entré en vigueur le 23 mars 2016 et applicable aux faits au principal à partir de cette date.

- 9 Le règlement n° 2015/2424 a introduit à l'article 9 du règlement n° 207/2009 un nouveau paragraphe 4, qui est libellé comme suit :

« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil (JO 2013, L 181, p. 15)], le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. »

- 10 Une disposition analogue est prévue à l'article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), qui a procédé à la refonte de la directive 2008/95 en abrogeant celle-ci avec effet au 15 janvier 2019, mais qui n'est pas applicable aux faits au principal.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 11 Mitsubishi, établie au Japon, est titulaire des marques suivantes (ci-après les « marques Mitsubishi ») :

5. – la marque de l'Union européenne verbale MITSUBISHI, enregistrée le 24 septembre 2001 sous le numéro 118042, désignant notamment des produits relevant de la classe 12 de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, y compris des véhicules à moteur, des véhicules électriques et des chariots élévateurs à fourche ;
6. – la marque de l'Union européenne figurative représentée ci-après, enregistrée le 3 mars 2000 sous le numéro 117713, désignant notamment des produits relevant de la classe 12 de cet arrangement, y compris des véhicules à moteur, des véhicules électriques et des chariots élévateurs à fourche :



7. – la marque Benelux verbale MITSUBISHI, enregistrée le 1^{er} juin 1974 sous le numéro 93812, désignant notamment des produits relevant de la classe 12, y compris des véhicules et moyens de transport terrestres, et de la classe 16, y compris des livres et imprimés ;
8. – la marque Benelux figurative MITSUBISHI, enregistrée le 1^{er} juin 1974 sous le numéro 92755, désignant des produits relevant de la classe 12, y compris des véhicules et moyens de transport terrestres, et de la classe 16, y compris des livres et imprimés, identique à la marque de l'Union européenne figurative.

- 12 MCFE, établie aux Pays-Bas, détient l'exclusivité de la production et de la commercialisation dans l'EEE des chariots élévateurs à fourche pourvus des marques Mitsubishi.
- 13 Duma, établie en Belgique, a pour activité principale l'achat et la vente au niveau mondial de chariots élévateurs à fourche, neufs et d'occasion. Elle offre également à la vente ses propres chariots élévateurs à fourche sous les dénominations « GSI », « GS » ou « Duma ». Elle était autrefois un sous-distributeur officiel des chariots élévateurs à fourche Mitsubishi en Belgique.
- 14 GSI, établie également en Belgique, est liée à Duma dont elle partage l'administration et le siège. Elle construit et répare des chariots élévateurs à fourche qu'elle importe et exporte en gros, avec leurs pièces de rechange, sur le marché mondial. Elle les adapte aux normes en vigueur en Europe, y appose ses propres numéros de série et les livre à Duma en fournissant des déclarations de conformité UE.
- 15 Il ressort de la décision de renvoi que, au cours de la période allant du 1^{er} janvier 2004 au 19 novembre 2009, Duma et GSI ont procédé à l'importation parallèle dans l'EEE de chariots élévateurs à fourche portant les marques Mitsubishi, sans le consentement du titulaire de celles-ci.
- 16 Depuis le 20 novembre 2009, Duma et GSI acquièrent d'une société du groupe Mitsubishi, en dehors de l'EEE, des chariots élévateurs à fourche qu'elles introduisent sur le territoire de l'EEE où elles les placent sous le régime de l'entrepôt douanier. Elles suppriment alors, sur ces marchandises, tous les signes identiques aux marques Mitsubishi, apportent les modifications nécessaires pour les rendre conformes aux normes en vigueur dans l'Union, remplacent les plaquettes d'identification et les numéros de série et y apposent leurs propres signes. Elles les importent et les commercialisent ensuite dans l'EEE et en dehors de celui-ci.
- 17 Mitsubishi et MCFE ont saisi le rechtbank van koophandel te Brussel (tribunal de commerce de Bruxelles, Belgique) de demandes tendant notamment à ce que soit ordonnée la cessation de ces agissements. Leurs demandes ayant été rejetées par un jugement du 17 mars 2010, elles ont interjeté appel de celui-ci devant le hof van beroep te Brussel (cour d'appel de Bruxelles) devant lequel elles ont sollicité l'interdiction tant du commerce parallèle de chariots élévateurs à fourche revêtus des marques Mitsubishi que de l'importation et de la commercialisation de chariots élévateurs à fourche sur lesquels les signes identiques à ces marques ont été supprimés et de nouveaux signes apposés.
- 18 Devant cette juridiction, Mitsubishi a soutenu que la suppression des signes et l'apposition de nouveaux signes sur les chariots élévateurs à fourche achetés en dehors de l'EEE, la suppression des plaquettes d'identification et des numéros de série, et l'importation ainsi que la commercialisation de ces chariots élévateurs à fourche dans l'EEE portaient atteinte aux droits qui lui sont conférés par les marques Mitsubishi. Elle a notamment fait valoir que la suppression des signes identiques à ces marques, sans son consentement, constituait un contournement du droit du titulaire de la marque de contrôler la première mise en circulation dans l'EEE des produits pourvus de cette marque et portait atteinte aux fonctions d'origine et de qualité ainsi qu'aux fonctions d'investissement et de publicité de la marque. Elle a fait observer, à cet égard, que, malgré cette suppression, les chariots élévateurs à fourche Mitsubishi restaient reconnaissables par le consommateur.
- 19 Duma et GSI ont notamment soutenu qu'elles devaient être considérées comme les fabricants des chariots élévateurs à fourche qu'elles achètent en dehors de l'EEE, car elles procèdent sur ceux-ci à des modifications pour les rendre conformes à la réglementation de l'Union, et qu'elles étaient dès lors en droit d'y apposer leurs propres signes.
- 20 La juridiction de renvoi, concernant l'importation parallèle dans l'EEE des chariots élévateurs à fourche revêtus des marques Mitsubishi, a considéré que celle-ci constituait une atteinte au droit des marques et a accueilli les demandes de Mitsubishi et de MCFE. S'agissant de l'importation et de la commercialisation dans l'EEE, à compter du 20 novembre 2009, des chariots élévateurs à fourche Mitsubishi provenant de pays non membres de l'EEE, sur lesquels les signes identiques aux marques Mitsubishi ont été supprimés et de nouveaux signes apposés, elle a relevé que la Cour ne s'était pas encore prononcée sur la question de savoir si des agissements tels que ceux commis par Duma et GSI constituent un usage que le titulaire de la marque peut interdire, tout en indiquant que la jurisprudence de la Cour donnait des indications lui laissant supposer que cette question appelle une réponse positive.

