

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVETS - MARQUES - DESSINS - MODÈLES - PROTECTIONS DIVERSES - CONCURRENCE DÉLOYALE

N° 7-8 - JUILLET-AOÛT 2009

8^e ANNÉE - ISSN 1634-4227

Christian LE STANC et Vincenzo SCORDAMAGLIA
Jacques RAYNARD, Privat VIGAND
Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, Pascale TRÉFIGNY-GOY
François GREFFE, Jean-Pierre GASNIER
Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jacques LARRIEU

Repère 7
Alertes 96 à 110
Études 14 et 15
Chronique 6
Commentaires 44 à 48

Notamment ce mois-ci :

**Le crédit d'impôt recherche
jugé particulièrement incitatif
pour les PME**

par Nicolas BOUSSEAU (p. 3)

Marques communautaires.

Annulation

TPICE, arrêt *Elio Fiorucci* :
le droit au nom (TPICE, 5^e ch.,
14 mai 2009)

par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL
(p. 34)

Marques. Déchéance

Abercrombie, gloire et...
déchéance... de marque !
(CA Paris, 4^e ch., sect. B,
13 févr. 2009)

par Pascale TRÉFIGNY-GOY (p. 36)

Base de données

Extraire en consultant
(CJCE, 4^e ch., 5 mars 2009)

par Jacques LARRIEU (p. 39)

L'effet de la violation du contrat de licence sur l'épuisement des droits de marque

Étude par Tanguy de HAAN,
avocat NautaDutilh Bruxelles (p. 11)

Le titulaire de la marque peut-il invoquer ses droits exclusifs à l'encontre de son licencié, mais aussi à l'encontre de tiers, dès l'instant où le licencié viole le contrat de licence et, en particulier, les modes de distribution spécifiques qui avaient été convenus ? Les tiers sont-ils fondés à invoquer que les droits de marque du titulaire sont épuisés lorsqu'ils ont acquis des marchandises mises dans le commerce de l'EEE par le licencié, mais en violation d'un contrat de licence qui ne leur est pas opposable ? Y a-t-il lieu de faire des distinctions entre différents types de violation du contrat de licence ? Voici quelques questions dont les réponses sont à trouver en droit communautaire.

24 septembre

Le ballet jurisprudentiel sur la déchéance pour défaut d'exploitation en cas de dépôts de marques multiples

Étude par Michel ABELLO, avocat au barreau de Paris,
spécialiste en propriété intellectuelle, professeur chargé de cours de droit
et Jérôme TASSI, avocat au barreau de Paris (p. 17)

21 septembre

Un an de jurisprudence sur les signes distinctifs en droit vitivinicole

Chronique par Jocelyne CAYRON, maître de conférences, faculté de droit
et de sciences politiques, université Paul-Cézanne - centre de droit économique,
directrice du master professionnel Droit vitivinicole et produits de qualité,
accueilli par l'université du vin, Suze la Rousse (p. 21)

14 L'effet de la violation du contrat de licence sur l'épuisement des droits de marque

Tanguy de HAAN,
avocat NautaDutilh Bruxelles

Le titulaire de la marque peut-il invoquer ses droits exclusifs à l'encontre de son licencié, mais aussi à l'encontre de tiers, dès l'instant où le licencié viole le contrat de licence et, en particulier, les modes de distribution spécifiques qui avaient été convenus ? Les tiers sont-ils fondés à invoquer que les droits de marque du titulaire sont épuisés lorsqu'ils ont acquis des marchandises mises dans le commerce de l'EEE par le licencié, mais en violation d'un contrat de licence qui ne leur est pas opposable ? Y a-t-il lieu de faire des distinctions entre différents types de violation du contrat de licence ? Voici quelques questions dont les réponses sont à trouver en droit communautaire.

Introduction

1 - On sait que le titulaire de la marque ne peut, sauf dans l'hypothèse où il existe des motifs légitimes, s'opposer à la libre circulation d'un produit revêtu de sa marque si celui-ci a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement. C'est le principe de l'épuisement des droits consacré par l'article 7, paragraphe 1^{er}, de la directive n° 2008/95/CE¹ rapprochant les législations des États membres sur les marques.

2 - La question que nous abordons ici² est de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les droits du titulaire de la marque sont épuisés si un licencié viole son contrat de licence et, en particulier, lorsqu'il ne respecte pas les modes de distribution convenus entre les parties.

3 - Si le licencié viole, par exemple, le contrat de licence lui interdisant de vendre les produits marqués à des soldeurs, peut-on considérer que dans cette hypothèse les droits de marque du titulaire sont épuisés ? Une réponse négative à la question permettrait au titulaire de pouvoir invoquer, en sus des droits qu'il puise dans la violation du contrat, ses droits de marque, lesquels valent *erga omnes* et offrent bien souvent une protection plus étendue que la protection contractuelle.

4 - Si, de prime abord, la réponse à la question peut sembler simple au regard d'une tradition jurisprudentielle française, elle pourrait s'avérer différente en droit communautaire. Une affaire opposant la société Christian Dior Couture aux sociétés SIL et Copad illustre le propos. Les parties ont été amenées, après plusieurs années de litige en France, à défendre leurs positions devant la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), qui en a vérifié la compatibilité avec le droit communautaire.

