Grall & Associés
AVOCATS

La Lettre du Cabinet

Juin 2009

mg@mgavocats.fr - www.mgavocats.fr

FLASH CONCURRENCE N° 5

LUTTE CONTRE LA REVENTE DE PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN :

LA COUR DE CASSATION CONFIRME LES REGLES RELATIVES A L'EPUISEMENT DU DROIT DE MARQUE

par Nathalia Kouchnir-Cargill et Jean-Alain Jonvel

Le droit des marques et le principe de la libre circulation des marchandises dans l'Espace économique européen (ci-après « EEE ») sont très tôt rentrés en conflit.

La directive 89/104 du 21 décembre 1988, telle que modifiée par l'Accord sur l'Espace économique européen en date du 2 mai 1992, a donc organisé la coexistence entre ces deux principes juridiques, et consacré, en son article 7§1, la théorie de l'épuisement du droit de marque.

L'article L.713-4 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle a transposé cette disposition en droit français et énonce que :

> « *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 économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.* »

Et, l'article L.716-1 dudit Code précise que :

> *« L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L. 713-3 et L.713-4. »*

Ainsi, le titulaire d'une marque ayant mis un de ses produits dans le commerce au sein de l'EEE ne peut plus s'opposer ultérieurement à la revente et à la libre circulation de celui-ci dans ce même espace, sauf exceptions, liées par exemple à l'altération du produit. C'est le principe de l'épuisement du droit de marque.

A contrario, un produit de marque ne peut être vendu ou revendu dans l'EEE, que si ce produit y a été initialement commercialisé par ou avec l'accord du titulaire de la marque.

Il convient en effet de rappeler que la CJCE a toujours refusé de reconnaitre un épuisement international du droit de marque (CJCE 16 juillet 1998 arrêt Silhouette C-335-96).

Ainsi, le titulaire conserve son droit d'interdire la commercialisation, au sein de l'EEE, des produits qu'il a mis dans le commerce en dehors de l'EEE.

A défaut, la revente de ce produit constitue un acte de contrefaçon de marque et/ou de concurrence déloyale.

Par un arrêt récent en date du 7 avril 2009, la Cour de cassation vient de rappeler, au visa des deux articles précités, les principes directeurs en la matière.

Dans cette affaire, les sociétés Epson Seiko et Epson France, propriétaires des marques « *Epson* » et « *Epson Stylus* » et distributeurs de produits revêtus de ces marques en Europe, ont agi en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre d'un revendeur en France de cartouches d'encre portant ces marques, de son fournisseur et de la société ayant approvisionné ce dernier.

Les produits en cause avaient été achetés pour partie auprès de grossistes agréés, et pour les autres, auprès de sept sociétés différentes ayant toutes leur siège dans l'Espace économique européen.

La Cour d'appel, après avoir constaté que la société Epson France, filiale française de la société Epson Seiko « *commercialise les produits de marque "Epson" au travers d'un réseau de distribution composé de grossistes, de distributeurs en charge de l'approvisionnement, d'autres revendeurs, de détaillants et de grands magasins spécialisés* » et que « *la société Epson Seiko commercialise ses produits sans en contrôler la distribution jusqu'à ses derniers stades* », avait estimé que la preuve des actes de contrefaçon n'était pas rapportée.

Dans ces conditions, la Cour d'appel avait manifestement considéré que les sociétés poursuivies avaient rapporté la preuve d'un approvisionnement licite, compte tenu du fonctionnement du réseau de distribution mis en place par les sociétés Epson et du fait qu'elles s'étaient approvisionnées au sein de l'EEE.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et rappelé, au visa des deux articles précités, les règles applicables en matière d'épuisement du droit de marque :

> *« Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf aménagement de cette règle de preuve en cas de risque de cloisonnement des marchés,* ***il incombe à la partie qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige****, la cour d'appel, faute d'avoir mis en évidence que* ***chacun d'eux*** *avait fait l'objet d'une première mise sur le marché dans l'Espace économique européen par le titulaire de marque ou avec son consentement, même implicite,* ***ce qui ne pouvait résulter du seul fait que les parties poursuivies en contrefaçon les avaient acquis de revendeurs ayant leur siège dans cet Espace, et que certains d'entre eux aient été vendus par des grossistes agréés****, n'a pas donné de base légale à sa décision* » (Cass. Com. 7 avril 2009 n°08-13.378).

La Cour de cassation reproche ainsi à la Cour d'appel de ne pas avoir mis en évidence que chacun des produits concernés avait été commercialisé dans l'EEE avec l'accord des sociétés Epson.

Elle met ainsi en avant deux règles essentielles, qui certes ne sont pas nouvelles mais qui sont ici rappelées avec fermeté :

- La charge de la preuve de la première mise sur le marché européen par ou avec le consentement du titulaire de la marque pèse, sauf exception, sur celui qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque,

- L'épuisement du droit de marque doit porter sur chaque exemplaire authentique du produit concerné.