- 21 C'est dans ces conditions que le hof van beroep te Brussel (cour d'appel de Bruxelles) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
- « 1) a) L'article 5 de la directive 2008/95 et l'article 9 du règlement n° 207/2009 impliquent-ils le droit pour le titulaire de la marque de s'opposer à la suppression par un tiers, sans son consentement, de tous les signes identiques aux marques apposés sur les produits (démarquage), lorsqu'il s'agit de marchandises n'ayant jamais été commercialisées dans l'[[EEE]], comme les marchandises placées en entrepôt douanier, et lorsque cette suppression a lieu en vue d'importer ou de mettre dans le commerce ces marchandises dans l'[[EEE]] ?
- b) Importe-t-il aux fins de la réponse à la question sous a) de savoir si l'importation ou la mise dans le commerce dans l'[[EEE]] de ces marchandises a lieu sous un signe distinctif propre apposé par ce tiers (remarquage) ?
- 2) Importe-t-il pour la réponse à la première question que les produits ainsi importés ou mis dans le commerce sont encore identifiés par le consommateur moyen pertinent comme provenant du titulaire de la marque, en raison de leur apparence extérieure ou de leur modèle ? »

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

- 22 Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 juin 2018, Mitsubishi a demandé à ce que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l'article 83 du règlement de procédure de la Cour. À l'appui de cette demande, Mitsubishi fait valoir, en substance, que les conclusions de M. l'avocat général reposent sur une considération erronée selon laquelle l'usage dans la vie des affaires, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 et de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, suppose un acte positif et visible. Elle estime, en outre, que ces conclusions ne répondent pas à ses arguments selon lesquels la suppression des signes porte atteinte aux différentes fonctions de la marque.
- 23 En vertu de l'article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l'avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu'une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
- 24 En l'occurrence, tel n'est pas le cas. En effet, l'existence d'un fait nouveau n'est nullement alléguée. En outre, Mitsubishi, comme les autres intéressés ayant participé à la présente procédure, a pu exposer, tant au cours de la phase écrite que de la phase orale de celle-ci, les éléments de fait et de droit qu'elle a estimé pertinents pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, en particulier sur la notion d'« usage dans la vie des affaires », au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 et de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Ainsi, la Cour considère, l'avocat général entendu, qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer.
- 25 Par ailleurs, s'agissant des critiques formulées par Mitsubishi à l'encontre des conclusions de M. l'avocat général, il convient de rappeler, d'une part, que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et le règlement de procédure de cette dernière ne prévoient pas la possibilité pour les parties intéressées de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l'avocat général (arrêt du 20 décembre 2017, Acacia et D'Amato, C-397/16 et C-435/16, EU:C:2017:992, point 26 ainsi que jurisprudence citée).
- 26 D'autre part, en vertu de l'article 252, second alinéa, TFUE, l'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention. À cet égard, la Cour n'est liée ni par les conclusions de l'avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d'une partie intéressée avec les conclusions de l'avocat général, quelles que soient les questions qu'il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif

justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 20 décembre 2017, *Acacia et D'Amato*, C-397/16 et C-435/16, EU:C:2017:992, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

- 27 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

- 28 Par ses deux questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5 de la directive 2008/95 et l'article 9 du règlement n° 207/2009 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d'autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier comme dans l'affaire au principal en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l'EEE où ils n'ont jamais été commercialisés.
- 29 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 et l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dont les contenus sont identiques, doivent être interprétés de la même manière (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2009, *UDV North America*, C-62/08, EU:C:2009:111, point 42).
- 30 À cette fin, il y a lieu de rappeler que la directive 2008/95, qui a codifié la directive 89/104, poursuit, ainsi que cela ressort de ses considérants 1 et 2, l'objectif d'abolir les disparités entre les États membres sur les marques qui peuvent entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services ainsi que fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur. Le droit de marque constitue ainsi un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le droit de l'Union entend établir et maintenir. Dans un tel système, les entreprises doivent être en mesure de s'attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n'est possible que grâce à l'existence de signes distinctifs permettant de les identifier (arrêt du 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée).
- 31 Il doit également être rappelé que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95 et l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 limitent l'épuisement du droit conféré au titulaire de la marque aux seuls cas où les produits sont mis dans le commerce dans l'EEE. Ils permettent au titulaire de commercialiser ses produits en dehors de l'EEE sans que cette commercialisation épuise ses droits à l'intérieur de celui-ci. En précisant que la mise sur le marché en dehors de l'EEE n'épuise pas le droit du titulaire de s'opposer à l'importation de ces produits effectuée sans son consentement, le législateur de l'Union a ainsi permis au titulaire de la marque de contrôler la première mise dans le commerce dans l'EEE des produits revêtus de la marque (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, EU:C:1998:374, point 26 ; du 20 novembre 2001, *Zino Davidoff et Levi Strauss*, C-414/99 à C-416/99, EU:C:2001:617, points 32 et 33, ainsi que du 18 octobre 2005, *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, point 33).
- 32 À cet égard, la Cour a itérativement souligné que, afin d'assurer la protection des droits conférés par la marque, il est essentiel que le titulaire de la marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres puisse contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de cette marque dans l'EEE (arrêts du 15 octobre 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a.*, C-324/08, EU:C:2009:633, point 32 ; du 12 juillet 2011, *L'Oréal e.a.*, C-324/09, EU:C:2011:474, point 60, ainsi que du 16 juillet 2015, *TOP Logistics e.a.*, C-379/14, EU:C:2015:497, point 31). Il résulte, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour que ce droit du titulaire porte sur chaque exemplaire de ce produit (voir, en ce sens, arrêts du 1^{er} juillet 1999, *Sebago et Maison Dubois*, C-173/98, EU:C:1999:347, points 19 et 20, ainsi que du 3 juin 2010, *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, EU:C:2010:313, point 31).
- 33 En outre, l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/95 et l'article 9, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 confèrent au titulaire de la marque enregistrée un droit exclusif, lequel, selon l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive et l'article 9, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, habilite le titulaire à interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, en l'absence de son consentement,

d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci a été enregistrée ou 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.

