

Capsule

L'exercice des droits du titulaire de la marque et le mécanisme de transit externe en droit douanier communautaire

Guilhem Chabaud*

1. Introduction

Un fabricant peut-il faire transiter des marchandises à destination d'un pays où la marque apposée n'est pas protégée et faire ainsi échec aux droits du titulaire de la marque enregistrée dans le pays de transit¹ ?

Telle est la problématique posée devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (« La Cour de Justice »).

2. Les faits

Diesel S.p.A. (« Diesel ») produit des vêtements et est titulaire de la marque DIESEL dans divers pays, dont l'Allemagne.

Montex Holdings Ltd. (« Montex ») produit également ce genre d'articles sous la marque DIESEL et les vend par la suite en Irlande, pays où la marque dont est titulaire Diesel n'est pas protégée.

© CIPS, 2007

* Juriste français, en stage de formation auprès de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marque de commerce.

1. CJCE, *Montex Holdings Ltd. c. Diesel S.p.A*, Affaire C-281/05, conclusions présentées le 4 juillet 2006.

Le circuit logistique de Montex fait que les jeans fabriqués en Pologne sont envoyés en Irlande via l'Allemagne, en transit ininterrompu.

Lors du franchissement de la frontière germano-polonaise, les douanes allemandes ont saisi la livraison de Montex. Pour obtenir la mainlevée de cette rétention, Montex a fait valoir que le simple transit de marchandises sur le territoire allemand n'enfreint aucun droit de marques. De son côté, Diesel a répondu que le transit constitue une violation de son droit de marque du fait du risque encouru par les marchandises d'être mises sur le marché du pays de transit.

Après avoir été débouté en première et en deuxième instance, Montex a introduit un recours en révision devant le Bundersgerichtshof, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice trois questions préjudicielles.

Celles-ci ont principalement pour objet l'interprétation de l'article 5, paragraphes 1 et 3 de la directive sur les marques². L'Avocat Général, M.M. Poiars Maduro (« L'Avocat Général »), dont les conclusions font l'objet de la présente étude, a résumé ces questions en une seule, à savoir : la marque confère-t-elle à son titulaire le droit d'interdire le transit de marchandises sur lesquelles figure un signe identique à la marque pour des produits fabriqués dans un État tiers, sur le territoire d'un État membre où cette marque jouit de protection, alors que les marchandises ont comme destination finale un État membre où elles peuvent être librement commercialisées du fait que ladite marque n'y bénéficie pas de protection ?

3. L'article 5 de la directive sur les marques et le régime douanier des marchandises en cause

Cet article dispose, dans son premier paragraphe, que le titulaire des droits de la marque « est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires » de tout signe identique ou pouvant donner lieu à une confusion avec la marque enregistrée. Ainsi, à cette fin, le titulaire peut interdire « d'importer ou d'exporter les produits sous le signe » (article 5, paragraphe 3, sous c).

2. Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Il est établi, dans la présente affaire, que les marchandises de Montex ont été transportées sous un régime douanier suspensif de transit externe tel que défini par le Code des douanes communautaires³. Ce régime concerne des marchandises qui proviennent de pays tiers et qui ne se trouvent pas en libre pratique. Tel est le cas en l'espèce puisqu'à l'époque des faits, la Pologne n'avait pas encore adhéré à l'Union Européenne.

4. Comment apprécier le régime de transit externe au vu de l'article 5 de la directive sur les marques ?

En effet, ledit article ne fait pas référence à ce régime. Il appartient au titulaire de la marque de pouvoir interdire des importations impliquant un « usage [de la marque] dans la vie des affaires », conséquence de l'introduction des produits dans la Communauté aux fins d'une mise dans le commerce dans celle-ci.

Cette mise dans le commerce est subordonnée à leur mise en libre pratique qui confère le statut douanier de marchandises communautaires à des marchandises non communautaires. Dans un arrêt⁴, la Cour de Justice a statué que le « placement de marchandises non communautaires sous des régimes douaniers tels que le transit externe [...] se distingue d'un placement sous le régime douanier de la mise en libre pratique [...] ».

Ainsi, le régime douanier suspensif de transit externe de marchandises non communautaires est une « fiction juridique ». Comme la Cour de Justice a pu l'établir précédemment⁵, pendant le transit externe, les marchandises ne sont soumises ni aux droits à l'importation correspondant ni aux autres mesures de politiques commerciales.

