

L'ÉPUISEMENT DU DROIT DE MARQUE DANS L'UNION EUROPEENNE - JURISPRUDENCE RECENTE.

Par Jean-Jo Evrard

-

Introduction

1.

L'épuisement du droit à la marque dans les pays de l'Union européenne est actuellement une question de grande actualité donnant lieu à une jurisprudence nourrie tant des juridictions nationales que de la Cour de justice des Communautés européennes.

Il convient de rappeler, au préalable, que le droit national des marques des pays de l'Union européenne est harmonisé en exécution de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (J.O. L 40 du 11 février 1989). Cette directive a été adoptée afin de supprimer les entraves à la libre circulation des produits et la libre prestation des services qu'entraîne la disparité du droit des marques des différents Etats membres de l'Union européenne. L'objectif de cette directive est toutefois limité : elle ne tend pas au rapprochement de toutes les dispositions du droit des marques, mais uniquement de celles qui affectent directement le fonctionnement du marché intérieur. Parmi celles-ci figure évidemment le principe de l'épuisement du droit à la marque.

L'article 7 de la directive traite de l'"épuisement du droit conféré par la marque". Il est libellé comme suit :

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

"2. Le paragraphe 1 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" .

Le lecteur sait par ailleurs, qu'est entré en vigueur, le 14 mars 1994, le règlement n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Ce règlement crée une marque dite communautaire couvrant le territoire de l'Union européenne. Le droit à cette marque est subordonné à l'accomplissement d'un dépôt auprès d'une nouvelle administration dénommée Office de l'harmonisation des marchés intérieurs (marques, dessins, modèles), en abrégé "OMHI", établi à Alicante. Les dépôts sont acceptés depuis le 1 janvier 1996 et il est procédé à leur examen depuis le 1 avril 1996.

Les règles de fond de la marque communautaire sont identiques, à quelques détails près, à celles prévues par la directive d'harmonisation du 21 décembre 1988. C'est ainsi que l'article 13 du règlement 40/94, qui traite de l'épuisement du droit conféré par la marque communautaire, est identique à l'article 7 de la directive.

En vertu de l'annexe XVII de l'Accord du 2 mai 1992 instituant l'Espace économique européen (E.E.E.), la règle communautaire de l'épuisement du droit à la marque s'applique également aux produits mis dans le commerce en Norvège, en Islande et au Liechtenstein.

2.

En vertu de l'article 177 du Traité de Rome, c'est à la Cour de justice des Communautés européennes qu'il appartient d'interpréter, par la voie des questions préjudicielles, tant la directive d'harmonisation et les dispositions nationales qui la transposent en droit interne que le règlement sur la marque communautaire.

Dans ce domaine, les cours suprêmes des Etats membres de l'Union européenne ont donc perdu totalement leur suprématie et c'est désormais sur base de la future jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que sera déterminée l'étendue exacte de la règle de l'épuisement du droit à la marque dans les pays de l'Union européenne.

L'article 7 de la directive d'harmonisation et l'article 23 du règlement sur la marque communautaire traitent deux questions différentes qu'il convient de distinguer soigneusement : en premier lieu, la question de l'épuisement du droit à la marque en cas de première mise sur le marché en dehors de l'Union européenne et de l'E.E.E., et en second lieu, l'épuisement du droit à la marque en cas de première mise sur le marché dans le territoire de l'Union européenne et de l'E.E.E.

Section 1 L'épuisement du droit à la marque en cas de première mise sur le marché en dehors de l'Union européenne et de l'E.E.E.

3.

Le droit à la marque est-il épuisé lorsque le produit marqué a été mis pour la première fois en circulation en dehors des pays de l'Union européenne et de l'E.E.E. ?

A cette question, les dispositions de la directive d'harmonisation et du règlement donnent, nous semble-t-il, une réponse claire : en prévoyant que le droit à la marque est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le commerce "dans la Communauté" sous cette marque, il en résulte, a contrario qu'il n'y a pas épuisement du droit à la marque lorsque le produit marqué a été mis sur le marché en dehors de la Communauté ou de l'E.E.E. Dans ce cas, le titulaire de la marque est en droit de s'opposer aux importations de son produit.

Les travaux préparatoires confirment cette interprétation.