- 34 La Cour a eu l'occasion de constater à maintes reprises que le droit exclusif du titulaire de la marque a été octroyé afin de permettre à celui-ci de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. 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, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (voir arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, point 51 ; du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 58 ; du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, points 77 et 79, ainsi que du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, points 37 et 38).
- 35 S'agissant de ces fonctions, il importe de rappeler que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 82 ainsi que jurisprudence citée). Elle sert notamment à attester que tous les produits ou les services revêtus de cette marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, et ce afin qu'elle puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, point 48, ainsi que du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, point 80).
- 36 La fonction d'investissement de la marque s'entend de la possibilité pour le titulaire d'une marque d'employer celle-ci pour acquérir ou pour conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs, au moyen de diverses techniques commerciales. Ainsi, lorsque l'usage par un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée gêne de manière substantielle l'emploi, par ce titulaire, de sa marque pour acquérir ou pour conserver une réputation susceptible d'attirer ou de fidéliser des consommateurs, cet usage porte atteinte à cette fonction. Ledit titulaire est, par conséquent, habilité à interdire un tel usage en vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95 ou, en cas de marque de l'Union européenne, de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, points 60 à 62).
- 37 La fonction de publicité de la marque, quant à elle, est celle d'employer une marque à des fins publicitaires visant à informer ou à persuader le consommateur. Dès lors, le titulaire d'une marque est notamment 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 cette marque, par son titulaire, en tant qu'élément de promotion des ventes et en tant qu'instrument de stratégie commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, points 91 et 92).
- 38 Concernant la notion d'« usage dans la vie des affaires », la Cour a déjà constaté que l'énumération des types d'usage que le titulaire de la marque peut interdire, contenue à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/95 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, n'est pas exhaustive (voir arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, point 38 ; du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, point 16, ainsi que du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 65), et qu'elle contient exclusivement des comportements actifs de la part du tiers (voir arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, point 40).

- 39 La Cour a également relevé que l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque ou présentant des similitudes avec celle-ci suppose que cet usage ait lieu dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497, point 43 ainsi que jurisprudence citée). Elle a précisé que les termes « usage » et « dans la vie des affaires » ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu'il y a usage d'un signe identique à la marque lorsque l'opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, EU:C:2015:497, points 40 et 41 ainsi que jurisprudence citée).
- 40 En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, sans le consentement de Mitsubishi, Duma et GSI acquièrent, en dehors de l'EEE, des chariots élévateurs à fourche Mitsubishi qu'elles introduisent sur le territoire de l'EEE où elles les placent sous le régime de l'entrepôt douanier. Alors que ces marchandises sont encore sous ce régime, elles suppriment totalement sur celles-ci les signes identiques aux marques Mitsubishi, effectuent des modifications visant à les rendre conformes aux normes en vigueur dans l'Union, procèdent au remplacement des plaquettes d'identification et des numéros de série, y apposent leurs propres signes, puis les importent et les commercialisent dans l'EEE et en dehors de celui-ci.
- 41 À la différence des affaires ayant donné lieu aux arrêts cités au point 31 du présent arrêt, les produits concernés dans l'affaire au principal ne sont donc pas revêtus des marques en cause lorsqu'ils sont importés et commercialisés dans l'EEE, après avoir été placés sous le régime de l'entrepôt douanier. À la différence également des autres arrêts cités aux points 34 à 39 du présent arrêt, les tiers ne paraissent utiliser d'aucune façon à ce moment des signes identiques aux marques en cause ou des signes présentant des similitudes avec elles, en particulier dans leur communication commerciale. Cela distingue aussi l'affaire au principal des circonstances envisagées au point 86 de l'arrêt du 8 juillet 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), mentionné par la juridiction de renvoi, dans lequel la Cour a relevé que, lorsque le revendeur enlève, sans le consentement du titulaire de la marque, la mention de cette marque sur les produits et remplace cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, de sorte que la marque du fabricant des produits concernés soit entièrement dissimulée, le titulaire de la marque est habilité à s'opposer à ce que le revendeur utilise ladite marque pour annoncer cette revente, car cela porte atteinte à la fonction essentielle de la marque.
- 42 Néanmoins, il convient de relever, premièrement, que la suppression des signes identiques à la marque empêche que les produits pour lesquels cette marque est enregistrée soient, la première fois qu'ils sont mis dans le commerce dans l'EEE, revêtus de ladite marque et, partant, prive le titulaire de cette dernière du bénéfice du droit essentiel, qui lui est reconnu par la jurisprudence rappelée au point 31 du présent arrêt, de contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de la marque dans l'EEE.
- 43 Deuxièmement, la suppression des signes identiques à la marque et l'apposition de nouveaux signes sur les produits en vue de leur première mise sur le marché dans l'EEE portent atteinte aux fonctions de la marque.
- 44 S'agissant de la fonction d'indication d'origine, il suffit de rappeler que, au point 48 de l'arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497), la Cour a déjà relevé que tout acte d'un tiers empêchant le titulaire d'une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres d'exercer son droit de contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de cette marque dans l'EEE porte par sa nature atteinte à cette fonction essentielle de la marque.
- 45 La juridiction de renvoi s'interroge sur l'incidence que peut avoir le fait que les produits importés ou mis dans le commerce puissent encore être identifiés par le consommateur moyen pertinent comme provenant du titulaire de la marque, en raison de leur apparence extérieure ou de leur modèle. Elle indique, en effet, que malgré la suppression des signes identiques à la marque et l'apposition de nouveaux signes sur les chariots élévateurs à fourche, les consommateurs pertinents continuent à percevoir ceux-ci comme des chariots élévateurs à fourche Mitsubishi. À cet égard, il y a lieu d'observer que, si la fonction essentielle de la marque peut être affectée indépendamment de ce fait, ce dernier apparaît de nature à accentuer les effets d'une telle affectation.