1. L'affaire *Christian Dior Couture c/ Copad*

5 - En mai 2000, Christian Dior Couture, titulaire de nombreuses marques éponymes, consent à la Société industrielle de Lingerie (SIL) un contrat de licence pour la fabrication et la distribution de produits de corseterie marqués *Christian Dior*. Vu le prestige et la renommée incontestable s'attachant à la marque *Dior*, le contrat de licence précise qu'« [a]fin de maintenir la notoriété et le prestige de la marque le licencié s'engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou de vente en appartement, sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants »³.

6 - À la suite de difficultés financières et commerciales, le licencié SIL est mis en redressement judiciaire en novembre 2001. Face aux charges de ce redressement judiciaire, SIL interroge Christian Dior Couture en juin 2002 pour effectuer deux ventes privées interdites par le contrat de licence. Invoquant des critères de qualité de la distribution et de prestige de la marque, Christian Dior Couture le lui refuse « catégoriquement ». Bafouant cependant l'interdit, SIL décide d'écouler massivement ses stocks en vendant des produits tant griffés *Christian Dior* que dégriffés à Copad exerçant l'activité de soldeur.

7 - Christian Dior Couture l'apprend et fait procéder à une saisie-contrefaçon sur la base de ses droits de marque. Elle assigne ensuite au fond tant le licencié SIL que Copad, l'acquéreur des marchandises, en contrefaçon de marque. Il n'est pas contesté que la vente par SIL à Copad a été faite en infraction flagrante au contrat de licence. Cependant, Copad prétend que les droits de marque de Christian Dior Couture sont épuisés car elle a acheté les produits auprès d'un licencié officiel. En outre, elle invoque que le contrat de licence liant le titulaire à SIL ne lui est pas opposable.

8 - Le tribunal de grande instance de Bobigny rejette la thèse de Copad et juge que les droits du titulaire ne sont pas épuisés au motif que « la première mise sur le marché devait avoir été faite avec l'accord du titulaire de la marque et non du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence »⁴. Statuant ensuite sur la demande en contrefaçon, le tribunal de grande instance en déboute Christian Dior Couture au motif que l'article L. 714-1 du Code de la

1. La directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 a procédé « dans un souci de clarté et de rationalité » à la codification et l'abrogation de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988. Elle est entrée en vigueur le 28 novembre 2008 (JOUE n° L 299, 8 nov. 2008, p. 25). Hormis quelques modifications insignifiantes, la numérotation des articles demeure inchangée. L'article 7, § 1^{er}, de la directive a son équivalent à l'article 13, § 1^{er}, du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire, lequel a codifié et remplacé le règlement (CE) n° 40/94 depuis le 13 avril 2009.

2. La présente étude est la prolongation de la présentation que nous avons donnée à Paris le 27 novembre 2008 lors de la journée communautaire organisée par l'Association des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM). Les membres de l'APRAM peuvent en consulter les diapositives sur le site www.apram.eu. Elles sont également accessibles via www.nautadutilh.com/publicationfiles/APRAM_27_11_2008_Tanguy_de_Haan.pdf.

3. *Contrat de licence entre Christian Dior Couture et SIL*, 17 mai 2000, art. 8.2, § 5.

4. TGI Bobigny, 6 avr. 2004, n° 03/1712 : www.darts-ip.eu.

propriété intellectuelle « doit s'interpréter restrictivement » et qu'il « ne vise pas expressément les modalités de distribution ». Cet article dispose que les droits de marque « peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ». Par ailleurs, il est jugé que le contrat de licence n'est pas opposable à Copad et que celle-ci a acquis les produits de bonne foi.

9 - La cour d'appel de Paris confirme que les droits de marque de Christian Dior Couture ne sont pas épuisés au motif « que la mise dans le commerce des produits Dior litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à l'épuisement du droit du titulaire sur sa marque »⁵. Statuant sur la question de la contrefaçon, la cour d'appel fait une distinction entre, d'une part, les produits « dégriffés » pour lesquels la contrefaçon est admise en raison de l'altération ou de la modification de leur état et, d'autre part, les produits griffés Dior qui, eux, n'enfreignent pas les droits de marque de Christian Dior Couture.

10 - En jugeant que l'article L. 714-1 « doit s'interpréter restrictivement », les juridictions françaises ont fait une interprétation de la disposition qu'il eut été préférable de soumettre préalablement à la CJCE. L'article L. 714-1 requiert en effet une interprétation communautaire uniforme, vu qu'il transpose en droit national l'article 8, paragraphe 2, de la directive.

11 - Quant au fond, il est jugé qu'il n'y a pas d'épuisement des droits au motif que le titulaire avait convenu avec son licencié d'interdire, pour des raisons de prestige de la marque, certains modes de distribution des produits. Les juridictions de fond en déduisent l'absence de consentement du titulaire de la marque. Il ne ressort pas des décisions que les juges français ont vérifié si leur interprétation est compatible avec la notion de « consentement » telle que définie par la CJCE. Cette dernière a pourtant jugé qu'il était « fondamental » que cette notion de « consentement » requière une interprétation uniforme, car « si (elle) relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter pour les titulaires de marques une protection variable en fonction de la loi concernée »⁶.