En effet, dans la proposition initiale de la Commission du 25 novembre 1980 pour une première directive du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et pour un règlement du Conseil sur la marque communautaire, les articles 6 (1) de la directive et 11 (1) du règlement, prévoyaient que

"Le droit conféré par la marque ne permet pas d'interdire l'usage de celle-ci "pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque ou "avec son consentement"

Le commentaire de l'article 11 (1) du règlement précisait que le principe énoncé à l'article précité

"s'applique indifféremment, que le produit pourvu de la marque "communautaire ait été mis dans le commerce dans la Communauté ou hors "de celle-ci"

et que

"le lieu où le produit de marque est mis en circulation importe peu à cet "égard" .

Il était dès lors indiscutable qu'en 1980, les propositions de la Commission étaient fondées sur le principe de l'épuisement mondial du droit à la marque.

Dans le cadre de la procédure parlementaire, le Comité économique et social a proposé d'insérer dans les articles 6 (1) de la directive et 11 (1) du règlement, les mots *"dans la Communauté européenne"*.

A la suite des débats parlementaires, la Commission a publié, en 1985, une proposition modifiée de première directive dont l'article 6 (1) prévoit que

"Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers 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"

(Com. (85) 793, 17 décembre 1996).

Dans le commentaire du nouvel article 6 (1), la Commission précisait qu'elle avait suivi les propositions du Comité économique et social et du Parlement visant à renoncer à l'introduction du principe de l'épuisement international. En fait, lors des débats devant le Parlement européen, les milieux industriels avaient exercé une forte pression afin que soit introduite la règle de l'épuisement communautaire, ces milieux souhaitant être protégés contre les importations, à bas prix, de produits authentiques fabriqués dans des Etats tiers.

L'intention du législateur européen est donc claire et plusieurs décisions nationales ont déjà consacré la règle de l'épuisement strictement communautaire, interdisant ainsi à des importateurs parallèles d'importer dans l'Union européenne, des produits authentiques achetés en dehors de l'Union européenne ou de l'E.E.E. (voy. par exemple : cour d'appel de Douai, 13 oct. 1994, D., 1995, p. 443, note Tardieu-Guigues; cour d'appel de Paris, 25 sept. 1996, D., 1996, p. 1228; Munich Higher District Court, 12 octobre 1995, résumé dans EIPR, vol. 18, 5 mai 1996, p. D-139).

Nonobstant le texte apparemment clair, la Cour suprême autrichienne a, par arrêt du 15 octobre 1996, posé à la Cour de justice des communautés européennes la question de savoir si le titulaire de la marque est en droit de s'opposer à des importations parallèles en provenance de l'extérieur de l'Union européenne et de l'E.E.E. (en l'espèce de Bulgarie - aff. C-355/96, Silhouette International Schmied c. Hartlauer Handelsgesellschaft).

4.

Certains auteurs défendent l'idée que si la directive d'harmonisation prévoit effectivement la règle de l'épuisement communautaire, elle n'empêche pas le législateur national d'adopter la règle de l'épuisement international. Selon ces auteurs, la règle de l'épuisement communautaire ne serait qu'une règle minimale au-delà de laquelle le législateur national serait libre d'aller. Par décision du 16 mai 1997, un tribunal danois vient précisément de soumettre cette question à la Cour de justice des Communautés européennes (aff. Mag Instruments / California Trading Company Norway, aff. C 209/06, J.O. n° 209/24 du 10 juillet 1997).

Il nous paraît que la Cour de justice devrait dire pour droit que la règle de l'épuisement communautaire s'impose aux Etats membres et que ceux-ci ne peuvent pas prévoir une règle d'épuisement international.

La Commission est d'ailleurs de cet avis si l'on en juge par sa réponse donnée le 26 avril 1994, en matière de droits voisins, aux questions écrites E-3482/93, E-3483/93 et E-3484/93 (J.O. n° C 340/37 du 5 décembre 1994).

