

# LE DROIT DES MARQUES ET LA REALISATION DU MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Robert COLLIN [[\\*](#)]

## Introduction

### 1. La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes

#### 1.1 La primauté du marché intérieur

#### 1.2 La recherche d'un équilibre entre la primauté du marché intérieur et le droit de la marque

##### 1.2.1 La notion d'épuisement du droit des marques

##### 1.2.2 Les limites territoriales de l'épuisement du droit

##### 1.2.3 La jurisprudence relative au reconditionnement

##### 1.2.4 La notion d'épuisement du droit dans l'hypothèse où les marques n'ont pas d'origine commune

#### 1.3 Période prépondérante du droit de la propriété industrielle

### 2. La législation communautaire relative au droit des marques

#### 2.1 La directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États-membres sur les marques

#### 2.2 Les limites de la protection du consommateur

#### 2.3 L'intervention directe de la Cour dans le droit interne

## Conclusion

## Introduction

L'article L 713-1 du *Code de Propriété Intellectuelle* français dispose que le droit de marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il désigne.

Ce droit de marque est un droit d'occupation et non un droit de création, caractérisé par sa portée territoriale et nationale et acquis en l'état du droit français par le dépôt.

Ce droit de propriété est souvent qualifié par la jurisprudence de droit absolu.

Toutefois, l'application du droit communautaire a conduit à nuancer cette approche, en raison des impératifs qui sont assignés par les traités de la Communauté Européenne.

L'une des finalités du *Traité instituant la Communauté économique européenne* [[1](#)] confirmée et renforcée par l' *Acte Unique européen* [[2](#)] et le *Traité sur l'Union Européenne* [[3](#)] est la réalisation d'un marché intérieur, c'est-à-dire d'un espace sans frontière commun aux 15 États-membres dans lequel doivent circuler librement les produits, les capitaux, les services et les personnes.

Cet objectif exercera une influence directe sur le droit de marque.

C'est à la Cour de Justice des Communautés Européennes (ci-après "la Cour") qu'est revenue la difficile tâche d'assurer la compatibilité entre les exigences du droit de marque indispensable dans toute société industrialisée, et la création de ce marché intérieur.

A cette fin, la Cour de Justice des Communautés Européennes s'est fondée sur différents articles du Traité de Rome, puis du Traité de Maastricht.

Tout d'abord l'article 2 du *Traité sur l'Union Européenne*, reprenant l'article 2 du *Traité de Rome* définit les missions de la Communauté en ces termes :

La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun et d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3A, de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergences des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre États membres.

L'une des principales caractéristiques de la Communauté réside dans les moyens qui lui sont conférés pour atteindre cet objectif et qui sont spécifiés notamment à l'article 3c) du Traité qui prévoit que les finalités de la Communauté Européenne doivent être poursuivies par l'abolition entre les États-membres des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

La Cour fera également référence aux articles 30 à 36 du Traité qui précisent les moyens qui sont conférés à la Commission pour faire respecter la libre circulation des marchandises qui contribue à la création du marché intérieur, notamment à la suite des interventions des entreprises ou de tout tiers intéressé.

En effet, l'article 30 du Traité dispose que :

Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États-membres, sans préjudice des dispositions ci-après.

Parmi ces dispositions figure l'article 36 qui prévoit que :

Les dispositions des articles 30 à 34 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons [...] de propriété industrielle et commerciale.

L'article 36 ajoute toutefois que :

Toutefois, ces restrictions à la libre circulation des marchandises ne peuvent constituer ni un moyen discriminatoire arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre États-membres. [Les italiques sont nôtres.]

Les articles 30 à 36 préservent donc la libre circulation des marchandises par rapport à toute mesure qui peut être prise par un État-membre pour en restreindre la portée.

Il n'en demeure pas moins que cette liberté serait réduite à néant si les particuliers ou les entreprises pouvaient, dans chacun des États-membres, substituer à l'abolition des restrictions

étatiques des accords, des pratiques concertées ou décisions d'associations (ententes), aux termes desquels ils cloisonneraient le marché commun.

C'est la raison pour laquelle, la Cour a également pris en compte, dans ses décisions l'article 85 du Traité qui interdit les ententes qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États-membres, et qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte au jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

De tels accords seront frappés de nullité et l'utilisation de la marque liée à ces accords interdite.

Voici rapidement présentés les moyens qui assurent la réalisation d'un marché intérieur aux 15 États-membres.

Toutefois, une telle réalisation dans les termes qui sont fixés par les articles 30 et 85 du Traité, semble peu compatible avec les droits de propriété industrielle et notamment le droit de marque qui permettrait très facilement de cloisonner le marché que le Traité veut unique et sans frontière.

La Cour de Justice s'est attachée à préserver le juste équilibre entre le caractère territorial des droits de marques et la nécessaire réalisation du marché commun, tout en faisant fortement prévaloir, dans les débuts, le droit communautaire.

Il convient de retracer l'évolution du raisonnement de la Cour de Justice au travers des différents arrêts qu'elle a rendus (1), et d'analyser la façon dont cette jurisprudence a été intégrée par le législateur communautaire dans les récentes réglementations en la matière (2).

## **1. La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes**

Le difficile compromis entre l'aspect territorial du droit de propriété industrielle et la création d'un marché intérieur, ressort sans ambiguïté des conclusions présentées par l'Avocat Général Henri Mayras devant la Cour de Justice des Communautés Européennes dans une affaire dite *Hag I* [4], analysée ci-après :

La difficulté essentielle surgit donc de la confrontation entre le droit de propriété industrielle, droit national à effet territorial, et le droit communautaire dont l'application uniforme dans chacun des États-membres garantit l'efficacité et qui, en cas de conflit, doit primer sur le droit national.

En l'absence de toute initiative des États-membres représentés au sein du Conseil des Communautés Européennes, la Cour de Justice a dû trancher ce difficile conflit à l'occasion des litiges dont elle était saisie, notamment sous la forme de questions préjudicielles.

Sa jurisprudence a été assez rigoureuse dans les débuts, puis s'est assouplie au fur et à mesure de l'adaptation des opérateurs aux exigences du marché commun.

C'est à l'étude de cette évolution que nous procéderons tout en faisant ressortir les solutions spécifiques adoptées par la Cour pour chaque cas d'espèce dont elle a eu connaissance.

### **1.1 La primauté du marché intérieur**

Pendant une certaine période, le droit communautaire l'a largement emporté sur le droit de propriété industrielle.

L'opposition entre les droits nationaux de propriété industrielle et les impératifs de la construction d'un marché intérieur s'est posée pour la première fois dans les affaires *Grundig* [5], qui constitue la première affaire de concurrence portée devant la Cour sur la base de l'article 85 du Traité de la CEE, et la pierre angulaire du droit communautaire de la concurrence.

Ce n'est pas le fait d'un hasard si ce premier cas de concurrence, porté devant la Commission et la Cour de Justice des Communautés Européennes, a concerné un contrat de distribution exclusive.

Avant l'entrée en vigueur du *Traité CEE*, dit *Traité de Rome*, il était normal de raisonner en termes de marchés nationaux isolés les uns des autres.

Cette pratique correspondait à l'approche industrielle et commerciale de l'époque.

Les droits de douane et les restrictions quantitatives aux échanges constituaient un soutien législatif adapté à ce système de protection des marchés nationaux.

Les rédacteurs des contrats se plaçaient dans ce cadre et utilisaient des clauses qui renforçaient l'isolement des marchés.