2. Les balancements de la Cour de cassation

12 - Copad et Christian Dior Couture se sont chacune pourvues en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2006. Copad fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'épuisement des droits n'était pas réalisé. Christian Dior Couture reproche à l'arrêt d'avoir écarté la contrefaçon concernant les produits marqués Dior, alors qu'elle soutient que la mise dans le commerce selon une modalité de commercialisation non autorisée par le titulaire constitue une contrefaçon.

13 - Après avoir cité les arrêts Zino Davidoff, Sebago⁷, Peak Holding⁸ et Dior c/ Evora⁹ de la CJCE, la Cour de cassation admet qu'« il existe une difficulté sérieuse sur l'existence d'un consentement du titulaire de la marque, lorsque la mise sur le marché s'est effectuée en violation d'obligations précisément stipulées dans le

contrat de licence »¹⁰. Elle décide dès lors de saisir la CJCE de trois questions préjudicielles. La première a trait aux droits que le titulaire peut opposer à son licencié fautif (SIL). Les deux autres concernent l'exercice éventuel des droits de marque à l'encontre de tiers et, plus particulièrement, les revendeurs ultérieurs (Copad) :

1. L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les marques, doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs ?

2. L'article 7, paragraphe 1^{er}, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que la mise dans le commerce dans l'Espace économique européen (EEE) des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque ?

3. Dans l'hypothèse d'une réponse négative, le titulaire peut-il invoquer une telle clause pour s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant sur l'article 7, paragraphe 2, du même texte ?

14 - Si l'on se réjouit qu'un juge national interroge le juge communautaire dès l'instant où le droit communautaire doit être interprété, on peut aussi déplorer que le même juge national n'attende pas la réponse avant de statuer dans une autre affaire où les mêmes notions s'appliquent.

15 - C'est pourtant ce qu'a fait la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2008 dans une affaire *Levi Strauss*¹¹. Dans cette affaire, le titulaire intente une action en contrefaçon de marque contre la société Auchan qui met en vente des pantalons authentiques *Levi's* provenant des États-Unis. Il apparaît alors que les produits litigieux ont été acquis auprès de la société allemande Metro. Cette dernière avait conclu en 1998 un contrat qualifié de « transaction » avec Levi Strauss au terme duquel Metro, qui détenait à l'époque des milliers de jeans authentiques importés des États-Unis, s'engageait à n'écouler les produits que dans des magasins portant son enseigne. La question était donc bien de savoir si la violation contractuelle commise par Metro permettait de dire que Levi Strauss n'avait pas consenti à la mise sur le marché de l'EEE et était en droit d'invoquer ses droits de marque contre les revendeurs. Par arrêt du 3 novembre 2004, la cour d'appel de Paris jugeait que la transaction donnait à Metro un droit limité de revente et que le non-respect par Metro de l'accord impliquait qu'Auchan n'avait pas acquis les marchandises avec le consentement du titulaire. La Cour de cassation confirme cet arrêt d'appel en jugeant que la « transaction » ne caractérisait pas le consentement du titulaire à une mise dans le commerce des produits dans l'EEE.

3. Une réponse inspirée par une sensation de luxe

16 - Par arrêt du 23 avril 2009 (*aff. C-59/08*), la CJCE répond aux questions posées en nuancant les droits dont dispose le titulaire face au licencié (A) et aux tiers (B et C).

A. - Effets de la violation contractuelle à l'égard du licencié

17 - Lorsque le licencié enfreint une des clauses du contrat de licence, il est évident que le titulaire invoquera ses droits contractuels. Toutefois, le titulaire pourra, dans certaines circonstances, également lui opposer ses droits de marque. L'article 8, paragraphe 2, de la directive énumère ainsi cinq cas de violation du contrat de licence par le licencié :

5. CA Paris, 4^e ch., 7 avr. 2006, n° 04/8684 : www.darts-ip.eu.

6. CJCE, 20 nov. 2001, *aff. C-414/99 à C-416/99, Zino Davidoff*, pt 42 et 43 : *Rec. CJCE* 2001, I, p. 8691.

7. CJCE, 1^{er} juill. 1999, *aff. C-173/98, Sebago* : *Rec. CJCE* 1999, I, p. 4103.

8. CJCE, 30 nov. 2004, *aff. C-16/03, Peak Holding* : *Rec. CJCE* 2004, I, p. 11313.

9. CJCE, 4 nov. 1997, *aff. C-337/95, Parfums Christian Dior c/ Evora* : *Rec. CJCE* 1997, I, p. 6013.

10. *Cass. com.*, 12 févr. 2008, n° 06-16.202, FS-D : *JurisData* n° 2008-042782.

11. *Cass. com.*, 21 oct. 2008, n° 05-12.580, F-D : *JurisData* n° 2008-045517.

- (a) la durée de la licence ;
- (b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée ;
- (c) la nature des produits pour lesquels la licence est octroyée ;
- (d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée ; ou
- (e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

18 - Chacune de ces cinq « infractions spécifiques »¹² est en quelque sorte présumée être suffisamment grave et entraîne la responsabilité *délictuelle* du licencié qui s'expose ainsi à une action en contrefaçon de marque.

