



Le service consistant dans le simple remplissage de canettes revêtues d'un signe protégé en tant que marque n'est pas un usage de ce signe susceptible d'être interdit

Le prestataire de service qui exécute simplement le remplissage sur commande et sur les instructions d'un tiers crée uniquement les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire un usage du signe similaire à une marque protégée

La société Frisdranken Industrie Winters BV (« Winters ») est une entreprise néerlandaise dont l'activité principale est le « remplissage » de canettes avec des boissons produites par elle-même ou par des tiers.

La société Red Bull GmbH produit et commercialise une boisson énergisante sous la marque RED BULL. Elle a accompli pour cette marque des enregistrements internationaux désignant notamment les pays du Benelux.

Winters a rempli des canettes de boisson rafraîchissante pour le compte de Smart Drinks Ltd, personne morale de droit des Îles Vierges britanniques et société concurrente de Red Bull. À cet effet, Smart Drinks a livré à Winters des canettes vides et leurs capsules, revêtues de divers signes, dont certains étaient similaires à la marque de Red Bull. Smart Drinks a également livré à Winters le sirop de base de la boisson rafraîchissante.

La société Winters a rempli les canettes d'une quantité définie de sirop de base additionné d'eau et au besoin de gaz carbonique et fermé les canettes, le tout en suivant les indications et les recettes de Smart Drinks. Winters a ensuite restitué les canettes remplies à Smart Drinks qui les a exportées en dehors du Benelux. En l'espèce, Winters s'est limité à accomplir ces services de remplissage pour le compte de Smart Drinks, sans expédier les canettes remplies à cette dernière. En outre, elle a ni livré ni vendu ces canettes à des tiers.

La société Red Bull a saisi les juridictions néerlandaises en faisant valoir que Winters empiète sur ses droits de marques et demande qu'il soit ordonné à cette dernière de cesser tout usage des signes similaires à sa marque. Dans ce contexte, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour Suprême, Pays-Bas) demande à la Cour de justice si le simple « remplissage » de conditionnements pourvus d'un signe similaire à une marque protégée doit être qualifié « d'usage de ce signe » dans la vie des affaires au sens de la directive sur les marques¹ même si ce remplissage intervient à titre de prestation de service pour un tiers et à sa demande.

La Cour rappelle tout d'abord que, en vertu de cette directive, le titulaire d'une marque peut interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique ou similaire à sa marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

¹ Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).

La Cour examine si, en l'espèce, un prestataire de service tel que Winters fait lui-même un « usage » des signes similaires aux marques de Red Bull.

À cet égard, la Cour rappelle que le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fait lui-même un usage du signe.

Force est de constater qu'un prestataire de service qui se limite à remplir, sur commande et sur les instructions d'un tiers, des canettes déjà pourvues de signes similaires à des marques enregistrées ne fait pas lui-même un « usage » de ces signes au sens de la directive sur les marques. En effet, un tel prestataire exécute simplement une partie technique du processus de production du produit final, sans avoir le moindre intérêt dans la présentation externe des canettes et notamment dans les signes qui figurent sur celles-ci, et **crée ainsi uniquement les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire un tel usage.**

Par ailleurs, poursuit la Cour, à cette constatation s'ajoute le fait qu'un prestataire dans la situation de Winters ne ferait, en tout état de cause, pas un usage des signes « pour des produits ou des services » identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée au sens de la directive sur les marques.

Ainsi que la Cour l'a déjà relevé, cette expression porte, en principe, sur les produits ou les services du tiers qui fait l'usage du signe. Or, en l'espèce, il est constant que le service fourni par Winters consiste dans le remplissage de canettes et que **ce service ne présente aucune similitude avec le produit pour lequel les marques de Red Bull ont été enregistrées.**

Certes, la Cour a déjà jugé, dans le cadre de la prestation de services en ligne, que cette expression énoncée à la directive peut, sous certaines conditions, englober des produits ou des services d'une autre personne pour le compte de laquelle le tiers agit. Ainsi, elle a considéré qu'une situation où le prestataire de services fait usage d'un signe correspondant à une marque d'autrui pour promouvoir des produits que l'un de ses clients commercialise à l'aide de ce service, relève de cette même expression lorsque cet usage est fait de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe et le service du prestataire.²

Cependant, le remplissage de canettes pourvues de signes similaires à des marques enregistrées n'est, par sa nature, pas comparable à un service visant à promouvoir la commercialisation de produits revêtus de tels signes et n'implique pas notamment la création d'un **lien entre ces signes et le service de remplissage.** En effet, l'entreprise procédant au remplissage n'apparaît pas au consommateur, ce qui exclut toute association entre ses services et les signes.

Dès lors, la Cour répond que la directive sur les marques doit être interprétée en ce sens qu'un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d'un tiers, remplit des conditionnements – qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque – ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d'être interdit.

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Marie-Christine Lecerf ☎ (+352) 4303 3205

² Il s'agit notamment de l'arrêt de la Cour, du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a. (C-324/09), voir aussi CP n° [69/11](#).