Les droits de propriété industrielle, notamment celui des marques étaient largement utilisés pour renforcer ce dispositif en raison de leur caractère territorial.

Il était donc normal que le contrat d'exclusivité *Grundig-Consten*, signé avant l'entrée en vigueur du *Traité de Rome*, contienne une clause d'interdiction d'exportation que devait respecter le concessionnaire.

La marque GINT, apposée sur les produits et propriétés de Grundig, avait été radiée par son titulaire qui autorisait dans le même temps Madame Consten, concessionnaire exclusif en France de tous les produits GRUNDIG, à en faire le dépôt en France, étant précisé que la marque devait être restituée à Grundig, lorsque le contrat d'exclusivité de vente prendrait fin.

Selon la conception de l'époque, Consten pouvait poursuivre valablement, en contrefaçon de sa marque française GINT, tout opérateur qui importait en France des produits revêtus de cette marque sans son accord, même si la marque avait été régulièrement apposée dans le pays d'origine par son titulaire.

Devant cet usage constant, le *Traité de Rome* constituait une véritable révolution, puisqu'il instaurait un marché commun, abolissant les frontières et condamnant notamment les textes et les pratiques individuelles qui faisaient obstacle à l'unification du marché.

C'est en opérant une distinction entre l'attribution du droit de marque qui n'entre pas dans le champ d'application des textes communautaires, notamment de l'article 85 du *Traité de Rome*, et l'exercice de ce même droit, que la Cour condamne la pratique sus énoncée sur le fondement de l'abus du droit de marque.

En effet, la marque était alors utilisée pour renforcer les effets d'un contrat d'exclusivité et nullement pour indiquer l'origine du produit qui est la fonction essentielle de la marque.

Dans l'arrêt *Sirena*<sup>[6]</sup>, la Cour a accentué l'emprise du droit communautaire en distinguant très clairement le statut légal du droit de marque, et l'exercice de ce droit :

Le droit de marque, en tant que statut légal, échappe en soi aux éléments contractuels ou de concertation envisagés par l'article 85 § 1er ; cependant, son exercice pourrait tomber sous le coup des prohibitions du Traité, chaque fois qu'il apparaîtrait comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente.

L'article 85 est donc applicable dès lors que sont empêchées, en invoquant le droit de marque, des importations de produits originaires de différents États-membres portant la même marque, du fait

que leur titulaire a acquis cette marque ou le droit d'en faire usage, en vertu, soit d'accords entre eux, soit d'accords conclus avec des tiers.

La marque ne peut donc être employée pour faire échec à la libre circulation des produits originaires de différents États-membres lorsqu'elle est la propriété du même titulaire originaire dans les différents États-membres, et que les entreprises ont entre elles des liens juridiques ou économiques.

La Cour a dû différencier, de façon très nette, l'existence d'un droit de marque régi par le droit national, protégé par l'article 222 du Traité qui prévient toute interférence entre le Traité et le régime de propriété dans les États-membres, et l'exercice de ce droit qui, lui, est soumis aux dispositions du Traité.

C'est toutefois dans l'arrêt *Hag I* que la primauté de la construction du marché intérieur sur le droit de marque, et plus généralement sur les droits de propriété industrielle, a connu son apogée.

Une société de droit allemand, Café Hag AG., produisant et commercialisant du café décaféiné dont elle détenait les brevets, avait fait le dépôt dans le monde entier de la marque HAG.

Lors de la montée du nazisme en Allemagne, les dirigeants de la société Café Hag AG décidèrent de créer des filiales dans différents pays, à qui ils transfèrent la marque HAG du pays concerné.

La filiale belge, propriétaire des marques HAG en Belgique et au Luxembourg, fût, à l'issue de la deuxième guerre mondiale, mise sous séquestre en tant que bien ennemi.

C'est donc par le jeu d'une mesure d'expropriation émanant de l'autorité publique que la société Hag Belgique et les marques belges et luxembourgeoises HAG, dont elle était titulaire, sont devenues la propriété de l'État belge.

Le gouvernement belge a ensuite vendu la société Hag Belgique à un particulier.

Les marques revenaient donc indirectement entre les mains du nouvel acquéreur, la famille Van Oevelen.

Celle-ci céda à son tour les marques HAG pour la Belgique et le Luxembourg à la société Van Zuylen et frères.

Ce qu'il faut retenir fondamentalement porte sur le transfert des marques belge et luxembourgeoise HAG, propriété de la société Hag Belgique, qui a été effectué par voie d'expropriation et non par une cession volontaire, comme dans les affaires *Grundig* et *Sirena* précitées.

Suite au prononcé de l'arrêt *Sirena*, s'appuyant sur le droit communautaire, la société allemande Café Hag AG, qui jusqu'alors utilisait pour la commercialisation de ses produits en Belgique et au Luxembourg, la marque DECOFA, décida d'exporter directement en Belgique et au Luxembourg ses produits fabriqués en Allemagne et revêtus de la marque HAG.

Face à cette situation, la société Van Zuylen, titulaire de la marque HAG pour la Belgique et le Luxembourg a introduit une action en contrefaçon devant le Tribunal national de Luxembourg. Ce dernier a saisi la Cour de Justice d'une question préjudicielle, fondée sur l'article 177, portant sur l'interprétation de l'article 30 du *Traité de Rome* afin de savoir si la société Van Zuylen pouvait valablement s'opposer, sur le fondement de sa marque HAG belge et luxembourgeoise, à la venue sur son territoire de produits portant la marque HAG régulièrement apposée en Allemagne par la société café Hag AG.

L'article 85 du Traité n'était pas applicable, puisque le transfert de la marque d'origine commune HAG avait eu lieu par voie d'expropriation et non par accord.

Selon l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la jurisprudence d'un État-membre qui s'oppose à la libre circulation d'un produit régulièrement marqué dans le pays d'origine sur le territoire du pays d'accueil en se fondant sur l'existence d'une marque identique d'origine commune est contraire à l'article 30 du *Traité de Rome* relatif à la libre circulation des marchandises.

Il convient cependant de rechercher si l'article 36, qui constitue une exception à ce principe pour les droits de propriété industrielle, était applicable en la matière.

La Cour devait donc déterminer l'étendue de la dérogation contenue dans l'article 36 du Traité, aux termes duquel la libre circulation des marchandises peut être restreinte au nom de la propriété commerciale et industrielle, sans pour autant que cette dérogation permette des restrictions déguisées ou des discriminations arbitraires dans le commerce entre les États-membres.

Dans l'arrêt *HAG I*, la Cour de Justice s'est exprimée en ces termes :

9. – Qu'en tant qu'il apporte une exception à l'un des principes fondamentaux du Marché commun, l'article 36 n'admet en effet des dérogations à la libre circulation des marchandises que dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété. [...]

12 – Attendu qu'on ne saurait dès lors admettre que l'exclusivité du droit de marque qui peut être la conséquence de la limitation territoriale des législations nationale, soit invoquée par le détenteur d'une marque en vue d'interdire la commercialisation, dans un État-membre, de marchandises légalement produites dans un autre État-membre sous une marque identique ayant la même origine..

13 - Qu'en effet, une telle interdiction, consacrant l'isolement des marchés nationaux, se heurterait à l'un des buts essentiels du Traité qui tend à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique. [7]

Dans les considérants suivants, la Cour énonce un principe selon lequel il appartient aux entreprises de prendre des initiatives pour assurer l'exacte origine des produits.