19 - La CJCE juge que cette liste a « un caractère exhaustif »¹³. On évite par là que le titulaire puisse invoquer ses droits de marque dès que le licencié enfreint n'importe quelle limite de sa licence. Une violation du contrat de licence ne tombant pas dans une des cinq hypothèses ressortira uniquement de la responsabilité contractuelle. C'est, par exemple, le cas de la violation du mode convenu de distribution et de commercialisation des produits. Le titulaire n'aura qu'un recours contractuel contre son licencié : « dès l'instant où l'on quitte le champ d'application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive, les moyens de contrôler le licencié sont de nature contractuelle et ne relèvent donc pas du droit des marques »¹⁴.

20 - La CJCE innove toutefois en donnant, en faveur des marques de luxe, une interprétation large de l'hypothèse de la violation d'une clause relative à « la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ».

21 - Éclairée par son Avocat général¹⁵ – ou éblouie par la marque en cause –, la CJCE juge que « la qualité de produits de prestige résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l'allure et de l'image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe ». Cette sensation de luxe est un « élément essentiel » justifiant qu'une atteinte à une telle sensation « est susceptible d'affecter la qualité même des produits »¹⁶.

22 - La CJCE admet aussi qu'un système de distribution sélective peut servir à assurer et maintenir la réputation de la marque de prestige ainsi que la sensation de luxe qui s'en dégage. Si, « pour des raisons de prestige de la marque »¹⁷, un tel système interdit au licencié de vendre des produits de prestige à des tiers ne faisant pas partie du réseau, tels des soldeurs, il n'est pas exclu que la clause contractuelle interdisant une telle vente « affecte la qualité même de ces produits » et soit en conséquence « considérée comme relevant de l'article 8, paragraphe 2, de la directive »¹⁸.

23 - Ce sera au juge national de déterminer si la violation d'une telle clause porte atteinte à la sensation de luxe des produits en affectant par là leur qualité. La CJCE recommande à cet égard que le juge national tienne compte, d'une part, du « volume ainsi que [du] caractère systématique ou bien sporadique des ventes » commises par le licencié en violation de la licence et, d'autre part, de « la nature des produits commercialisés habituellement par ces

soldeurs, ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d'activité de ceux-ci »¹⁹.

24 - L'application de ces critères par le juge national ne manquera pas de susciter des difficultés. Outre celles qu'a déjà relevées un observateur avisé dans cette revue²⁰ et auxquelles nous renvoyons le lecteur, il semble délicat de juger l'atteinte à la sensation de luxe dégagée par une marque en prenant pour référence les us et coutumes qu'adoptent, le plus souvent au gré d'opportunités commerciales changeantes, les soldeurs. Par ailleurs, il paraît curieux de devoir juger une telle atteinte en fonction du caractère « systématique ou sporadique » des violations contractuelles commises, dès lors que la CJCE admet, à propos de marques renommées, que le « premier usage » d'un signe litigieux peut déjà « suffire à causer un préjudice effectif et actuel au caractère distinctif de la marque antérieure ou à faire naître un risque sérieux qu'un tel préjudice se produise dans le futur »²¹.

B. - Effets de la violation contractuelle à l'égard des tiers : la question de l'épuisement

25 - La violation du contrat de licence par le licencié a très souvent une incidence sur les tiers. Ceux-ci ont pu acquérir les produits litigieux et pourraient être exposés au risque de se voir imposer les droits de marque du titulaire et, en particulier, celui d'interdire la revente des produits. Si le titulaire a expressément interdit à son licencié de les commercialiser *via* certains modes de distribution, peut-on néanmoins dire qu'on est en présence d'un consentement suffisant pour épuiser les droits ?

26 - L'éventuel épuisement a son importance, car, à l'instar de l'exercice des droits de marque, il opère *erga omnes*. Le droit exclusif s'exerce et s'épuise à l'égard de tous.

27 - L'épuisement opère, comme le dit l'article 7, paragraphe 1^{er}, de la directive, lorsqu'il y a un « consentement » du titulaire de la marque. Ce consentement est « l'élément déterminant de l'extinction du droit » et « équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif », ce qui justifie qu'il doive être exprimé d'une manière qui traduise « de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit »²².

28 - Il ne faut toutefois pas se méprendre sur l'objet du consentement. Selon la jurisprudence communautaire, ce consentement doit porter sur une mise dans le commerce dans la Communauté ou, plutôt, dans l'Espace économique européen (EEE)²³ des produits revêtus de la marque. L'épuisement n'est pas subordonné à un consentement portant sur autre chose que la mise dans le commerce dans l'EEE. Ceci s'explique en partie par le fait que le principe de l'épuisement des droits reflète l'équilibre entre la libre circulation des marchandises, dont la CJCE est gardienne en vertu de l'article 220 du Traité CE, et les droits exclusifs conférés par la marque.

19. CJCE, 23 avr. 2009, cité supra note 13, pt 32.

20. A. Folliard-Monguiral, CJCE, arrêt Christian Dior : le luxe et ses privilèges : *Propriété industr.* 2009, comm. 38.

21. CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, Intel, pt 75.

22. CJCE, 20 nov. 2001, aff. C-414/99 à C-416/99, cité supra note 6, pt 41 et 46. – CJCE, 23 avr. 2009, cité supra note 13, pt 42.