Cette réponse est la suivante :

”l’article 9 § 2 de la Directive du Conseil régit également l’épuisement ”international. La Commission considère que le libellé de l’article 9 empêche ”les Etats membres d’appliquer l’épuisement international et qu’il doit être ”interprété comme donnant au titulaire le droit d’interdire les importations ”parallèles en provenance de pays tiers. Un Etat membre ne peut décider que ”la première vente, dans un pays tiers, a pour effet d’épuiser le droit de la ”distribution sur son territoire et par conséquent dans toute la Communauté. ”Le fait qu’un Etat membre puisse appliquer l’épuisement international aurait ”des effets potentiellement négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur ”et sur la concurrence et le titulaire du droit courrait en particulier le risque ”qu’à l’extérieur de la Communauté, des copies licites soient mises sur le ”marché à bas prix. Un tel effet serait contraire à l’intention de la Directive. ”Ceci cadre avec les dispositions relatives à l’épuisement qui figurent dans ”plusieurs autres directives dans le domaine de la propriété intellectuelle et ”industrielle.

Il semble donc acquis, sous réserve de l’arrêt que rendra la Cour de justice, que les pays de l’Union européenne ont adopté la règle stricte de l’épuisement communautaire qui permet aux titulaires des marques de s’opposer à l’importation de produits authentiques mis pour la première fois sur le marché en dehors de la Communauté ou de l’E.E.E.

Section 2 : L’épuisement du droit à la marque en cas de mise sur le marché dans le territoire de l’Union européenne ou de l’E.E.E.

5.

Lorsque le produit marqué est mis sur le marché de l’Union européenne ou des pays de l’E.E.E. par le titulaire de la marque ou avec son consentement, la règle de l’épuisement s’applique pleinement : le titulaire de la marque ne peut plus invoquer son droit pour s’opposer à la commercialisation ultérieure de son produit.

Cette possibilité ne lui est réservée que s’il peut invoquer des ”motifs légitimes”, les dispositions de la directive et du règlement indiquant notamment comme étant des motifs légitimes, la modification ou l’altération de l’état des produits après leur mise dans le commerce.

La question est évidemment de savoir ce qu’il faut entendre par ”motifs légitimes”, les dispositions précitées donnant à cet égard, un large pouvoir d’appréciation au juge.

Cette question vient de faire l’objet de plusieurs arrêts de la Cour de justice. Une affaire en cours donnera probablement lieu prochainement à un arrêt important

6.

Le 11 juillet 1996, la cour a rendu trois arrêts traitant essentiellement la question de savoir si le titulaire d’une marque peut se prévaloir de son droit pour empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en circulation dans un autre Etat membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque cet importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque sans l’autorisation du titulaire. En l’espèce, les produits litigieux étaient des médicaments.

La Cour de justice avait déjà examiné cette question dans son arrêt Hoffmann-La Roche du 23 mai 1978 en disant pour droit que moyennant certaines conditions, l’importateur parallèle était en droit de reconditionner le produit et de réapposer la marque.

Dans ses arrêts du 11 juillet 1996 (Bristol-Myers Squibb, Eurim Pharm et MPA Pharma), la Cour précise tout d’abord, que la règle de l’épuisement du droit, consacrée par l’article 7.1 de la directive, s’applique même en cas de reconditionnement du produit et de réapposition de la

marque. C'est uniquement sur base de "motifs légitimes" au sens de l'article 7.2 que le titulaire de la marque pourrait s'opposer aux agissements des importateurs parallèles.

Sur ce point, la Cour dit pour droit que le titulaire de la marque peut valablement s'opposer à la commercialisation d'un produit reconditionné et sur lequel sa marque a été réapposée à moins

- qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres. Tel est le cas, notamment, lorsque le titulaire a mis en circulation dans divers Etats membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le reconditionnement auquel a procédé l'importateur est, d'une part, nécessaire pour commercialiser le produit dans l'Etat membre d'importation et, d'autre part, opéré dans des conditions telles que l'état originaire du produit ne saurait en être affecté. En revanche, cette condition n'implique pas qu'il doive être établi que le titulaire de la marque a délibérément cherché à cloisonner les marchés entre Etats membres;
- qu'il soit démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage. Tel est le cas, notamment, lorsque l'importateur s'est limité à des opérations ne comportant aucun risque d'affectation, à savoir, par exemple, à retirer des plaquettes alvéolaires, flacons, fioles, ampoules ou inhalateurs de leur emballage extérieur d'origine et à les placer dans un nouvel emballage extérieur, à apposer des étiquettes autocollantes sur l'emballage intérieur du produit, à ajouter à l'emballage une nouvelle notice d'utilisation ou d'information ou à y insérer un article supplémentaire. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier que l'état originaire du produit contenu dans l'emballage n'est pas indirectement affecté du fait, notamment, que l'emballage extérieur ou intérieur du produit reconditionné ou une

nouvelle notice d'utilisation ou d'information ne comporte pas certaines informations importantes ou mentionne des informations inexactes, ou qu'un article supplémentaire inséré dans l'emballage par l'importateur et destiné à la prise ou au dosage du produit ne respecte pas le mode d'utilisation et les doses envisagées par le fabricant;