- **La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque.**

Cette règle a été posée par la Cour de Justice des Communautés Européennes (ci-après « CJCE ») dans son arrêt Davidoff en date du 20 novembre 2001, dans lequel elle a affirmé « *qu'il incombe à l'opérateur qui invoque l'existence d'un consentement d'en apporter la preuve et non pas au titulaire de la marque d'établir une absence de consentement* » (CJCE 20 novembre 2001 C-414/99 point 54).

La Cour de cassation a immédiatement appliqué les solutions posées par l'arrêt Davidoff, rappelant qu'il appartient à celui que se prévaut de l'épuisement du droit de marque de le prouver (Cass. Com. 9 avril 2002 n°99-15.428, Cass. Com. 26 février 2008 n°05-19.087), les juges du fond appliquant également cette règle (C.A. Paris 16 avril 2008 jurisdata n°364912).

Ainsi, le distributeur doit impérativement démontrer que le produit qu'il vend a été initialement commercialisé sur le territoire communautaire avec l'accord du titulaire de la marque, à moins qu'il ne démontre l'existence d'un risque de cloisonnement des marchés.

- **Pour rapporter cette preuve, il faut démontrer l'accord du titulaire de la marque pour la première mise sur le marché dans l'EEE des produits en cause, et cette preuve n'est pas rapportée du seul fait que le vendeur final ait acquis ces produits auprès de revendeurs situés dans l'EEE ou pour partie auprès de distributeurs agréés.**

Le revendeur doit démontrer que la première mise sur le marché a été faite avec l'accord du titulaire de la marque.

Dans ces conditions, et comme l'a rappelé la Cour de cassation, le simple fait d'avoir acquis les produits au sein de l'EEE ne permet pas de le démontrer, car cela ne justifie pas que <u>la première mise sur le marché</u> ait été réalisée avec l'accord du titulaire de la marque.

Dans cette affaire, le revendeur avait justifié que son fournisseur et le fournisseur de son fournisseur avaient leur siège au sein de l'EEE.

La Cour de cassation a jugé cette démonstration insuffisante pour rapporter la preuve de l'accord du titulaire de la marque pour la première mise sur le marché européen des produits en cause.

Le revendeur ne peut se contenter de vérifier l'approvisionnement de son vendeur, ni même du vendeur de son vendeur, mais doit être en mesure de justifier de l'ensemble du circuit d'approvisionnement.

Et le fait de s'approvisionner pour partie auprès de grossistes agréés ne permet pas de démontrer ou de présumer que les autres produits ont été mis sur le marché européen avec l'accord du titulaire de la marque.

- **Cet accord doit porter sur l'ensemble des exemplaires des produits.**

Le consentement par le titulaire de la marque à la commercialisation de produits marqués sur le territoire de l'Union européenne ne permet pas de présumer qu'il a également donné son consentement pour l'importation de produits identiques ou similaires initialement commercialisés hors de l'Espace économique européen. En effet, l'article L.713-4 du Code de propriété intellectuelle doit être compris en ce sens que pour qu'il y ait consentement, <u>celui-ci doit porter sur chaque exemplaire du produit marqué.</u>

Il s'agit là d'une solution issue de la jurisprudence de la CJCE laquelle a clairement posé ce principe en ces termes :

> « ***Les droits conférés par la marque ne sont épuisés que <u>pour les exemplaires du produit qui ont été mis dans le commerce sur le territoire [de l'EEE] avec le consentement du titulaire</u>. Pour***

les exemplaires de ce produit qui n'ont <u>pas</u> été mis dans le commerce sur ce territoire avec son consentement, le titulaire peut toujours interdire l'usage de la marque conformément au droit que lui confère la directive. » (CJCE 1er juillet 1999 C-173/98 Sebago)

Dans ces conditions, l'épuisement des droits ne joue que pour les exemplaires des produits mis dans le commerce sur le territoire de l'EEE par **le titulaire de la marque** ou avec son consentement et ce dernier **peut donc s'opposer à la commercialisation au sein de l'EEE d'autres exemplaires de ce même produit, mis dans le commerce initialement en dehors de l'EEE.**

La Cour de cassation a fait à plusieurs reprises application de cette jurisprudence et ainsi confirmé, à titre d'exemple, un arrêt de Cour d'appel qui avait constaté que « *le produit litigieux a été mis dans le commerce en Turquie, puis importé en Allemagne par la société Chembico qui l'a revendu à la société Phytéron ; qu'il retient que la société Phytéron, demandeur à l'exception que constitue la théorie de l'épuisement du droit de marque ne démontre pas que le produit importé en France a été commercialisé sur le marché allemand par la société Hoechst [titulaire du droit de marque] ou avec son consentement* » et qui avait en conséquence condamné lesdites sociétés pour actes de contrefaçon de marque (Cass. Com. 9 avril 2002 n°99-15.428).

Dans l'arrêt que nous commentons aujourd'hui, la Cour de cassation fait à nouveau application de cette règle et reproche à la Cour d'appel d'avoir estimé que la preuve des actes de contrefaçon n'était pas rapportée alors que les revendeurs poursuivis ne justifiaient d'un approvisionnement auprès de revendeurs agréés que pour une partie des produits et ne justifiaient pas de l'accord du titulaire de la marque pour la mise sur le marché européen des autres produits.