- 46 En outre, la suppression des signes identiques à la marque et l'apposition de nouveaux signes sur les produits entravent la possibilité pour le titulaire de la marque de s'attacher la clientèle par la qualité de ses produits et affectent les fonctions d'investissement et de publicité de la marque lorsque, comme en l'occurrence, le produit en question n'est pas encore commercialisé sous la marque du titulaire sur ce marché par celui-ci ou avec son consentement. En effet, le fait que les produits du titulaire de la marque soient mis dans le commerce avant que ce titulaire les y ait mis revêtus de cette marque, de sorte que les consommateurs connaîtront ces produits avant de pouvoir les associer à celle-ci, est de nature à gêner de manière substantielle l'emploi de ladite marque, par ledit titulaire, pour acquérir une réputation susceptible d'attirer ou de fidéliser des consommateurs et pour servir d'élément de promotion des ventes ou d'instrument de stratégie commerciale. Par ailleurs, de tels agissements privent le titulaire de la possibilité de réaliser, par une première mise dans le commerce dans l'EEE, la valeur économique du produit revêtu de la marque et, ainsi, son investissement.
- 47 Troisièmement, en portant atteinte au droit du titulaire de la marque de contrôler la première mise sur le marché des produits revêtus de cette marque dans l'EEE ainsi qu'aux fonctions de la marque, la suppression des signes identiques à la marque et l'apposition de nouveaux signes sur des produits par un tiers, sans le consentement de ce titulaire, en vue d'importer ou de mettre dans le commerce ces produits dans l'EEE et dans le but de contourner le droit du titulaire d'interdire l'importation de ces produits revêtus de sa marque, sont contraires à l'objectif d'assurer une concurrence non faussée.
- 48 Enfin, au regard de la jurisprudence rappelée au point 38 du présent arrêt concernant la notion d'« usage dans la vie des affaires », il convient de relever que l'opération consistant de la part du tiers à supprimer les signes identiques à la marque pour apposer ses propres signes implique un comportement actif de la part de ce tiers, qui, dès lors qu'elle est effectuée en vue d'importer et de commercialiser les produits dans l'EEE, et donc dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique, au sens de la jurisprudence rappelée au point 39 du présent arrêt, peut être considéré comme constituant un usage de celle-ci dans la vie des affaires.
- 49 Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de considérer que le titulaire de la marque peut s'opposer, en vertu de l'article 5 de la directive 2008/95 et de l'article 9 du règlement n° 207/2009, à de tels agissements.
- 50 Est sans incidence sur cette conclusion le fait que la suppression des signes identiques à la marque et l'apposition de nouveaux signes aient lieu alors que les marchandises sont encore placées sous le régime de l'entrepôt douanier, dès lors que ces opérations sont effectuées en vue de l'importation et de la mise dans le commerce de ces marchandises dans l'EEE, comme le démontrent, dans l'affaire au principal, le fait que Duma et GSI procèdent à des modifications des chariots élévateurs à fourche pour les rendre conformes aux normes en vigueur dans l'Union ainsi que, de surcroît, le fait que ceux-ci sont ensuite, au moins en partie, effectivement importés et mis dans le commerce dans l'EEE.
- 51 Dans ce contexte, il convient également de relever que l'article 9, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, tel que modifié par le règlement n° 2015/2424, qui est applicable aux faits au principal à partir du 23 mars 2016, habilite désormais le titulaire à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Ce droit du titulaire s'éteint uniquement si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
- 52 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 5 de la directive 2008/95 et l'article 9 du règlement n° 207/2009 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d'autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier comme dans l'affaire au principal en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l'EEE où ils n'ont jamais été commercialisés.

Sur les dépens

- 53 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 (deuxième chambre) dit pour droit :

L'article 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d'autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier comme dans l'affaire au principal en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l'Espace économique européen (EEE) où ils n'ont jamais été commercialisés.

Signatures