- qu'il soit indiqué clairement sur le nouvel emballage, l'auteur du reconditionnement du produit et le nom de son fabricant, ces indications devant être imprimées de telle façon qu'une personne ayant une vue normale et étant normalement attentive soit en mesure de les comprendre. De même, l'origine d'un article supplémentaire ne provenant pas du titulaire de la marque doit être indiquée de manière à dissiper toute impression que le titulaire de la marque en est responsable. En revanche, il n'est pas nécessaire d'indiquer que le reconditionnement a été opéré sans l'autorisation du titulaire de la marque;
- que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Ainsi, l'emballage ne doit être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et
- que l'importateur avertisse préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné.

7.

Le principe de l'épuisement du droit à la marque a été confirmé par l'arrêt rendu par la Cour de justice le 20 mars 1997 en cause Phyteron International / Jean Bourdon (aff. C-352/95). Etait en cause, dans cette affaire, un produit fabriqué en Turquie, importé en Allemagne par une société appartenant au même groupe que le titulaire de la marque, acquis licitement en Allemagne par un négociant indépendant qui l'avait exporté en France.

A la question de savoir si le titulaire de la marque pouvait s'opposer à la commercialisation du produit dans ce dernier pays, la Cour répond de la manière suivante :

"L'article 7 de la première Directive 89/5/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une règle nationale d'un Etat membre A selon laquelle le titulaire d'un droit de marque peut

"empêcher l'importation d'un produit protégé par la marque dans une situation où

"- le produit a été fabriqué dans un pays tiers

"- il a été importé dans l'Etat membre B par le titulaire de la marque ou par une société appartenant au même groupe que le titulaire de la marque

"- il a été acquis licitement dans l'Etat membre B par un négociant indépendant qui l'a exporté vers l'Etat membre A

"- il n'a subi aucune transformation et l'emballage n'a pas été modifié, à l'exception de l'addition sur l'étiquette de certaines mentions destinées à répondre aux exigences de la législation de l'état membre d'importation et

"- les droits de marque sont détenus dans les Etats membres A et B par le même groupe".

8.

Prochainement la Cour de justice sera amenée à rendre un arrêt très important dans une affaire Parfums Christian Dior S.A. et Parfums Christian Dior B.V. / Evora B.V. (affaire C-337/95) qui soulève la question essentielle de savoir si le titulaire d'une marque peut invoquer ses droits de marque pour s'opposer à la publicité faite pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui l'ont été avec son consentement lorsque cette publicité porte atteinte à l'image de luxe et de prestige de sa marque. Ici, le motif légitime ne tient pas à la modification du produit ou de l'emballage, mais au simple fait que la commercialisation de celui-ci ou la publicité qui en est faite, porte atteinte à l'image de luxe et de prestige de la marque.

Le litige oppose le parfumeur français bien connu Dior à une société néerlandaise Evora qui exploite une chaîne de magasins sous le nom de sa filiale Kruidvat dont les magasins n'ont pas été reconnus comme distributeurs agréés des produits Dior. Ces magasins vendent néanmoins des produits Dior importés parallèlement et ce de manière licite.

Dans une promotion de Noël 1993, Kruidvat a fait de la publicité pour la vente des produits "Eau Sauvage", "Poison", "Fahrenheit", "Dune" et "Svelte". Cette promotion a donné lieu à la reproduction des emballages et des flacons de certains de ces produits sur les dépliants publicitaires que Kruidvat a réalisés pour les ventes de Noël 1993.

Dior a estimé que ces publicités portaient atteinte à ses marques et a intenté une action sur base de la loi uniforme Benelux et notamment l'article 13 A, 2 de ladite loi qui permet au titulaire de s'opposer à toute autre emploi de la marque ou d'un signe ressemblant qui dans la vie des affaires et sans juste motif, était susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque.