23. Par ses arrêts *Silhouette* (16 juill. 1998, aff. C-355/96 : *Rec. CJCE* 1998, I, p. 4799) et *Sebago* (1^{er} juill. 1999, aff. C-173/98, cité supra note 7), la CJCE a refusé de consacrer le principe de l'épuisement international. L'épuisement vaut pour tout le territoire de l'Espace économique européen (EEE), c'est-à-dire, actuellement, les 27 États membres, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Conformément à l'article 65, § 2, lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de l'accord sur l'EEE, l'expression « dans la Communauté » à l'article 7, § 1^{er}, de la directive doit être lue comme « sur le territoire d'une partie contractante » audit accord. Dans un arrêt *L'Oréal* du 8 juillet 2008 (E-9/07 et E-10/07), la Cour AELE a abandonné sa jurisprudence *Maglite* (E-2/97) qui admettait – avant que lesdits arrêts *Silhouette* et *Sebago* ne soient rendus – le principe de l'épuisement international. La Cour AELE s'aligne à présent sur la CJCE : « Article 7(1) of the trade mark directive is to be interpreted to the effect that it precludes the unilateral introduction or maintenance of international exhaustion of rights conferred by a trade mark regardless of the origin of the goods in question ».

12. Avocat gén. J. Kokott, concl., 3 déc. 2008, aff. C-59/08, Dior c/ Copad, pt 17 : <http://curia.europa.eu>.

13. CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, Dior c/ Copad, pt 20 et 49. – Ce caractère exhaustif explique aussi que l'actuel article L. 714-1 reproduit fidèlement les cinq hypothèses, alors qu'avant sa modification par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, il visait le plus largement « un licencié qui enfreint une des limites de sa licence ».

14. Concl. préc. note 12, pt 50.

15. Concl. préc. note 12, pt 31.

16. CJCE, 23 avr. 2009, cité supra note 13, pt 24 à 26.

17. Formulation employée par la Cour de cassation dans ses questions préjudicielles.

18. CJCE, 23 avr. 2009, cité supra note 13, pt 30. L'avocat général J. Kokott avait proposé à la CJCE de juger que le titulaire peut invoquer ses droits de marque si le licencié enfreint l'interdiction contractuelle de vente à des soldeurs « lorsque cette vente porte une telle atteinte à l'image du produit que la qualité de celui-ci est mise en cause » (concl. préc., pt 37).

29 - Le fait que des restrictions contractuelles au droit de disposer librement des produits revêtus de la marque aient été convenues entre parties soulève la question de l'opposabilité aux tiers qui acquerraient les produits ultérieurement. La CJCE juge que de telles restrictions « sont étrangères à la question de l'effet sur le droit de marque du consentement à une mise dans le commerce de l'EEE » et que « l'expression éventuelle d'une interdiction de commercialisation dans l'EEE et, à plus forte raison, la reprise de cette interdiction dans un ou plusieurs des contrats conclus dans la chaîne de distribution ne constituent pas la condition du maintien [du] droit exclusif [du titulaire] »²⁴.

30 - Le droit de marque permet certes de contrôler « la première mise dans le commerce dans l'EEE »²⁵, mais on ne peut en déduire qu'il permet de contrôler dans la foulée toutes les modalités de distribution souhaitées par le titulaire.

31 - Dans son arrêt *Peak Holding*²⁶, la CJCE a précisé ce qu'il y a lieu d'entendre par « mise dans le commerce » dans l'EEE. Dans cette affaire, une société suédoise faisant partie d'un groupe danois titulaire de la marque de vêtements *Peak Performance* avait conclu un accord avec le fameux soldeur français Copad aux termes duquel Copad lui achetait un lot de produits dont 95 % ne pouvaient être revendus qu'en Slovénie (qui, à ce moment-là, ne faisait pas encore partie de l'Union européenne) et en Russie, c'est-à-dire en dehors de l'EEE²⁷. Cet accord n'a pas été respecté et les biens n'ont jamais quitté l'EEE.

32 - Selon la CJCE, la « mise dans le commerce » dans l'EEE suppose une vente dans l'EEE. Il ne faut pas, en outre, que le titulaire consente à ce que les produits soient ultérieurement commercialisés dans l'EEE : « [l]'épuisement se produit par le seul effet de la mise dans le commerce dans l'EEE par le titulaire »²⁸. Autrement dit, il faut mais il suffit qu'il y ait une vente, c'est-à-dire une cession des produits au profit de quelqu'un qui a le droit d'en disposer. Qu'elles soient respectées ou non, les modalités de revente qu'aurait définies contractuellement le titulaire n'empêchent pas l'épuisement : « la stipulation, dans un contrat de vente conclu entre le titulaire de la marque et un opérateur établi dans l'EEE, d'une interdiction de revente dans celui-ci n'exclut pas qu'il y ait mise dans le commerce dans l'EEE et ne fait donc pas obstacle à l'épuisement du droit exclusif du titulaire en cas de revente dans l'EEE en violation de l'interdiction »²⁹.

33 - Dans ses conclusions précédant l'arrêt *Peak Holding*, l'Avocat général affirmait clairement que le principe de l'épuisement permettait au titulaire de décider de la première mise dans le commerce dans l'EEE « alors qu'il lui est interdit de contrôler au regard du droit des marques le circuit de distribution ultérieure »³⁰. La violation d'une restriction territoriale de vente n'équivaut, selon elle, pas à un défaut de consentement. En d'autres termes, dès que le titulaire consent à ce que des produits déterminés³¹ revêtus de sa marque soient vendus dans l'EEE, il épuise ses droits exclusifs, sans que les dispositions contractuelles relatives à la commercialisation ultérieure puissent avoir une incidence.