* * *

Ainsi, quelles que soient les conditions de la distribution de produits d'une marque en Europe, qu'un véritable réseau organisé et structuré soit ou non mis en place, les règles applicables, et plus particulièrement celles relatives à l'épuisement du droit de marque, restent les mêmes.

Et la charge de la preuve qui pèse sur les revendeurs, pour échapper à une action en concurrence déloyale ou contrefaçon de marque, est très lourde pour ceux qui ne s'approvisionnent pas directement auprès du titulaire de la marque, de son licencié ou, le cas échéant, de grossistes ou revendeurs agréés, dans la mesure où ils ne pourront pas se contenter de vérifier les sources d'approvisionnement de leur vendeur mais devront vérifier les sources d'approvisionnement de chaque intermédiaire pour s'assurer que la commercialisation initiale de chaque exemplaire qu'ils vendent s'est faite avec l'accord du titulaire de la marque.

Le titulaire de la marque et/ou ses licenciés disposent donc de moyens juridiques efficaces pour faire cesser la commercialisation de produits ou d'exemplaires de produits qu'ils n'ont pas mis sur le marché dans l'EEE.

Quelques informations :

Animation de formations dispensées au sein de l'entreprise ou à notre Cabinet, consacrées :

- **A la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 : négociabilité des tarifs, fin de la discrimination abusive, négociation et contractualisation des Plans d'Affaires Annuel (« PAA ») 2010 :** conditions générales de vente, conditions catégorielles de vente, conditions particulières de vente, conditions d'achat + services : coopération commerciale et autres obligations, règles de facturation, « **Trois fois net** » comme nouveau seuil de revente à perte issu de la loi **Chatel** du 3 janvier 2008, **Prix**

de vente conseillés, situation des grossistes et exception de revente à perte, « ***NIP*** », etc. ;

- **A la mise en place de Programme de « *compliance* » pour se conformer strictement aux règles de concurrence et vérifier la légalité des pratiques des entreprises au droit de la concurrence et de la distribution ;**

- **Au contrôle des concentrations**

  - Contrôle communautaire des concentrations : **[règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises]**
  - Contrôle français des concentrations dans le cadre des pouvoirs conférés à la nouvelle **Autorité de la concurrence** installée le 13 janvier 2009 : **[détermination des seuils, définition du marché pertinent, procédure de notification dans le cadre de la LME du 4 août 2008 et de l'ordonnance du 13 novembre 2008, etc.] ;**

- **A la rupture fautive des relations commerciales établies [rupture brutale et rupture abusive] ;**

- **A l'audit juridique des accords de distribution dans le cadre du règlement 1/2003 et de la réforme actuelle du règlement 2790/1999 :** incidences sur les contrats de distribution au regard des articles 81 et 82 du Traité CE et des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce sanctionnant les ententes et les abus de domination ;

- **A la définition des pratiques anticoncurrentielles** aux termes des dispositions visées sous les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, et 81 et 82 TCE **[ententes et abus de domination / pratiques concertées / standard de preuves requis par les autorités de concurrence <u>après les affaires « Jouet », « parfums » et « sanitaire/Chauffage »</u> ;**

- **Aux enquêtes de concurrence françaises et communautaires** [droits et obligations des personnes enquêtées et des enquêteurs] et ce, dans le cadre des pouvoirs conférés à la nouvelle **Autorité de la concurrence par la LME du 4 août 2008 et l'ordonnance du 13 novembre 2008** ;

- **Aux échanges d'informations et de statistiques entre entreprises et/ou au sein de fédérations professionnelles** [droit français et communautaire de la concurrence] ;

- **A l'application des règles de concurrence aux marchés publics ;**

- **Aux promotions des ventes** [pratiques commerciales trompeuses/déloyales dans le cadre de la loi **Chatel du 3 janvier 2008** et de **la LME du 4 août 2008 :** jeux – concours – loteries, ventes avec primes, ventes par lots, offres de réductions de prix aux consommateurs, cartes de fidélité, publicité comparative, etc.].

- **Aux responsabilités et obligations des producteurs et fournisseurs :** responsabilité contractuelle, responsabilité pénale, responsabilité du fait des produits défectueux, obligation générale de sécurité, garantie légale des vices cachés, garantie légale de conformité, garantie commerciale et contractuelle, clauses limitatives de responsabilité.

* * *

- **Proposition d'audit de structures tarifaires : Tarifs / Réductions de prix / CGV / CCV / CPV / services de coopération commerciale et autres obligations / SRP / prix de vente conseillés et limites ;**

- **Proposition de rédaction de plan d'affaires annuel 2010, comprenant la rédaction d'un contrat cadre et d'un modèle de contrat d'application ou celle d'un contrat unique reprenant l'ensemble de la négociation commerciale : CGV/CCV/CPV et les autres obligations définies par l'article L.441-7-I-3° du Code de commerce + les services de coopération commerciale, avec différentes options rédactionnelles en termes de définition de services et de modalités de rémunération ;**

- **Proposition d'accompagnement juridique de la négociation commerciale annuelle.**

Retrouvez les Lettres du Cabinet sur notre site www.mgavocats.