L'affaire est finalement venue devant le Hoge Raad (Cour suprême des Pays-Bas) qui a posé plusieurs questions à la Cour de justice et notamment les questions suivantes :

"(...)

- *Dans le cas de la revente de produits qui ont été mis en circulation dans la Communauté sous une marque par le titulaire de la marque ou avec son autorisation, est-il conforme à l'économie de la directive précitée et plus particulièrement des articles 5 à 7 de tolérer que le revendeur ait également la faculté d'employer cette marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure ?*
 - *Dans l'hypothèse où la question énoncée sous (b) appelle une réponse affirmative, cette règle tolère-t-elle des exceptions ?*
 - *Dans l'hypothèse où la question énoncée sous (c) appelle une réponse affirmative, une exception est-elle possible pour le cas où la fonction publicitaire de la marque est mise en danger en ce que, par la manière dont le revendeur emploie la marque dans l'annonce susvisée, il porte préjudice à l'image de luxe et de prestige de ladite marque ?*
-
- *Peut-il être question de "motifs légitimes" au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive lorsque la manière dont le revendeur fait de la publicité pour les produits modifie ou altère "l'état psychique" de ces produits - à savoir l'allure, l'image de prestige et la sensation de luxe qui émanent des produits- par suite du mode de présentation et de publicité choisi par le titulaire de la marque au titre de l'exercice de ses droits à la marque ?*
 - *Les dispositions des articles 30 et 36 du traité CE s'opposent-elles à ce que le titulaire d'une marque (emblématique) ou le titulaire d'un droit d'auteur portant sur les flacons et emballages qu'il emploie pour ses produits, en excipant de ce droit à la marque ou de ce droit d'auteur, empêche un revendeur qui a la faculté de continuer à commercialiser ces produits de faire de la publicité pour ce produit sous un mode usuel aux détaillants de la branche concernée ? En est-il également ainsi lorsque, par la façon dont le revendeur emploie la marque dans sa publicité, celui-ci porte préjudice à l'image de luxe et de prestige de cette marque ou lorsque*

la divulgation et la reproduction s'effectuent dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire du droit d'auteur ? "

Dans les conclusions qu'il a présentées le 29 avril 1997, l'avocat général Jacobs a proposé de répondre comme suit aux questions précitées

"(...)

1. *La directive précitée, et en particulier ses articles 5, 6 et 7, doit être interprétée en ce sens que, lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans la Communauté par le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a en principe la faculté d'employer cette marque pour annoncer au public ses ventes.*
2. *Le titulaire de la marque peut néanmoins s'opposer à ce qu'un revendeur emploie sa marque à des fins publicitaires lorsque la publicité est susceptible de porter sérieusement atteinte à la réputation de la marque et de son titulaire. A l'égard des produits de luxe comme les parfums, cette atteinte peut consister à avilir l'image de luxe des produits. Le risque que la réputation de la marque soit sérieusement compromise doit néanmoins être dûment établi.*
3. *Les articles 30 et 36 du traité CE doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque ou le titulaire des droits d'auteur sur les flacons et sur les emballages utilisés pour ses produits peut invoquer son droit de marque ou ses droits d'auteur pour empêcher toute publicité susceptible de compromettre sérieusement la réputation de ses produits. Le risque que la réputation de la marque soit sérieusement compromise doit néanmoins être dûment établi."*

Si la Cour de justice venait à suivre l'avis de l'avocat général, il en résulterait une extension non négligeable de la notion de "motif légitime", ce qui donnerait aux titulaires de marques de nouvelles possibilités de s'opposer aux importations parallèles au sein de l'Union européenne. L'avis de l'avocat général confirme, si besoin en était, la nécessité de protéger la fonction publicitaire de la marque contre toutes les attaques sournoises dont celle-ci est susceptible de faire l'objet. Il convient évidemment de réaliser un équilibre entre deux exigences contradictoires, à savoir la nécessité de protéger la valeur de la marque et celle d'autre part, d'assurer la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne.

Le prochain arrêt de la Cour devrait indiquer, de manière précise, où se trouve le point d'équilibre.

JJE - ART970718JJE01