34 - Dans l'affaire *Dior c/ Copad*, la CJCE a cependant fait une distinction parmi les violations possibles des obligations contractuelles du licencié. Cette distinction résulte du fait qu'un contrat de licence « n'équivaut pas à un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la mise dans le commerce, par

le licencié, des produits revêtus de cette marque »³². Si, en vendant les produits de la marque donnée en licence, le licencié viole une des clauses du contrat visées à l'article 8, paragraphe 2, de la directive, on considérera que le titulaire n'a pas donné de consentement à une mise sur le marché. Ses droits exclusifs ne sont pas épuisés. S'ils ne le sont pas à l'égard du licencié, ils ne le sont pas non plus à l'égard des tiers.

35 - L'énumération de ces clauses à l'article 8, paragraphe 2, de la directive étant « exhaustive »³³, la CJCE en conclut que « seule la violation de la part du licencié de l'une desdites clauses [visées à l'article 8, § 2] fait obstacle à l'épuisement du droit conféré par la marque à son titulaire »³⁴. Autrement dit, le licencié qui met des produits dans le commerce sous une marque en violation du contrat de licence « n'agit sans le consentement du titulaire de la marque que si, en distribuant les produits, il enfreint en même temps les droits conférés par la marque au sens de l'article 8, paragraphe 2 »³⁵.

36 - Dès lors, si la violation contractuelle que commet le licencié ne concerne pas une clause visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive, il faudra admettre l'épuisement, ce qui protège les tiers, c'est-à-dire les acquéreurs et revendeurs ultérieurs.

37 - La mise dans le commerce de produits de marque par un licencié « doit être considérée, en principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque »³⁶. S'ils sont de bonne foi, les tiers peuvent partir du principe que les agissements du licencié sont faits avec le consentement du titulaire. On présume dès lors qu'ils se sont accordés sur la qualité des produits revêtus de la marque ainsi que sur leur mise dans le commerce. Tel sera le cas, non pas si le titulaire a exercé un contrôle effectif sur la qualité des produits, mais bien si lui ou une personne ou entité qui lui est « liée économiquement » a la possibilité de le faire, ce qui suffit. Ceci couvre la situation de produits mis en circulation « par la même entreprise ou par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif »³⁷. Selon la CJCE, il y a « contrôle par une même entité » dans le cas du « donneur de licence, s'il s'agit de produits écoulés par un licencié. Dans l'hypothèse de la licence, le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat des clauses qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s'assurer de leur respect »³⁸.

C. - Exception au principe en cas de motifs légitimes

38 - Même si, dans un premier temps, le titulaire a épuisé ses droits, il pourra néanmoins les faire revivre pour s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits revêtus de sa marque, si cette opposition est justifiée par des « motifs légitimes ». Cette exception au principe de l'épuisement est prévue à l'article 7, paragraphe 2, de la directive³⁹.

39 - Jusqu'à présent, la CJCE a donné une interprétation assez stricte des « motifs légitimes ». En cela, elle protège les tiers, en ce compris les acteurs du commerce parallèle et les soldeurs. Des motifs légitimes sont généralement admis lorsque le titulaire parvient à démontrer que, dans le cadre de la commercialisation

24. CJCE, 20 nov. 2001, aff. C-414/99 à C-416/99, cité supra note 6, pt 64.

25. CJCE, 1^{er} juill. 1999, aff. C-173/98, cité supra note 7, pt 21. - CJCE, 20 nov. 2001, aff. C-414/99 à C-416/99, cité supra note 6, pt 33 et 45. - CJCE, 8 avr. 2003, aff. C-244/00, Van Doren + O, pt 26 : Rec. CJCE 2003, I, p. 3051.

26. CJCE, 30 nov. 2004, aff. C-16/03, cité supra note 8.

27. Les 5 % restant pouvaient apparemment être vendus en France.

28. CJCE, 30 nov. 2004, aff. C-16/03, cité supra note 8, pt 53.

29. CJCE, 30 nov. 2004, aff. C-16/03, cité supra note 8, pt 56.

30. Avocat gén. Ch. Stix-Hackl, concl., 27 mai 2004, aff. C-16/03, pt 19.

31. Le consentement doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué (CJCE, 1^{er} juill. 1999, aff. C-173/98, cité supra note 7, pt 22. - Cass. com., 7 avr. 2009, n° 366 F-D : www.darts-tp.eu).

32. CJCE, 23 avr. 2009, cité supra note 13, pt 47.

33. CJCE, 23 avr. 2009, cité supra note 13, pt 20 et 49.

34. CJCE, 23 avr. 2009, cité supra note 13, pt 50.

35. Concl. préc. note 12, pt 52.

36. CJCE, 23 avr. 2009, cité supra note 13, pt 46.

37. CJCE, 22 juin 1994, aff. C-9/93, *Ideal-Standard*, pt 34 : Rec. CJCE 1994, I, p. 2789. - V. pour des marques nationales détenues par des filiales du même groupe, CJCE, 20 mars 1997, aff. C-352/95, *Phyteron*, pt 21 : Rec. CJCE 1997, I, p. 1729.