On peut songer par exemple à utiliser des adjonctions ou à mettre en valeur à côté de la marque un nom commercial ou une dénomination sociale différente.

La Cour poursuit, en effet, en ces termes :

14 - Que si, dans un tel marché, l'indication de l'origine d'un produit de marque est utile, l'information, à ce sujet, des consommateurs peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises.

15 - Que, dès lors, le fait d'interdire la commercialisation dans un État-membre d'un produit portant légalement une marque dans un autre État-membre, au seul motif qu'une marque identique, ayant la même origine, existe dans le premier État, est incompatible avec les dispositions prévoyant la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun.

17. Attendu que, si le titulaire d'une marque dans un État-membre peut lui-même mettre en vente le produit de marque dans un autre État-membre, l'en va de même lorsqu'un tiers a régulièrement acquis ce produit dans le premier État [8].

La solution de la Cour de Justice fait donc, très clairement, primer la libre circulation de marchandises et la construction du marché intérieur sur le droit de propriété industrielle.

Cette jurisprudence connaîtra cependant une évolution très différente, après l'arrêt *Centrafarm*<sup>[9]</sup>.

## 1.2 La recherche d'un équilibre entre la primauté du marché intérieur et le droit de marque

### 1.2.1 La notion d'épuisement du droit de marque

C'est dans l'arrêt *Centrafarm* que la Cour de Justice a fait apparaître la notion d'épuisement du droit, dans l'hypothèse où la marque est entre les mains du même titulaire dans le marché commun, et que les produits portant la marque ont été mis dans le commerce par son titulaire ou avec son accord.

Selon la Cour :

L'exercice, par le titulaire d'une marque, du droit que lui confère la législation d'un État-membre d'interdire la commercialisation, dans cet État, d'un produit commercialisé dans un autre État-membre sous cette marque par ce titulaire ou avec son consentement, serait incompatible avec les règles du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun. <sup>[10]</sup>

Dans les conclusions qu'il a déposées à la Cour dans une affaire *Bristol Myers* <sup>[11]</sup>.

L'Avocat Général Jacobs a remarquablement synthétisé ce qu'il faut entendre par le principe de l'épuisement :

60. Le principe de l'épuisement repose sur l'idée que le commerce subirait des entraves injustifiées si les titulaires de droit de propriété intellectuelle pouvaient utiliser ces droits afin de contrôler la commercialisation ultérieure de produits dont ils ont volontairement transféré la propriété à d'autres personnes. L'exclusivité liée à une marque, à un brevet, à un modèle déposé, à un droit d'auteur, etc. ne s'applique qu'à la première mise en circulation; le titulaire du droit doit prendre son bénéfice sur cette vente et renoncer au pouvoir d'empêcher les propriétaires ultérieurs des produits de les revendre ou de les commercialiser comme ils l'entendent.

61. La justification de cette approche est que, si le titulaire du droit pouvait empêcher l'importation et la vente du produit commercialisé dans un autre État-membre par lui-même ou avec son consentement, il aurait la possibilité de cloisonner les marchés nationaux et d'opérer ainsi une restriction entre les États-membres, sans qu'une telle restriction soit nécessaire pour protéger la substance du droit. Ce qui importe pour l'application du principe de l'épuisement, ce n'est pas, selon la jurisprudence de la Cour, la question de savoir si le titulaire du droit obtient une récompense équitable de la vente, mais s'il y consent. <sup>[12]</sup>

Dans l'arrêt *Bristol Myers* , la Cour a également précisé la notion d'objet spécifique du droit de marque, en considérant qu'il est destiné à assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit :

Point 44 : Par conséquent, ainsi que la Cour l'a plusieurs fois reconnu, l'objet spécifique du droit de marques est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position dominante et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvu de cette marque.

Notons que les arrêts ultérieurs ajouteront à l'objet spécifique de la marque la fonction de garantir l'origine du produit [13].

D'une façon générale, la jurisprudence postérieure à l'arrêt *Centrafarm* s'attachera à définir les situations où le consentement du propriétaire de la marque est effectif, puisque pour le propriétaire de celle-ci, la substance du droit porte sur le droit de propriété, qui réside entièrement dans la première mise en circulation du produit.

### 1.2.2 Les limites territoriales de l'épuisement du droit

La doctrine de l'épuisement du droit devant contribuer à permettre la construction d'un marché intérieur sans restreindre de façon excessive l'intérêt du droit de propriété industrielle, elle s'applique sans conteste au sein de la Communauté Européenne.

En d'autres termes, la Cour de Justice consacre un épuisement communautaire du droit dès la première commercialisation autorisée par le propriétaire, mais n'a pas eu, jusqu'à présent, l'opportunité de se prononcer directement sur l'épuisement international du droit de marque.

Elle a cependant abordé cette question sur la base des articles 30 et 85 du *Traité de Rome*, dans un arrêt *EMI Records* [14] en ces termes:

10. L'exercice du droit de marque pour empêcher la commercialisation de produits provenant d'un pays tiers sous une marque identique, même si elle constituait une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, n'affecte pas la libre circulation des marchandises entre États-membres et ne tombe donc pas sous les interdictions énoncés aux articles 30 et suivants du Traité [15]

Vu sous l'angle du droit de la concurrence, il est intéressant de relever que cette solution n'est pas la même lorsqu'il s'agit de l'application de l'article 85 du *Traité de Rome* qui a trait aux ententes.

En effet, la Cour a jugé dans cette affaire que :

28. Une entente entre des opérateurs économiques à l'intérieur du marché commun et des concurrents dans des pays tiers, d'où résulterait un isolement de l'ensemble du marché commun qui réduirait dans l'ère communautaire l'offre de produits originaires de pays tiers, similaires à ceux protégés par une marque à l'intérieur de la Communauté, pourrait être de nature à altérer les conditions de la concurrence à l'intérieur du marché commun. [16]

La Cour considère cependant qu'une entente ne produit pas de tels effets, si ceux-ci ne dépassent pas l'exercice des droits nationaux de marque.

C'est la raison pour laquelle, elle ajoute que :

Dans ces conditions, la nécessité pour celui qui détient la marque identique dans un pays tiers, de procéder, pour ses exportations vers le marché protégé, à l'oblitération de cette marque sur les produits concernés et à l'apposition éventuelle d'une marque différente s'inscrit parmi les conséquences admissibles découlant de la protection de la marque. [17]

En conséquence, si le droit de marque n'est pas utilisé pour renforcer l'effet d'une entente, le titulaire du droit de marque jouira de la totalité de ses droits, consistant notamment à obtenir l'oblitération de la marque déclarée contrefaisante de l'importateur quoique ces marques aient une origine commune.



Dans le prolongement de l'examen de la jurisprudence relative à l'épuisement du droit, il est intéressant de voir l'application qui en a été faite dans les affaires dites de reconditionnement des produits qui se situent essentiellement dans le domaine pharmaceutique.

### 1.2.3 La jurisprudence relative au reconditionnement

Le premier arrêt, qui traite de la problématique de l'apposition de la marque du titulaire par l'importateur parallèle sur l'emballage des produits qu'il a reconditionnés, concerne le cas *Hoffman La Roche* [18].

Dans cette affaire, un importateur parallèle, la société Centrafarm, avait acheté des produits pharmaceutiques en Angleterre, auprès d'une firme qui avait la licence de fabrication et le droit d'apposer la marque VALIUM ROCHE.