En l'espèce, les marchandises de Montex transitant par l'Allemagne sous ce régime douanier sont considérées comme n'ayant jamais eu accès au territoire communautaire avant la mise en pratique des marchandises qui devait s'opérer en Irlande.

Par conséquent, la seule introduction matérielle de ces marchandises sur le territoire de la Communauté, dans le cadre d'un

3. Article 91, paragraphe 1, sous a), Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaires.

4. CJCE, Class International, Affaire C-405/03, 18 octobre 2005, points 36 et 37.

5. CJCE, The Polo/Lauren Company, Affaire C-383/98, 6 avril 2000, point 34.

transit externe, ne vaut pas « importation » et n'implique pas un « usage [de la marque] dans la vie des affaires » au sens des articles 5 paragraphe 3 et 1 de la directive sur les marques.

5. L'« étanchéité » du régime de transit externe et la considération des droits du titulaire de la marque

Comme il a été dit précédemment, le transit externe n'implique pas l'altération du marché communautaire par les marchandises placées sous ce régime. Le transit n'impliquant aucune commercialisation, il n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique de la marque. Le titulaire de la marque ne peut donc s'opposer à la seule introduction dans la Communauté, sous le régime douanier du transit externe, des marchandises sur lesquelles figure cette marque.

Cependant, la fonction de la marque doit être prise en compte et plus particulièrement la garantie offerte aux consommateurs quant à la provenance du produit afin d'assurer le respect et l'exercice des droits du titulaire de la marque.

Nonobstant le caractère spécifique du transit externe, seuls des actes de commercialisation des marchandises sont de nature à porter atteinte aux droits du titulaire dans l'État de transit. En l'absence de tels actes, il ne sera pas possible de constater l'existence d'une violation des droits du titulaire de la marque dans l'État de transit⁶ et le titulaire ne pourra pas s'opposer à l'offre ou à la vente de marchandises sur lesquelles figure un signe identique.

Seuls des indices, qu'il appartient aux juridictions nationales de relever, pourront permettre de connaître la réalité et la pertinence de l'atteinte. Pour l'Avocat Général, ces juridictions doivent apprécier si le fabricant mis en cause s'engage ou s'est engagé par le passé à commercialiser ses produits – sous un signe identique à celui du titulaire d'une marque – soit dans l'État de transit, soit dans un autre pays, même tiers, où le titulaire bénéficie d'une protection de sa marque.

Selon l'Avocat Général, cette appréciation constituerait un « indice déterminant pour fonder un soupçon de mise dans le commerce ».

6. CJCE, Commission contre France, Affaire C-23/99, du 26 septembre 2000 ; CJCE, Rioglass et Transremar, Affaire C-115/02, du 23 octobre 2003.

6. L'analyse de la problématique au regard du règlement communautaire n° 3292/94⁷

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice⁸, ce règlement s'interprète comme interdisant le simple transit de marchandises de contrefaçon – ou pirates – sur le territoire d'un État membre à destination d'un pays tiers.

À l'inverse, l'Avocat Général estime que ce règlement ne signifie pas « qu'un simple transit doit être considéré comme donnant lieu à une violation des droits du titulaire de la marque dans l'État de transit ».

Ce règlement viendrait à s'appliquer si le risque de commercialisation illégale est établi.

Au vu des circonstances de l'espèce, l'absence d'indices permettant de « soupçonner de manière fondée que les marchandises seront commercialisées dans l'État de transit » rend ce règlement inefficace « pour constater l'existence d'un usage du signe identique susceptible d'être interdit pour porter atteinte aux droits du titulaire de la marque dans l'État de transit ».

Les conclusions de l'Avocat Général relèvent donc que l'article 5 paragraphes 1 et 3 doit s'interpréter comme le fait pour le titulaire de la marque de ne pas pouvoir interdire le transit de marchandises sur lesquelles figure un signe identique à ladite marque en l'absence d'indices permettant de confirmer la commercialisation présente ou passée des marchandises du propriétaire dans des États où la marque bénéficie de la protection.

7. Considérants 2 et 3, article 1 § 1 et 2, Règlement (CEE) n 3292/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

8. CJCE, *Rolex*, Affaire C-60/02, du 7 janvier 2004.