38. CJCE, 22 juin 1994, cité supra note 37, pt 37.

39. L'article 13, § 2, du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire en est l'équivalent.

ultérieure des produits, la fonction « essentielle » de sa marque⁴⁰ est mise en péril ou qu'il est porté atteinte à la réputation de la marque ou du titulaire.

40 - Le texte de l'article 7, paragraphe 2, donne un premier exemple de motif légitime, à savoir la modification ou l'altération de l'état des produits après leur mise dans le commerce. Ceci se justifie par la fonction de garantie de qualité que remplit la marque. La notion de modification ou d'altération de l'état des produits a fait l'objet d'une jurisprudence abondante en matière de reconditionnement de médicaments (nouvel emballage et/ou nouvel étiquetage)⁴¹, laquelle a encore été répétée récemment⁴². La CJCE exige que la présentation d'un produit reconditionné ne peut pas nuire à la réputation de la marque ni à celle de son titulaire. « Ainsi, l'emballage ou l'étiquette ne doivent pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon »⁴³. À ce titre, la CJCE a admis dans son arrêt *Boehringer II* qu'une présentation « inadéquate » peut nuire à la renommée de la marque, même si l'emballage ou l'étiquette n'est ni défectueux, ni de mauvaise qualité ou de caractère brouillon. Cela peut être le cas, lorsque la présentation est « de nature à affecter la valeur de la marque en portant préjudice à l'image de sérieux et de qualité qui s'attache [au] produit ainsi qu'à la confiance qu'il est susceptible d'inspirer au public concerné »⁴⁴.

41 - Ces enseignements ne sont pas limités aux seuls médicaments. Ils valent, au contraire, pour toute marque ayant une réputation et à plus forte raison les marques de luxe ou de prestige. Dès lors, « [p]our apprécier si la présentation du produit reconditionné est susceptible de nuire à la réputation de la marque, il convient de tenir compte de la nature du produit et du marché auquel il est destiné »⁴⁵. Les marques de luxe ou de prestige bénéficient précisément d'une réputation et d'une image qui seront associées au titulaire et à ses produits. Ainsi, des titulaires de marque de whisky ont un motif légitime à « protéger l'image de luxe de leurs produits et la grande réputation dont ils jouissent »⁴⁶.

42 - À propos des marques de luxe ou de prestige, la CJCE s'est prononcée en 1997 dans une affaire *Dior c/ Evora*. Elle exigeait une assez grande prudence de la part des tiers qui en feraient usage. Le revendeur « ne doit pas agir d'une façon déloyale à l'égard des intérêts légitimes du titulaire », ce qui implique concrètement qu'il a l'obligation de « s'efforcer d'éviter que sa publicité n'affecte la valeur de la marque en portant préjudice à l'allure et à l'image de prestige des produits en cause ainsi qu'à la sensation de luxe qui

émane de ceux-ci »⁴⁷. Le titulaire aura un motif légitime s'il démontre que, dans les faits, « l'emploi de la marque dans la publicité du revendeur porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque »⁴⁸. Selon la CJCE, ceci pourrait être le cas lorsque le revendeur place la marque dans un dépliant publicitaire « dans un voisinage qui risquerait d'amoindrir gravement l'image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque »⁴⁹.

43 - Le titulaire aura également un motif légitime de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits, lorsque le revendeur fait une utilisation publicitaire de la marque qui peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre ce revendeur et le titulaire. Ce lien peut être que le public soit amené à croire que le revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire ou qu'il existe « une relation spéciale »⁵⁰ entre eux. Il s'agit là aussi d'une appréciation factuelle. Cependant, si la publicité est « par ailleurs correcte et loyale »⁵¹, l'aura de qualité que confèrera la marque à l'activité du revendeur ne constitue pas un motif légitime.

44 - Dans l'affaire *Dior c/ Copad*, se posait la question de savoir si, dans l'hypothèse où le licencié met les produits de prestige sur le marché en violant son contrat de licence sans enfreindre pour autant l'une des cinq clauses de l'article 8, paragraphe 2, et qu'on considère, par conséquent, qu'il y a eu consentement du titulaire, ce dernier peut néanmoins s'opposer aux commercialisations faites par les soldeurs en invoquant la clause contractuelle d'interdiction générale de vente aux soldeurs comme motif légitime.

45 - La CJCE répond qu'il appartient au juge national d'apprécier si, au regard des circonstances de la cause et des « modalités usuelles dans le secteur d'activité [du soldeur] », la commercialisation ultérieure des produits « porte une atteinte à la renommée de [la] marque »⁵². À cet égard, on relèvera que la CJCE n'exige apparemment plus que l'atteinte portée soit « sérieuse », comme ce fut le cas dans l'arrêt *Dior c/ Evora* de 1997⁵³.

46 - Pour apprécier si une atteinte est portée à la renommée de la marque, la CJCE recommande au juge national de tenir compte des « destinataires de la revente » ainsi que des « conditions spécifiques de commercialisation des produits de prestige »⁵⁴.

Conclusion

47 - L'arrêt *Dior c/ Copad* du 23 avril 2009 constitue une avancée pour les titulaires de marques utilisant un système de distribution sélective et, particulièrement, pour les marques de prestige. La Cour admet en effet qu'une violation du contrat de licence par le licencié qui porterait atteinte à l'allure et à l'image de prestige conférant aux produits une sensation de luxe est susceptible d'affecter la qualité même de ces produits et peut, partant, faire obstacle à l'épuisement des droits.