La société CENTRAFARM avait reconditionné ces produits afin de satisfaire aux habitudes des hôpitaux allemands, qui achetaient ceux-ci dans des emballages de plus grande capacité.

L'importateur parallèle avait apposé la marque originale d'Hoffman La Roche, VALIUM ROCHE, et son nom sur le nouvel emballage.

La Cour a condamné cette pratique dans les termes suivants :

7. [...] Qu'en vue de répondre à la question de savoir si ce droit exclusif comporte le droit de s'opposer à l'apposition de la marque par un tiers après reconditionnement du produit, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance ;

que cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l'utilisateur final puisse être certain qu'un produit marqué qui lui est offert n'a pas fait l'objet, à un stade antérieur de la commercialisation, d'une intervention, opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état originaire ;

que le droit qui est reconnu au titulaire de s'opposer à toute utilisation de la marque susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise relève donc de l'objet spécifique du droit de marque ;

8. qu'il est, par conséquent, justifié aux termes de l'article 36, première phrase, de reconnaître au titulaire le droit de s'opposer à ce qu'un importateur d'un produit de marque, après reconditionnement de celui-ci, appose la marque, sans autorisation du titulaire, sur le nouvel emballage. [19]

La Cour apporte cependant un tempérament à cette affirmation en soulignant qu'une telle interdiction peut tomber sous le coup de l'article 36, 2<sup>e</sup> phrase, qui fait primer la libre circulation des produits (et donc la construction du marché intérieur), sur le droit de propriété intellectuelle si l'exercice du droit de marque constitue une restriction déguisée dans le commerce entre les États-membres.

La Cour précise dès lors, dans le dispositif de son arrêt, quatre conditions d'application de l'article 36, 2<sup>e</sup> phrase, dans les termes suivants :

14. [...] Constitue, cependant, une restriction déguisée dans le commerce entre les États-membres, au sens de l'article 36, 2<sup>e</sup> phrase, du Traité, une telle opposition:

- s'il est établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire, compte tenu du système de commercialisation appliqué par celui-ci, contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre les États-membres;
- s'il est démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'État originaire du produit;
- si le titulaire de la marque est averti préalablement de la mise en vente du produit reconditionné; et
- s'il est indiqué sur le nouvel emballage par qui le produit a été reconditionné. [\[20\]](#)

Si ces conditions sont remplies, la Cour considère que l'exercice du droit de marque doit être tenu en échec, car il a pour effet de cloisonner le marché.

Cet arrêt présente l'intérêt d'appliquer, dans un premier temps, des principes de caractère juridico-économique qui aboutissent à une solution identique à celle du droit des marques.

En effet, constitue une contrefaçon le fait pour un tiers d'apposer une marque sans l'accord du titulaire.

Ainsi, en condamnant la pratique de *Centrafarm*, qui a apposé sans droit la marque VALIUM ROCHE sur les nouveaux emballages qu'elle utilise en reconditionnant le produit, la Cour a rejoint la solution classique en la matière.

Il n'en demeure pas moins qu'elle revient sur cette solution si un certain nombre de conditions qu'elle énonce dans l'arrêt sont remplies.

Elle applique alors l'article 36, 2<sup>e</sup> phrase, en faisant primer la libre circulation des marchandises sur les règles classiques de la propriété industrielle.

Son analyse est donc en définitive purement économique.

Dans un arrêt récent, *Loendelrsloot*[\[21\]](#), la Cour a adopté une solution identique.

Selon ce cas, l'importateur retirait les étiquettes portant la marque du producteur et en apposait de nouvelles faisant apparaître la même marque, mais en ne reproduisant pas certaines mentions accessoires, telles le numéro d'identification, ou le mot anglais *pure*.

La Cour a dit pour droit :

L'article 36 du Traité CEE doit être interprété en ce sens que, même si cela constitue une entrave au commerce intra-communautaire, le titulaire d'un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur des produits qu'il a mis sur le marché communautaire, à moins

- qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États-membres ;
- qu'il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l'état originaire du produit ;
- que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, et

- que la personne procédant au réétiquetage avertisse le titulaire de la marque du réétiquetage préalablement à la mise en vente des produits réétiquetés.

Dans un arrêt ultérieur, *AHPC* [22], la Cour a eu à juger d'un problème proche de l'affaire *Centrafarm*.

Cette affaire *AHPC* concerne des faits sensiblement différents. La société AHPC est titulaire de la marque SERESTA au Bénélux, pour un médicament dont le principe actif est dénommé l'oxazépame.

Pour le même type de produits, elle est titulaire de la marque SERENID D au Royaume-Uni.

Il est intéressant de noter que l'effet thérapeutique des comprimés SERESTA et SERENID est identique, mais que la composition des deux médicaments n'est pas tout à fait semblable.

La société Centrafarm BV a acheté lesdits comprimés au Royaume-Uni, sous la marque SERENID D, a reconditionné le produit et apposé la marque SERESTA sur le nouvel emballage, en y ajoutant la mention "Centrafarm BV".

Elle a commercialisé le produit ainsi reconditionné aux Pays-Bas, sans le consentement de la société AHPC.

Le 19 décembre 1979, aux Pays-Bas, l'Arrondissementsrechtbank a sursis à statuer et interrogé la Cour de Justice des communautés européennes sur le point de savoir si, dans de telles circonstances, l'article 36 empêche le titulaire de la marque de faire usage du droit que lui confère le droit national.

La Cour, après avoir rappelé que l'objet spécifique du droit des marques était notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit et que la fonction essentielle de cette marque était de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, a jugé :

13 - qu'il est inhérent à cette garantie de provenance que seul le titulaire puisse identifier le produit par l'apposition de la marque :

14 - que la garantie de provenance serait en effet compromise s'il était loisible à un tiers d'apposer la marque sur le produit, même original,

15 - que c'est donc en conformité avec la fonction essentielle de la marque que les législations nationales, même dans les cas où le fabricant, ou le commerçant, est titulaire de deux marques différentes pour le même produit, s'oppose à ce qu'un tiers non autorisé s'arroge la faculté d'apposer l'une ou l'autre marque sur une partie quelconque de la production ou d'échanger les marques apposées par le titulaire sur différentes parties de la production. [23]

Dans cette affaire, la Cour a, tout comme dans l'affaire *Hoffman La Roche*, nuancé son raisonnement en ajoutant que le juge du fond doit décider en fonction du cas d'espèce, si la pratique, consistant à utiliser des marques différentes pour un même produit, n'est pas mise en œuvre dans l'unique but de cloisonner les marchés.

Dans ce cas, la Cour a donc fait la distinction classique entre l'objet spécifique du droit et son exercice qui ne doit pas constituer une restriction déguisée dans le commerce entre États-membres, au sens de l'article 36 - 2<sup>e</sup> phrase.

Ainsi, dans l'affaire *Hoffman La Roche*, comme dans l'affaire *AHPC*, la Cour utilise la même approche au niveau de l'article 36, 1<sup>ère</sup> phrase.

Sur ce fondement, elle fait primer le droit des marques en condamnant les entreprises qui apposent la marque ou les marques du titulaire sans son accord.

Dans un second temps, sur la base de l'article 36, 2<sup>e</sup> phrase, elle atténuera cette solution en examinant si l'exercice du droit ne constitue pas une restriction déguisée des échanges intra-communautaires, soit en utilisant un système de commercialisation contribuant à cloisonner artificiellement les marchés comme dans l'affaire *Hoffman La Roche*, soit en utilisant des marques différentes dans chaque État-membre pour le même produit comme dans l'affaire *AHPC*.

La Cour décidera :

20. Qu'il convient d'observer, à cet égard, qu'il peut être légitime pour le fabricant d'un produit d'utiliser, dans différents États-membres, des marques différentes pour un même produit ;

21. Qu'il se peut cependant qu'une telle pratique soit suivie par le titulaire des marques dans le cadre d'un système de commercialisation visant à cloisonner artificiellement les marchés ;

22. Que, dans une telle hypothèse, l'opposition du titulaire à l'utilisation non autorisée de la marque par un tiers constituerait une restriction déguisée des échanges intra-communautaires au sens de la disposition citée. [24]

Le raisonnement de la Cour est pratiquement similaire à celui qu'elle avait retenu dans l'affaire *HOFFMANN LAROCHE*, à la seule différence que la Cour conditionne l'application de l'article 36, 2<sup>e</sup> phrase, à la recherche de l'intention du producteur qui utilise des marques différentes pour chacun des États-membres et non plus, à l'effet sur le marché de l'usage de marques différentes, comme elle l'avait affirmé dans l'arrêt *Hoffman La Roche*.

Cette condition a été vivement critiquée par l'Avocat Général Jacobs dans l'affaire *Bristol-Myers* [26], la preuve de l'intention de cloisonner le marché étant pratiquement impossible à apporter.

Dans l'arrêt *Bristol-Myers*, la Cour a suivi le raisonnement de l'Avocat Général et a considéré que le cloisonnement artificiel du marché doit être apprécié, non par rapport à l'intention du titulaire de la marque, mais par rapport à la nécessité de sauvegarder la fonction essentielle de la marque [27].

Cet arrêt fut également l'occasion pour la Cour de préciser les quatre conditions énoncées dans l'arrêt *Hoffman La Roche*, aux termes desquelles elle estime que le titulaire du droit de marque n'a pas de motif légitime de s'opposer à la libre circulation de produits reconditionnés par un tiers, et d'en ajouter une cinquième.

Cette cinquième condition consiste dans la présentation du produit reconditionné qui ne peut en aucun cas nuire à la réputation de la marque, ainsi qu'à celle de son titulaire, condamnant de la sorte les "emballages défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon".

Dans ses arrêts ultérieurs, la Cour s'attachera plutôt à définir ce qu'il faut entendre par le consentement du titulaire de la marque, qui, rappelons-le, conditionne l'épuisement du droit de marque au sein du marché intérieur.

#### **1.2.4 La notion d'épuisement du droit dans l'hypothèse où les marques n'ont pas d'origine commune**

L'arrêt *Terrapin*<sup>[28]</sup> marque une évolution de la jurisprudence de la Cour en faveur du droit des marques dans un litige relatif à des produits qui n'avaient pas d'origine commune.

Le principe de l'épuisement a été initialement posé dans des affaires où le titulaire possédait des droits de marques parallèles dans plusieurs États-membres, ce qui pouvait contribuer à cloisonner le marché intérieur : les marques avaient, dans ces hypothèses, une origine commune.

Or, dans l'affaire *Terrapin*, la Cour a jugé que, lorsque deux entreprises, totalement indépendantes l'une de l'autre, exploitent des marques similaires ou prêtant à confusion selon un droit national, le droit de propriété industrielle prévaut au risque de créer un cloisonnement du marché.

Cet arrêt consacre une avancée indéniable du droit de propriété industrielle sur la construction du marché intérieur.

La solution qui a été dégagée par la Cour dans cet arrêt a connu un prolongement dans une nouvelle affaire *HAG*, dite *HAG II* <sup>[29]</sup>.

### 1.3 Période prépondérante du droit de la propriété industrielle

Dans l'affaire dite *HAG II*, la société qui avait racheté les droits de marque en Belgique et au Luxembourg à une société Van Zuylen frères, avait décidé de pénétrer le marché allemand en appliquant la solution rendue par la Cour dans l'arrêt *HAG I*.

On se rappelle que dans le premier arrêt *HAG*, rendu en 1974, la Cour de Justice avait considéré qu'il y avait épuisement du droit dans une situation où les produits couverts par deux marques identiques avaient une origine commune.

Ces produits devaient circuler librement dans le marché intérieur, même si les titulaires de ces marques n'avaient plus aucun lien juridique, économique, financier ou technique entre eux, puisque le fractionnement de la marque d'origine commune n'était pas la conséquence d'un acte volontaire, mais d'une mesure de contrainte publique.

C'est l'absence de consentement inhérente à toute mesure de contrainte publique qui a conduit la Cour de Justice à renverser la jurisprudence qu'elle avait établie dans l'arrêt *HAG I*.

La Cour va donc compléter sa définition de l'objet spécifique de la marque, en lui assignant non seulement la fonction de garantie de l'origine du produit (voir *supra*), mais également celle de protection des consommateurs.

Dans les considérants 13 et 14 de l'arrêt *HAG II*, la Cour dispose que:

13. S'agissant du droit de marque, il convient de relever que ce droit constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussée que le Traité 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 d'identifier ces produits ou ces services. Pour que la marque puisse jouer ce rôle, elle doit constituer *la garantie* que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués *sous le contrôle d'une entreprise unique*, à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

14. En vue de déterminer la portée exacte de ce droit exclusif reconnu au titulaire de la marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque, qui est *de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine* du produit marqué, en lui permettant de distinguer, sans

confusion possible, ce produit de ceux qui ont une autre provenance. [30] [Les italiques sont nôtres.]

La Cour conclut sur ce point dans les termes suivants:

19. Il résulte de ce qui précède que, dans une situation comme celle de l'espèce, où la marque avait à l'origine un seul titulaire, et où cette unicité de titulaire a été rompue à la suite d'une expropriation, chacun des titulaires du droit de marque doit pouvoir s'opposer à l'importation et à la commercialisation, dans l'État-membre où la marque lui appartient, des produits provenant de l'autre titulaire, dès lors qu'il s'agit de produits similaires revêtus d'une marque identique ou prêtant à confusion. [31]

L'évolution de la Cour de Justice a donc permis à la société HAG de se voir reconnaître deux fois des droits radicalement opposés, à savoir la libre circulation des produits qu'elle fabriquait en Allemagne sur les territoires belges et luxembourgeois, où la marque HAG était entre les mains d'un autre titulaire, Monsieur Van Zuylen, et 16 ans plus tard, l'interdiction sur le fondement du droit à la marque, de procéder à des exportations de la part d'une société luxembourgeoise de produits de marque HAG régulièrement marqués dans ce territoire vers l'Allemagne

En abandonnant le principe de la coexistence des marques, la Cour fait une place prépondérante au droit de la propriété industrielle par rapport à la construction du marché intérieur.

Dans un arrêt ultérieur *Deutsch Renault* [32], qui mettait en cause le risque de confusion entraîné par les dénominations QUATTRO, utilisée par la société Audi et QUADRA, utilisée par la société Renault, la Cour a mis en évidence le fait que le droit communautaire n'imposait pas un critère d'interprétation stricte du risque de confusion qui doit être apprécié de façon unique et homogène, par l'ordre juridique national, compte tenu du caractère national du droit de marque.