48 - Toutefois, il est à craindre que les critères qu'a dégagés la cour pour apprécier la réalité d'une telle atteinte à la sensation de luxe placeront le juge national devant des difficultés dont on présume qu'il se serait volontiers passé.

49 - Pour ce qui concerne les marques de produits qui ne sont pas commercialisés via un système de distribution sélective, on dira a contrario que le fait que leur mise dans le commerce ait lieu selon un mode de distribution exclu par le contrat de licence semble importer peu et entraîner l'application du principe de l'épuisement.

40. Selon la jurisprudence constante, la marque a pour fonction « essentielle » de garantir au consommateur 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 (CJCE, 17 oct. 1990, aff. C-10/89, *Hag II*, pt 13 et 14 ; Rec. CJCE 1990, I, p. 3711. - CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95, *Loendersfoot*, pt 22 ; Rec. CJCE 1997, I, p. 6227. - CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, *Canon*, pt 28 ; Rec. CJCE 1998, I, p. 5507. - CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, pt 30 ; Rec. CJCE 2002, I, p. 5475. - CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal*, pt 48 ; Rec. CJCE 2002, I, p. 10273. - CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, pt 35 ; Rec. CJCE 2002, I, p. 11737. - CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-371/02, *Björnekulla*, pt 20 ; Rec. CJCE 2004, I, p. 5791. - CJCE, 30 nov. 2004, aff. C-16/03, cité supra note 8, pt 30. - CJCE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, *Gillette*, pt 26 ; Rec. CJCE 2005, I, p. 2337. - CJCE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, *Emanuel*, pt 38 ; Rec. CJCE 2006, I, p. 3089. - CJCE, 26 avr. 2007, aff. C-412/05P, *Alcon*, pt 54 ; Rec. CJCE 2007, I, p. 3569. - CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, *Céline*, pt 27 ; Rec. CJCE 2007, I, p. 7041).

41. CJCE, 11 juill. 1996, aff. C-427/93, C-429/93 et C-436/93, *Bristol-Myers Squibb* ; Rec. CJCE 1996, I, p. 3457. - CJCE, 11 juill. 1996, aff. C-71/94 à C-73/94, *Eurim-Pharma* ; Rec. CJCE 1996, I, p. 3603. - CJCE, 12 oct. 1999, aff. C-379/97, *Pharmacia Upjohn* ; Rec. CJCE 1999, I, p. 6927. - CJCE, 23 avr. 2002, aff. C-143/00, *Boehringer I* ; Rec. CJCE 2002, I, p. 3759. - CJCE, 26 avr. 2007, aff. C-348/04, *Boehringer II* ; Rec. CJCE 2007, I, p. 3391.

42. CJCE, 22 déc. 2008, aff. C-276/05, *The Wellcome Foundation*.

43. CJCE, 26 avr. 2007, aff. C-348/04, *Boehringer II*, pt 40. - CJCE, 22 déc. 2008, cité supra note 42, pt 23 et 30.

44. CJCE, 26 avr. 2007, cité supra note 43, pt 43.

45. CJCE, 11 juill. 1996, aff. C-71/94 à C-73/94, cité supra note 41, pt 65.

46. CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95, cité supra note 40, pt 33.

47. CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, cité supra note 9, pt 45.

48. CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, cité supra note 9, pt 46.

49. CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, cité supra note 9, pt 47.

50. CJCE, 23 févr. 1999, aff. C-63/97, *BMW*, pt 51 et 64 ; Rec. CJCE 1999, I, p. 905.

51. CJCE, 23 févr. 1999, aff. C-63/97, cité supra note 50, pt 53.

52. CJCE, 23 avr. 2009, cité supra note 13, pt 57.

53. Ceci amena J.-J. Evrard à poser la question : « Faut-il en conclure que le titulaire de la marque peut s'opposer plus facilement à la revente de ses produits qu'à l'utilisation de sa marque à des fins publicitaires ? » : *Flash APRAM 11 mai 2009*, n° 138.

54. CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, *Dior c/ Copad*, pt 58.

Dès lors qu'il consent à ce que des produits déterminés revêtus de sa marque soient mis dans le commerce dans l'EEE le titulaire épuise ses droits.

50 - Dans ces conditions, il est impératif que les titulaires de marque accordent un grand soin à leur protection contractuelle. On sait tous les effets que les contrats de licence peuvent produire sur la portée des droits de marque. Le titulaire veillera à se réserver toutes les possibilités de contrôler ses instructions quant à la

qualité des produits revêtus de sa marque, allant des matières premières utilisées au produit fini, en passant par la fabrication elle-même et les modes de publicité autorisés. Il sera également bien inspiré de prévoir toutes les mesures en vue d'en assurer le respect et de détailler les sanctions. ■

Mots-Clés : Marque communautaire - Épuisement - Contrat de licence - Marque de luxe ou de prestige

552 029 431 RCS Paris

communication et commerce électronique
VINCENT FAUCHOUX - PIERRE DEPREZ

CYBERLEX SED LEX

Le droit de l'Internet
par Vincent Fauchoux et Pierre Deprez
(1^{re} éd., 45 €)

TOUTES VOS SOLUTIONS D'INFORMATION ET DE GESTION

Recherche et Information Solutions de Gestion Métier Gestion du Risque Développement de Clientèle