La solution dégagée par la Cour dans son arrêt *HAG II* a été poussée à son paroxysme dans l'arrêt *Ideal Standard* [33].

Cette affaire avait trait à l'applicabilité de la jurisprudence *HAG II* dans l'hypothèse où l'unicité de titulaire du droit de marque avait été rompu non pas à la suite d'une mesure de contrainte publique - la mise sous séquestre -, mais à la suite d'un fractionnement volontaire, à savoir une cession amiable du droit de marque.

Le groupe American Standard détenait par ses filiales allemandes et françaises, -respectivement *Ideal Standard GmbH* et *Ideal Standard-*, la marque IDEAL STANDARD en Allemagne et en France pour des équipements sanitaires et des installations de chauffage.

Confrontée à des difficultés financières, la filiale française a fait l'objet d'une procédure de concordat dans le cadre de laquelle une société de gérance devait assurer l'activité d'*Ideal Standard* jusqu'en 1980.

Aux termes de ce mandat, l'évolution de la branche installation de chauffage d'*Ideal Standard SA* était toujours déficitaire, mais la société de gérance maintenait malgré tout sa volonté de commercialiser ses produits, à condition qu'elle puisse le faire sous la marque IDEAL STANDARD.

C'est la raison pour laquelle la filiale française a procédé à la cession de la marque en faveur de la société de gérance et au transfert des unités de production relatives à la branche chauffage.

Cette marque fût à son tour cédée par la société de gérance à une autre société française, la CICH.

C'est dans ce contexte que la société Ideal Standard GmbH, filiale allemande, a poursuivi en contrefaçon, une société IHT qui était chargée de la commercialisation en Allemagne des produits fabriqués en France par la CICH et revêtus de la marque IDEAL STANDARD.

Soulignons qu'Ideal Standard GmbH ne fabriquait plus, depuis 1976, les installations de chauffage, même si elle était restée titulaire de la marque IDEAL STANDARD en Allemagne.

A la différence de l'affaire *HAG II* qui concernait une marque identique relative à des produits identiques, le présent litige porte sur l'utilisation d'un signe identique pour des produits différents, la société Ideal Standard GmbH ne commercialisant plus que des équipements sanitaires en Allemagne et non plus des installations de chauffage.

Des termes utilisés par la Cour, il semblait que la solution dégagée dans l'arrêt *HAG II* ne concernait que le fractionnement involontaire de la marque.

Toutefois, la Cour considéra que faire primer la libre circulation des produits sur le droit de marque dans le cas d'une cession volontaire, était en opposition avec le fondement de la solution adoptée dans l'arrêt *HAG II*.

En effet, après avoir rappelé que la fonction de la marque consiste à protéger le consommateur contre toute confusion quant à l'origine du produit (*HAG II*), la Cour développe une conséquence de ce principe: tous les produits revêtus de la marque doivent être fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique responsable de leur qualité [34].

Il en découle qu'en l'absence de tout lien économique entre le cédant et le cessionnaire, un contrat de cession ne donne pas les moyens de contrôler la qualité des produits commercialisés et marqués par le cessionnaire.

La fonction essentielle de la marque ainsi définie aurait donc également été remise en question par la libre circulation de produits revêtus d'une marque identique, même si cette dernière avait été cédée délibérément à un tiers.

Dès lors, la Cour considère que le droit de marque prime également la libre circulation des marchandises dans l'hypothèse d'un fractionnement volontaire de la marque par voie de cession.

À nouveau, l'espace laissé à la création d'un marché intérieur semble se réduire.

Après l'arrêt *HAG II*, la Cour a dû également prendre en considération la directive du 21 décembre 1988 du Conseil, entrée en vigueur en 1991, qui tend à rapprocher les législations des États-membres concernant le dépôt des marques.

Après une rapide présentation de la directive, seront étudiés les arrêts que la Cour de Justice a rendu dans le cadre de celle-ci.

## **2 LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AU DROIT DES MARQUES**

### **2.1 La directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États-membres sur les marques [35]**

Cette directive s'efforce d'harmoniser les législations en vigueur dans les États-membres sur les conditions d'obtention d'une marque, les droits conférés par la marque, la licence et l'usage de celle-ci.

Dans le cadre de cette étude, qui se concentre sur l'articulation du droit de marque par rapport au marché intérieur, seuls les articles 5 et 7 de la directive doivent faire l'objet d'une attention plus particulière.

Ces deux articles synthétisent la jurisprudence de la Cour de Justice en matière de droit des marques et de libre circulation des marchandises.

L'article 5 de la directive définit les droits conférés par la marque :

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 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.

Cette disposition se conforme en tout point aux arrêts *Hag II et Terrapin* , que nous avons exposés ci-dessus.

L'article 7 traite de l'épuisement du droit conféré par la marque et reprend fidèlement la jurisprudence de la Cour de Justice en la matière.

Il dispose en effet :

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.

Le paragraphe 2 de l'article 7 se conforme à la jurisprudence relative au reconditionnement et précise que :

Le paragraphe 1er 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.

La scrupuleuse conformité de la directive à la jurisprudence de la Cour n'apporte pas d'éléments supplémentaires à la compréhension du concept d'épuisement, notamment en ce qui concerne la portée de la notion de consentement, qui prend une ampleur grandissante à la suite de l'arrêt *Ideal Standard*.

Ce manque de précision a conduit les juridictions nationales à interroger la CJCE sur la notion d'épuisement.

C'est dans ce contexte que la Cour a rendu récemment deux arrêts, les affaires et *Graffione*<sup>[36]</sup> et *Phyteron*<sup>[37]</sup> qui précisent les limites de la jurisprudence développée dans l'arrêt *Ideal Standard* , en ce qui concerne notamment la protection du consommateur.



La directive posait également la question de savoir si la jurisprudence développée avant son existence, sous l'empire des articles 30 et 36 du Traité, était transposable à l'article 7 de la Directive.

La Cour de Justice a jugé, dans un arrêt *Bristol Myers*, qu' :

26. Il y a lieu ensuite d'observer que l'article 7 de la directive, libellé en des termes généraux, réglemente de manière complète la question de l'épuisement du droit de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans la Communauté. Par conséquent, les règles nationales en la matière doivent être appréciées au regard de cette disposition.

27. Cependant la directive doit, comme toute réglementation de droit dérivé, être interprétée à la lumière des règles du Traité, relatives à la libre circulation des marchandises, et notamment de l'article 36 (...)

En d'autres termes, la Cour considère que les législations nationales qui transposent la directive doivent être interprétées à la lumière du principe défini dans l'article 7 de la Directive, qui, selon la Cour, synthétise la jurisprudence développée dans le cadre des articles 30 et 36 du Traité.

La Cour souligne avec vigueur qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'article 7 de la Directive vise à restreindre l'étendue de la jurisprudence qu'elle a établie dans ce contexte (point 36 de l'arrêt).

Cet arrêt met donc un terme à la controverse qui avait été initiée par certains États parties à cette procédure, notamment l'Allemagne, qui entendaient réduire la portée de la doctrine de l'épuisement au détriment de la construction du marché intérieur.

La Cour réaffirme donc avec vigueur que les droits de propriété industrielle, pour importants qu'ils soient, ne peuvent totalement méconnaître un des principes fondamentaux de la Communauté que constituent la libre circulation des marchandises et l'interdiction de toute entrave au commerce intra-communautaire, si ce n'est dans les limites consenties par le Traité.

## **2.2 Les limites de la protection du consommateur**

Dans un arrêt *Graffione*<sup>[38]</sup>, l'utilisation de la marque COTONELLE avait été interdite par une juridiction italienne au motif qu'elle induisait le consommateur en erreur, quant à la composition en coton des mouchoirs et papier hygiénique en question.

Cette marque était parfaitement valide dans d'autres États, tels la France et l'Allemagne.

La société Graffione, grossiste situé en Ligurie, s'estima donc être dans l'impossibilité de commercialiser de tels produits fabriqués en Italie sous cette marque.

Une autre société, Ditta Fransa, a cependant continué à commercialiser ses produits en Italie en les important au départ de la France et de l'Allemagne, où la marque COTONELLE était autorisée.

La société Graffione considéra qu'elle subissait un préjudice concurrentiel, du fait de cette pratique et introduisit une action en cessation de concurrence déloyale devant les juridictions italiennes qui saisirent la Cour de Justice de l'affaire.

Se posait la question de savoir si les articles 30 et 36 du Traité s'opposent à ce que la commercialisation de produits provenant d'un État-membre où ils sont légalement commercialisés, soit prohibée au motif qu'ils portent une marque dont l'usage est expressément interdit à son

titulaire dans l'État-membre d'importation, car elle y a été jugée comme étant de nature à introduire les consommateurs en erreur.

La Cour a considéré que les articles 30 et 36 du Traité s'opposent à ce que la protection contre la concurrence déloyale soit invoquée pour interdire à une entreprise de faire usage de son droit d'importer dans un État-membre et d'y commercialiser sous une certaine marque des produits en provenance d'un autre État-membre où ils sont légalement commercialisés, lorsque les autres opérateurs économiques disposent du même droit, même s'ils n'en font pas usage.

Une interprétation contraire aurait en effet conduit, selon la Cour, à un cloisonnement excessif du marché.

En revanche, la Cour estime que l'article 36 ne s'oppose pas à ce que, pour des motifs de protection des consommateurs, la commercialisation de produits provenant d'un État-membre, soit interdite dans un autre État-membre à l'encontre de tous les opérateurs économiques, si cette interdiction est nécessaire pour assurer la protection des consommateurs dans la mesure où elle est proportionnée à cet objectif.

La Cour insiste sur le fait que le juge national doit notamment examiner si le risque de tromperie des consommateurs est suffisamment grave pour pouvoir primer les exigences de la libre circulation des marchandises.

Cet arrêt apporte une précision importante à la solution qui avait été retenue dans l'arrêt *HAG II*, qui avait assigné à la marque un objectif de protection des consommateurs, puisque maintenant cette notion ne peut être invoquée que si l'obstacle à la libre circulation des marchandises qui en résulte est proportionnée à l'objectif poursuivi.

Cette condition de proportionnalité et le rappel de la place fondamentale du principe de libre circulation des marchandises, - et donc de création d'un marché intérieur, semble nuancer la dominance - sans limite apparente, du droit des marques sur la création du marché intérieur, tel qu'elle ressortait de l'arrêt *HAG II*.

La Cour a eu l'occasion de réaffirmer cette jurisprudence dans un arrêt *Phyteron* [39].

Cette affaire concernait une demande de dommages et intérêts adressée par la société Phyteron International à la société Jean Bourdon qui avait annulé un ordre d'achat de 3000 litres de pesticide importés d'Allemagne en France et qui étaient fabriqués en Turquie, pays tiers à l'Union Européenne.

Le droit de marque détenu sur ce produit en Allemagne et en France appartient au même titulaire la société Hoescht.

La société Phyteron agissait donc comme intermédiaire, indépendant et importait le produit d'Allemagne en France.

Précisons enfin que, l'Allemagne pratiquant un système d'épuisement international des droits du titulaire de la marque, le lot litigieux qui avait semble-t-il été fabriqué en Turquie par une filiale du groupe Hoescht, avait été importé tout à fait licitement en Allemagne, et avait donc acquis un droit de libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne produit protégé par la marque dans une situation où :

- le produit a été fabriqué dans un pays tiers,

appartenant au même groupe que le titulaire de la marque,

- il a été acquis licitement dans l'État-membre B par un négociant indépendant, qui l'a exporté vers l'État-membre A.
- il n'a subi aucune transformation à l'exception de l'addition de certaines mentions sur l'étiquette afin de répondre aux exigences de la législation de l'État-membre d'importation,
- les droits de marque sont détenus dans l'État-membre A et B par le même groupe.

La Cour a, dans cet arrêt, systématisé sa jurisprudence, sans apporter véritablement d'éléments nouveaux, puisque le produit fabriqué dans un pays tiers est importé par une entreprise qui appartenait au même groupe que celui auquel appartenait la société qui visait à interdire l'importation des produits couverts par la marque dont elle était titulaire dans l'État-membre en question.

Ceci évite à la Cour de se prononcer sur le contenu de l'épuisement du droit de propriété industrielle dans l'hypothèse où un État-membre reconnaît l'épuisement international.

Le fait que ces entreprises soient liées économiquement évite tout risque de confusion vis-à-vis du consommateur, quant à l'origine du produit couvert par la marque, il ne pouvait donc faire l'objet d'une restriction à la libre circulation.

### **2.3 L'intervention directe de la Cour dans le droit interne**

La Cour de Justice, dans un arrêt *Sabel* [40], a directement interprété l'existence du "risque de confusion", critère contenu à l'article 4 § 1er sous b) de la directive.

Dans cette affaire, la question se posait de savoir si la marque déposée par la société néerlandaise SABEL, pour des produits en cuir, représentant un félin bondissant sous lequel est inscrit la marque SABEL, entraînait un risque de confusion avec la marque figurative de la société allemande PUMA AG, représentant un puma bondissant, marque prioritaire en raison de son antériorité en Allemagne.

L'Office allemand des brevets, ainsi que le Bundesgerichtshof [41] ont considéré, qu'en application des principes appliqués en droit allemand, le risque de confusion n'existait pas au regard du droit des marques entre les deux marques concernées.

Selon ces derniers, pour qu'il y ait risque de confusion, il faut comparer les deux signes dans leur globalité et non seulement dans leurs différents éléments caractéristiques.

Par ailleurs, la marque doit jouir d'un certain crédit auprès du public.

Enfin, la représentation d'un félin bondissant constitue un élément figuratif, fidèle à des données naturelles et reproduisant le bon type des félins.

Le Bundesgerichtshof a néanmoins posé, en vertu de l'article 177 du Traité de Rome une question préjudicielle à la Cour en ces termes :

Aux fins de l'interprétation de l'article 4 § 1er sous b) de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États-membres sur les marques suffit-il, pour répondre affirmativement à l'existence d'un risque de confusion entre un signe résultant de la combinaison d'un mot et d'une image, et un signe qui, enregistré pour des produits identiques et similaires, ne l'a été que comme image et ne jouit pas d'une notoriété particulière dans le public, que les deux images concordent dans leur contenu sémantique (en l'espèce un félin bondissant) ?

Quelle est la signification, dans ce contexte, du libellé de la directive, aux termes duquel le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

En d'autres termes, le problème se posait de savoir si le risque d'association avec une marque antérieure en vertu de son contenu sémantique suffit à conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de la directive.

Les gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais ont fait état d'un arrêt de la Cour du Benelux [42], selon lequel il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, la marque et le signe présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel, une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque.

Ainsi, selon ces gouvernements, si un signe est susceptible de faire naître des associations d'idées avec une autre marque, le public établit un lien entre ce signe et cette marque, ce qui tend à faire croire au consommateur que les produits ont une origine identique ou apparentée.

Ainsi, le risque de croire à l'origine commune de marques existe lorsque le public confond le signe et la marque en cause, ou lorsque le public fait un lien entre les titulaires du signe et de la marque et les confond, ou encore lorsque le public effectue un rapprochement entre le signe et la marque, la perception du signe éveillant le souvenir de la marque sans toutefois les confondre.

Cette interprétation des gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais a été contestée par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes.

La Cour, intervenant directement dans le droit interne, a tenu un raisonnement autre.

Elle a rappelé qu'il ressort du 10<sup>e</sup> considérant de la directive que l'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.

Elle ajoute que le risque de confusion doit donc être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Selon la Cour, le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne va pas se livrer à un examen des différents détails composant la marque.

Elle se prononce directement sur le cas d'espèce en jugeant que :

25 -Toutefois, dans des circonstances telles que celles de l'espèce au principal, où la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion.

Elle en conclut donc que :

Le critère de "risque de confusion, qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure" contenu à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États-membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de la disposition visée.

Les directives d'harmonisation des législations nationales conduiront de plus en plus la Cour à interpréter des notions de pur droit interne, ainsi que cela résulte du présent arrêt.

Il est clair que la notion de confusion en matière de droit des marques, telle que définie par la Cour dans cette affaire, s'appliquera nécessairement dans toutes les législations nationales des États-membres relatives à ce domaine juridique.

C'est une évolution considérable par rapport à la jurisprudence élaborée par la Cour de Justice en matière d'interprétation du droit communautaire.

## Conclusion

D'une façon générale, lorsque les marques ont une origine commune, l'épuisement du droit de marque ne jouera que dans l'hypothèse où les droits de marque sont détenus par une seule et même entité juridique ou économique qui a consenti à la commercialisation des produits dans la Communauté et qui en assure le contrôle de qualité de façon telle que le consommateur a la garantie de l'origine du produit.

En revanche dans l'hypothèse où les marques d'origine commune ont été fractionnées de façon délibérée ou non, entre des titulaires sans liens économiques les uns avec les autres, la libre circulation des marchandises sera tenue en échec par le droit de marque ce qui entraînera un certain cloisonnement du marché intérieur pour autant que ce cloisonnement ne constitue pas une restriction déguisée dans le commerce intra-communautaire (art. 36 §2 du Traité de Rome).

Dans le cas du reconditionnement, le droit de marque permet à son titulaire de s'opposer à la circulation libre de produits reconditionnés sauf si le reconditionnement s'est fait dans les conditions posées par la jurisprudence dans l'arrêt *Bristol Myers*.

Si tel est le cas, la libre circulation ne peut être entravée.

Enfin, la jurisprudence de la Cour considère que le droit de marque peut faire obstacle à la libre circulation de produits qui n'ont pas d'origine commune, mais dont le caractère semblable ou similaire risque d'entraîner une certaine confusion dans l'esprit du consommateur.

\*\*\*\*\*

---

[[© Robert Collin, 1998.](#)] \* Robert Collin, avocat à la Cour de Paris est un ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris et le premier vice-président de la Ligue internationale du droit de la concurrence.

[1] Dit *Traité de Rome*, signé le 25 mars 1957 par six États-membres et entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1958.

[2] Signé en 1986 par dix États-membres.

[3] Dit *Traité de Maastricht* (signé en 1992 par 12 États-membres).

[4] Arrêt *Van Zuylen Frères c. Hag Ag*, 3/07/74, affaire 192/73, Recueil de la jurisprudence de la CJCE et du TPI (ci-après "Rec.") p. 731, à la page 746.

[5] Arrêt *Établissements Consten SARL et Grundig-Verkaufs GmbH c. Commission de la CEE et société UNEF*, 13/07/66, affaires jointes 56/64 et 58/64, Rec. p. 429.

[6] Arrêt *Sirena*, 18/02/71, aff. 40/70, Rec. 71, p. 69.

[7] Précité, note 4, à la page 743.

[8] Précité, note 4, à la page 744.

[9] Arrêt *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c. Winthrop BV*, 31/10/74, aff. 16/74, Rec. p. 1183.

[10] Précité, note 9, à la page 1195.

[11] Arrêt *Bristol-Myers Squibb SA c. Paranova AS*, 11/07/96, affaires jointes C 427/93, C 429/93 et C 436/93, Rec. p. I-3457.

[12] Conclusions de l'Avocat Général points 60 et 61, à la page 3488.

[13] Voir par exemple l'affaire *Hag II*, *CNL-Sucal NV c. Hag GF AG*, CJCE 17/10/90, affaire 10/89, Rec. I p. 3711.

[14] Arrêt *EMI Records Ltd. c. CBS United Kingdom Ltd.* 15/06/76, aff. 51/75, Rec. p. 811.

[15] Précité, note 15, à la page 846.

[16] Précité, note 15, à la page 848

[17] Précité, note 15, à la page 849.

[18] Arrêt *Hoffman La Roche & Co. AG c. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse GmbH* 23/05/78, aff. 102/77, Rec. p. 1139.

[19] Précité, note 18, à la page 1165.

[20] Précité, note 18, aux pages 1167-1168.

[21] Arrêt *F. Loendersloot Internationale Expeditie c. George Ballantine & Son Ltd.* 11/11/97, aff. C 349/95 Rec. I p. 6227..

[22] Arrêt *Centrafarm BV c. American Home Products Corporation (Serenid-Seresta)*, 10/10/78, aff 3/78, Rec. P. 1823

[23] Précité, note 22, à la page 1840.

[24] Rec. P. 1823

25 Précité, note 22, à la page 1841.

[26] Précité, note 11, au point 83 des conclusions.

[27] Précité, note 11, au point 57 de l'arrêt.

[28] Arrêt *Société Terrapin Overseas Ltd. c. Terranova Industrie CA Kapferer & Co.*, 22/06/76, aff. 119/75, Rec. P. 1039.

[29] Précité, note 13.

[30] Précité, note 13, à la page I-3758.

[31] Précité, note 13, à la page I-3759.

[32] Arrêt *Deutsch Renault AG c. Audi AG* 30/11/93, aff. C 317/91, Rec. p.I-6227.

[33] Arrêt *IHT Internationale Heiztechnik GmbH et Vwe Danziger c. Ideal Standard GmbH, Wabsco Standard GmbH* 22/06/94, aff. C 9/93, Rec. I p. 2836.

[34] Voir le point 43 de l'arrêt *Hag II*, précité, note 13.

[35] JOCE n° L 40, 11/02/89.

[36] Arrêt *F.lli Graffione SNC c. Ditta Frasa*, 20/11/96, aff. C-313/94, Rec. I p. 6051.

[37] Arrêt *SA Phyteron International c. Jean Bourdon SA* 20/05/97, aff. C 352 195 (non encore publié)

[38] Précité, note 35.

[39] Précité, note 36.

[40] Arrêt *Sabel BV c. Puma Ag, Rudolf Dassler Sport* 11/11/97, aff. C-251/05, Rec. I p. 6191.

[41] Cour suprême fédérale.

[42] Arrêt *Jullien c. Verschuere*, 20/05/83, aff. 82/5, Jur. 1983, vol IV, p. 36.